



**UNIVERSIDAD
ESTATAL
DE BOLÍVAR**



UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y

POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

ABOGADO

TEMA:

**Prohibiciones al registro de marcas comerciales en Ecuador: la cuestión del
género del producto o servicio**

AUTOR:

Edwin Rodrigo Salazar Moreta

DOCENTE TUTOR:

Dra. Ana Didian González Alberteris MSc.

GUARANDA – ECUADOR

2024

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Yo, Ana Didian González Alberteris, en mi calidad de Tutora del Proyecto de Investigación, designado por disposición del Honorable Consejo, bajo juramento **CERTIFICO:** que el estudiante: **EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA**, egresado de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, Carrera de Derecho, ha cumplido con todos los requisitos pertinentes en esta titulación respecto a la modalidad del Proyecto de Investigación previo la obtención del título de Abogado; con el tema: **“PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES EN ECUADOR: LA CUESTIÓN DEL GÉNERO DEL PRODUCTO O SERVICIO”**, habiendo trabajado conjuntamente en el desarrollo de este documento, constando el mismo de la autoría del egresado, por lo cual doy fe y certifico lo antes mencionado.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad facultando al interesado a hacer uso de la presente en los trámites referentes a su titulación, así como también, se autoriza la presentación para la calificación por parte del respectivo jurado.


Dr. Ana Didian González Alberteris

TUTORA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA



Yo, **EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA**, egresado de la carrera de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, bajo juramento declaro en forma libre y voluntaria que el presente proyecto, con el tema **“PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES EN ECUADOR: LA CUESTIÓN DEL GÉNERO DEL PRODUCTO O SERVICIO”** es de mi autoría, así como las expresiones utilizadas en la misma, el presente proyecto se ha realizado bajo la recopilación bibliográfica tanto como libros, revistas, publicaciones para el presente trabajo investigativo.

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rodrigo Salazar". The signature is stylized and written over a horizontal line.

EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA

Autor



Notaria Tercera del Cantón Guaranda
Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez
Notario



....rio

N° ESCRITURA 20240201003P02579

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA

INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

L.L

Factura: 001-001-000016182

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolívar, República del Ecuador, hoy día veinticuatro de septiembre del dos mil veinticuatro, ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda, comparece el señor EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA soltero, con número de celular 0991942074, correo electrónico es rodrialazar-95@hotmail.com domiciliado en el Cantón San Miguel de Bolívar y de paso por esta ciudad de Guaranda, por sus propios derechos, obligarse a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; bien instruido por mí el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertido de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presenta su declaración Bajo Juramento declaramos lo siguientes, Previo a la obtención del Título de Abogado de la carrera de Derecho a través de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, manifestó que los criterios e ideas emitidas en el presente estudio de caso titulado: "PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES EN ECUADOR: LA CUESTIÓN DEL GÉNERO DEL PRODUCTO O SERVICIO"., es de mi exclusiva responsabilidad en calidad de autor. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad, la misma que la hago para los fines legales pertinentes. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en unidad de acto, aquel se ratifica y firma conmigo se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

EDWIN RODRIGO SALAZAR MORETA

C.C. 0202264503

ABOGADO HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA



NOMBRE DEL TRABAJO
TESISDEFINITIVA.docx

AUTOR
Rodrigo Salazar

RECUENTO DE PALABRAS
14489 Words

RECUENTO DE CARACTERES
82046 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS
67 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO
96.9KB

FECHA DE ENTREGA
Jul 31, 2024 7:22 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME
Jul 31, 2024 7:23 AM GMT-5

● **0% de similitud general**

Esta entrega no coincidió con ningún contenido comparado.

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de trabajos entregados
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)
- Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref
- Material bibliográfico
- Material citado

José Nicolás González *Alfredo*
Alfonso
Tatiana

DERECHOS DE AUTOR

Yo; Edwin Rodrigo Salazar Moreta, portador de la Cédula de Identidad No 0202264503, en calidad de autor titular de los derechos morales y patrimoniales del Trabajo de Titulación: **Prohibiciones al registro de marcas comerciales en Ecuador: la cuestión del género del producto o servicio**, Modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Estatal de Bolívar, una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Estatal de Bolívar, para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Digital, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El (los) autor (es) declara (n) que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.



Edwin Rodrigo Salazar Moreta

Autor

DEDICATORIA

El presente proyecto de investigación esta dedicado con todo mi amor y cariño a Dios, a mi familia, en especial a mis padres RODRIGO SALAZAR Y SULAMIDT MORETA, ya que siempre me han brindado su apoyo, su cariño y sus consejos para hacer de mí una mejor persona, alentándome a alcanzar mis metas, siendo el motor que me impulsa a seguir adelante, a mis hermanos FELIPE, ROBERTO y MATEO, ya que han estado siempre presentes apoyándome y motivándome en todo momento para terminar una etapa más en mi vida; además, dedico este proyecto a mi querida MARÍA FERNANDA SALINAS LESCANO, quien con su apoyo y amor incondicional ha sido un pilar fundamental en mi vida, acompañándome en todo momento en este proceso académico.

A mis amigos YOJAN y RACHELL, quienes a lo largo de esta formación académica se han convertido en la familia que uno elige, por siempre estar presente su valiosa amistad y colaboración, con quienes estamos logrando culminar esta ansiada meta.

RODRIGO SALAZAR

AGRADECIMIENTO

Mi corazón rebosa de agradecimiento y gratitud a mi querida Universidad Estatal de Bolívar, entidad académica de Educación Superior que me abrió las puertas en sus amplias instalaciones y me brindó la oportunidad de formarme como profesional, en especial a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, carrera de Derecho que fue mi hogar durante cinco años y me ofreció una extraordinaria experiencia en donde pude gratamente conocer personas que han marcado mi vida para bien, a mis queridos docentes quienes con su sabiduría y dedicación me han guiado en cada paso de esta travesía académica, agradezco su compromiso con mi formación que ha sido invaluable y les estaré eternamente agradecido; finalmente quiero agradecer expresamente a la Doctora Ana Didian González Alberteris, mi querida tutora, que con su dedicación y paciencia me ha guiado en este proceso tan importante de mi vida académica, para ella toda mi admiración y respeto por ser una persona íntegra y de grandes aptitudes para la docencia.

RODRIGO SALAZAR

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR.....	I
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE AUTORÍA	II
DEDICATORIA.....	III
AGRADECIMIENTO	V
ÍNDICE.....	VI
CAPÍTULO I	1
1. TÍTULO	1
1.1 RESUMEN.....	2
1.2 INTRODUCCIÓN.....	4
1.3 Descripción del problema.....	6
1.4 Formulación de la pregunta	9
1.5 Hipótesis	9
1.6 Interrogantes científicas	9
1.7 OBJETIVOS.....	10
1.7.1 Objetivos General.....	10
1.7.2 Objetivos Específicos.....	10
CAPÍTULO II.....	14
2 MARCO TEÓRICO	14
CAPÍTULO III	40
3 Metodología	40
3.1 Método de la investigación.....	40

3.2	Tipo de investigación	42
3.3	Técnicas e instrumentos de investigación	43
CAPÍTULO IV		45
Resultados y Discusión.....		45
Conclusiones y Recomendaciones.		51
5.1	Conclusiones.....	51
5.2	Recomendaciones	53

CAPÍTULO I

1. TÍTULO

**“PROHIBICIONES AL REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES EN
ECUADOR: LA CUESTIÓN DEL GÉNERO DEL PRODUCTO O SERVICIO”**

1.1 RESUMEN

El trabajo de investigación presente constituye un estudio acerca de las marcas en la propiedad industrial y en particular, la regulación de las prohibiciones al registro de marcas genéricas en Ecuador. Para su desarrollo se analiza la doctrina internacional y nacional sobre la temática, así como los tratados internacionales e instrumentos jurídicos regionales y la legislación nacional.

Con independencia de que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) ha registrado en 2023 un número considerable de solicitudes de registro de marcas ante la oficina (SENADI, 2023), por otra parte, ha señalado con frecuencia, irregularidades en los procesos de propiedad industrial a partir del desconocimiento en la población y en los operadores comerciales y jurídicos, lo que se evidencia en la recepción de denuncias por mal manejo de propiedad intelectual, entre las que se encuentran las marcas (Martínez, 2019). En base a lo anterior, este estudio contribuye al perfeccionamiento de las prácticas en la tutela y la concesión de derechos.

Se desarrolla una investigación de tipo dogmático jurídica con enfoque cualitativo mediante el empleo de métodos combinados de las Ciencias Sociales y las Ciencias Jurídicas como el de análisis-síntesis, el histórico lógico, el hermenéutico, el exegético analítico y el jurídico comparado. Se ha optado por la técnica de revisión bibliográfica

Como resultados, se obtiene un estudio técnico jurídico que analiza la configuración teórica y normativa de las prohibiciones al registro de marcas en la República del Ecuador, con énfasis en las marcas genéricas, en respuesta a las necesidades y desafíos del comercio nacional y la práctica jurídica.

Palabras claves: marcas genéricas, prohibiciones al registro, propiedad industrial.

ABSTRACT

The present research work constitutes a study about trademarks in industrial property and in particular, the regulation of prohibitions on the registration of generic trademarks in Ecuador. For its development, the international and national doctrine on the subject is analyzed, as well as international treaties and regional legal instruments and national legislation.

Regardless of the fact that the National Intellectual Rights Service (SENADI) has registered a considerable number of trademark registration applications with the office in 2023 (SENADI, 2023), on the other hand, it has frequently pointed out irregularities in property processes. industrial development based on lack of knowledge among the population and commercial and legal operators, which is evident in the receipt of complaints for mismanagement of intellectual property, among which are brands (Martínez, 2019). Based on the above, this study contributes to the improvement of practices in guardianship and the granting of rights.

A dogmatic legal research is developed with a qualitative approach through the use of combined methods of Social Sciences and Legal Sciences such as analysis-synthesis, logical history, hermeneutics, analytical exegesis and comparative law. The bibliographic review technique has been chosen

As results, a technical legal study is obtained that analyzes the theoretical and normative configuration of the prohibitions on the registration of trademarks in the Republic of Ecuador, with emphasis on generic trademarks, in response to the needs and challenges of national commerce and legal practice.

Keywords: generic trademarks, registration prohibitions, industrial property.

1.2 INTRODUCCIÓN

Con independencia de que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) ha registrado en 2023 un número considerable de solicitudes de registro de marcas ante la oficina (SENADI, 2023), por otra parte, ha señalado con frecuencia, irregularidades en los procesos de propiedad industrial a partir del desconocimiento en la población y en los operadores comerciales y jurídicos, lo que se evidencia en la recepción de denuncias por mal manejo de propiedad intelectual, entre las que se encuentran las marcas (Martínez, 2019). Las cifras podrían ser superiores en cuanto al registro, pues el tema constituye preocupación nacional por la oficina nacional de marcas a partir de estas irregularidades en los procesos de solicitud de registro marcario en el contexto ecuatoriano, de ahí que su estudio contribuya al perfeccionamiento de las prácticas en la tutela y la concesión de derechos.

En la actualidad, ante esta situación se hace necesario esclarecer los postulados teóricos y normativos, así como técnico jurídico, acerca de la protección de las marcas, la regulación de las prohibiciones al registro marcario y en particular, las vinculadas a marcas genéricas que carezcan de suficiente carácter distintivo y que en muchas ocasiones suelen ser presentadas en la oficina nacional de propiedad intelectual.

La presente investigación pretende sistematizar los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador; analizar el tratamiento normativo a las prohibiciones de marcas en los principales tratados internacionales sobre la materia a nivel mundial y regional, así como su expresión en el derecho comparado latinoamericano, en particular en las leyes nacionales de Argentina, Panamá y México en comparación con la ecuatoriana, en cuyo caso se persigue establecer las características de la

normativa nacional que regula las prohibiciones al registro de marcas y en particular en cuanto a las marcas genéricas en su contribución al comercio nacional y la práctica jurídica. Como principales resultados se ha pretendido obtener un estudio técnico jurídico que analice la configuración teórica y normativa de las prohibiciones al registro de marcas en la República del Ecuador, con énfasis en las marcas genéricas, en respuesta a las necesidades y desafíos del comercio nacional y la práctica jurídica.

1.3 Descripción del problema.

A la hora de registrar las marcas y signos distintivos, las leyes suelen establecer en la normativa las características de las marcas que no son susceptibles de registro porque afectan derechos de terceros, o porque adolecen de carácter distintivo u otros elementos, quedando comprendidas en prohibiciones que regula la normativa y que las hace ser rehusadas o invalidadas al registro por las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, que suelen ser los organismos administrativos con la responsabilidad administrativa de conceder el registro (Navarez González, 2016).

El Convenio de París, del cual Ecuador forma parte, establece la prohibición relacionada con aquella marca que carezca de carácter distintivo por expresar características genéricas asociadas directamente a la condición, calidad o especie del producto que se persigue distinguir, o lo que algunos autores llaman el carácter descriptivo o genérico (Apartado 2 del Artículo 6 quinquies, apartado B, Convenio de París de 1886, enmendado en 1979).

Lo cierto es que muchos titulares de derechos al momento de solicitar el registro correspondiente desconocen las características que debe poseer el signo a registrar y los elementos que establece la legislación marcaria para no quedar comprendidos sus signos en las prohibiciones al registro. También desconocen que, si se intenta registrar algún signo genérico o descriptivo, esto podría generar conflictos en la práctica marcaria y comercial (Vasco Cadena, 2017).

Entre los conflictos que pueden generar el intentar registrar marcas descriptivas o genéricas se encuentran:

- La falta de distintividad significa que pueden imposibilitar la posibilidad de distinguir claramente los productos o servicios de una empresa de los de otra. Esto puede generar conflictos porque una marca registrada debe ser capaz de identificar y distinguir los productos o servicios de una empresa en el mercado.

- Oposiciones por parte de terceros: Los titulares de marcas registradas existentes que consideren que una marca descriptiva o genérica solicitada es similar a la suya pueden presentar oposiciones al registro. Argumentarán que la nueva marca solicitada puede causar confusión en el público en cuanto a la fuente de los productos o servicios, lo cual constituye un acto de competencia desleal.

- Litigios por infracción: Si se otorga el registro a una marca descriptiva o genérica, es posible que otros competidores consideren que están en desventaja y que la marca registrada es demasiado amplia. Esto podría dar lugar a litigios por infracción de marcas registradas, ya que los competidores pueden afirmar que la marca registrada se utiliza de manera inapropiada.

- Rechazo por parte de la oficina de registro: Las oficinas de registro de marcas suelen rechazar solicitudes de registro de marcas descriptivas o genéricas en base a las regulaciones de propiedad intelectual. Esto puede generar un conflicto entre el solicitante y la oficina de registro, que podría requerir recursos legales para resolver.

- Cambios en el carácter distintivo: En algunos casos, una marca descriptiva puede adquirir un carácter distintivo con el tiempo si el público comienza a asociarla de manera exclusiva con una empresa en particular. Sin embargo, esto puede llevar tiempo y esfuerzo, y en el ínterin, puede haber disputas sobre el registro y el uso de la marca.

- Limitaciones en el alcance de la protección: Incluso si se otorga el registro a una marca descriptiva o genérica, es posible que la protección legal que brinda sea limitada en comparación con una marca más distintiva. Esto puede dar lugar a desafíos para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual contra infractores.

- Uso justo y nominativo: En algunos casos, se permite el uso de marcas descriptivas o genéricas de manera justa y nominativa para describir con precisión productos o servicios. Sin embargo, determinar qué constituye un uso justo y nominativo puede ser motivo de disputa.

En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) regula y gestiona el registro de marcas comerciales. En la práctica, cuando se intentan registrar marcas descriptivas o genéricas en el SENADI, se aplican las reglas y procedimientos que establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI), legislación pertinente de propiedad intelectual en el contexto nacional y que establece las particularidades para este registro (artículo 359, Registro de marca, COESCCI 2016).

Si bien es importante conocer la normativa, también resulta importante comprender la doctrina de propiedad industrial, en particular sobre marcas para poder desarrollar las prácticas de registro por parte de los solicitantes que suelen ser los posteriores titulares de derechos, como los abogados en ejercicio que desarrollan asesorías en propiedad intelectual.

En la práctica nacional se ha señalado que el desconocimiento ha incidido en el mal manejo de los derechos de propiedad intelectual, en particular las marcas, y actos asociados a la piratería y competencia desleal relacionados con ellas. En 2019 se presentaron al

SENADI más de 700 denuncias por mal manejo de propiedad intelectual, según palabras de su Director, entre las que se incluían un gran número sobre marcas (Martínez, 2019).

1.4 Formulación de la pregunta

¿Cómo se configura teórica y normativamente la regulación de las prohibiciones al registro de marcas comerciales en la República de Ecuador, en particular en el caso de las marcas genéricas?

1.5 Hipótesis

El estudio de los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador contribuirá al desarrollo teórico, normativo y práctico de esta disciplina a nivel nacional.

1.6 Interrogantes científicas

A partir del establecimiento del problema de investigación, las preguntas de investigación que se formulan son las siguientes:

1- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador?

2- ¿Cómo se expresa el tratamiento normativo a las prohibiciones de marcas en los principales tratados internacionales a nivel mundial y regional sobre la materia, y en el derecho comparado latinoamericano (Argentina, Panamá y México)?

3- ¿Cuáles son las características de la normativa nacional que regula las prohibiciones al registro de marcas y en particular en cuanto a las marcas genéricas?

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivos General

Analizar la configuración teórica y normativa de las prohibiciones al registro de marcas en la República del Ecuador, con énfasis en las marcas genéricas, en respuesta a las necesidades y desafíos del comercio nacional y la práctica jurídica.

1.7.2 Objetivos Específicos

1. Sistematizar los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador.

2. Analizar el tratamiento normativo a las prohibiciones de marcas en los principales tratados internacionales a nivel mundial y regional sobre la materia, así como en el derecho comparado latinoamericano (Argentina, Panamá y México).

3. Establecer las características de la normativa nacional que regula las prohibiciones al registro de marcas y en particular en cuanto a las marcas genéricas en su contribución al comercio nacional y la práctica jurídica.

1.8 JUSTIFICACIÓN

Las marcas, como creaciones tuteladas por el Derecho de propiedad Intelectual, en particular la propiedad industrial, requieren ser registradas para que los titulares de sus derechos puedan gozar del ejercicio de estos ante terceros en el comercio y con ello su protección jurídica (OMPI, 2016). Desde los tratados internacionales de la materia como el Convenio de París de 1883, enmendado en 1979, para la protección de la propiedad industrial, a las leyes nacionales, se establecen requisitos como el carácter distintivo de estas y un procedimiento de registro.

En este procedimiento de registro se establecen requisitos para la protección y pautas para la presentación de la solicitud, así como causales de prohibición del registro; si se da alguna de estas últimas en el contexto nacional a la hora de la presentación de la solicitud del registro de una marca, esta puede ser rehusada. Por lo general, estas situaciones quedan comprendidas en las leyes nacionales como prohibiciones al registro. Entre ellas, como se ha visto con anterioridad, el Convenio de París en el apartado 2, regula la prohibición relacionada con la marca que, al solicitarse su registro, porque no posea carácter distintivo, o esté formada por signos o indicaciones que designen la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o servicios de manera usual y por ende sea genérica.

En general, el intentar registrar marcas descriptivas o genéricas puede ser un proceso complicado y generar conflictos tanto con la oficina de registro como con terceros competidores. Es importante conocer la normativa de propiedad intelectual, en particular sobre marcas y contar con asesoramiento legal especializado para abordar adecuadamente estos desafíos y conflictos.

En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) regula y gestiona el registro de marcas comerciales. En la práctica, cuando se intentan registrar marcas descriptivas o genéricas en el SENADI, se aplican las reglas y procedimientos que establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI), legislación pertinente de propiedad intelectual en el contexto nacional y que establece las particularidades para este registro (artículo 359, Registro de marca, COESCCI 2016).

Si bien la Constitución ecuatoriana reconoce la importancia de la propiedad intelectual en su artículo 322:

“Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley (...)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Y aunque es importante conocer la normativa, también resulta importante conocer la doctrina de propiedad industrial, en particular sobre marcas para poder desarrollar las prácticas de registro por parte de los solicitantes que suelen ser los posteriores titulares de derechos, como los abogados en ejercicio que desarrollan asesorías en propiedad intelectual.

En la práctica de los sectores mercantil, comercial y jurídico existe aún gran desconocimiento acerca del funcionamiento del sistema de Derecho Marcario en el contexto ecuatoriano que ha sido señalado por diversidad de juristas, académicos e investigadores nacionales, a pesar de que Ecuador cuenta con una legislación sólida al efecto.

En el caso ecuatoriano, como refiere Sánchez Garcés (2021):

“El desconocimiento de lo que significa los derechos de propiedad intelectual, a más del poco análisis que se ha hecho de los mismos en el campo jurídico debe haber motivado que exista un constante irrespeto a los mismos, que desmotiva los procesos de generación de

conocimiento a través de las creaciones e innovaciones. Frente al escenario que se da en el país, es necesario que la academia investigue (..)” (Sánchez Garcés, 2021, p.X).

La necesidad de estudiar el funcionamiento del registro en materia de prohibiciones, conjuntamente con su base teórica y normativa, para socializarla entre los operadores jurídicos y los estudiantes y otros actores sociales asociados a las marcas y su gestión, constituye otro de los elementos que justifican la realización de esta investigación.

A partir de los elementos anteriores, se requiere realizar un análisis acerca del contexto ecuatoriano y contribuir al perfeccionamiento de sus prácticas jurídicas.

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Al analizar los antecedentes de las prohibiciones al registro de marcas en cuanto a la imposibilidad de reconocer protección a signos genéricos se percibe que, los orígenes de la regulación de las prohibiciones al registro de marcas comerciales por ser genéricas se remontan a principios del desarrollo del sistema de marcas y propiedad industrial. A medida que se establecieron las primeras leyes de marcas en diferentes jurisdicciones, se reconoció la necesidad de proteger la función distintiva de las marcas y evitar el riesgo de monopolio sobre términos genéricos.

Desde los primeros días del sistema de marcas, se entendió que una marca debía ser distintiva para cumplir su función principal de identificar y distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las marcas genéricas, al ser términos comunes y descriptivos, no cumplen con esta necesidad de distinción. La preocupación por evitar el monopolio injusto sobre términos genéricos fue un factor determinante en la regulación. Permitir que una empresa monopolice un término genérico podría restringir injustamente la competencia al impedir que otros competidores utilicen términos comunes para describir sus productos o servicios. Permitir el registro de marcas genéricas podría afectar negativamente la capacidad de otras empresas para describir sus productos de manera precisa.

La protección del consumidor fue y sigue siendo un objetivo clave en la regulación de marcas. Evitar la confusión entre los consumidores y permitirles identificar claramente el origen de los productos o servicios fueron consideraciones fundamentales. A medida que se presentaban casos relacionados con marcas genéricas, los tribunales contribuyeron al

desarrollo de la jurisprudencia en este ámbito. Las decisiones judiciales establecieron precedentes y criterios para determinar qué marcas deben considerarse genéricas y, por lo tanto, no aptas para el registro. Con el tiempo, los principios de evitar el registro de marcas genéricas se han adoptado internacionalmente. Tratados y acuerdos internacionales han buscado establecer estándares comunes para la protección de marcas, y la noción de no permitir el registro de marcas genéricas ha sido parte de estos esfuerzos de armonización. La regulación de las prohibiciones al registro de marcas genéricas se originó en la necesidad de preservar la función distintiva de las marcas, promover la competencia justa y proteger los intereses de los consumidores. Estos principios se han desarrollado a lo largo del tiempo en respuesta a las demandas cambiantes del mercado y la evolución del sistema de propiedad industrial. Como señala Jalife Daher (2014):

“La función de distintividad es la principal que las marcas deben realizar, ya que se destinan a hacer inconfundible un producto, o un servicio, respecto de los de su misma especie, o clase; cuando esa función de distintividad no es ampliamente satisfecha, la ley impide el registro de la denominación, signo o forma de que se trate” (Jalife Daher, 2014, p. 326)

Por lo que si la marca al momento de solicitar registro no posee la suficiente distinción como signo distintivo porque es similar a otros términos desde el punto de vista semántico o porque constituye un término generalizado en la sociedad carente de distintividad, se considerará genérica, de ahí a que, desde el inicio de las leyes de marcas, ha ido quedando regulada esta prohibición.

Lo cierto es que, desde el inicio de las civilizaciones, a partir del surgimiento de las marcas y su carácter distintivo ha ido evolucionando la necesidad de perfeccionamiento de

la normativa, siempre asociada a proteger la distintividad de cada signo, por lo que el origen de las prohibiciones al registro de marcas por considerarse genéricas está asociado al propio surgimiento del uso de las marcas y su regulación jurídica.

Visto así, se sitúa el origen de las marcas en el propio origen de las civilizaciones a través de la historia de la humanidad: desde las marcas que utilizaban los seres humanos para marcar el ganado en la edad de piedra (Agrobiotec, 2019), las marcas de cantera en Egipto, los jarros de cerámica empleados en los siglos IV y V en Grecia Roma que eran marcados respecto a su origen, a la ley más antigua sobre marcas, la Bakers Marking Law, promulgada por el Parlamento Británico en 1266 para reglamentar el comercio del pan (Piedra-Mayorga, Granillo-Macías, Rodríguez-Moreno ,Vázquez-Alamilla, Alcántara-Hernández, 2022, p.20) y así otras en la edad moderna, hasta llegar al Convenio de París de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial (enmendado en 1979), donde se regula la protección de las marcas desde el punto de vista internacional, como primer gran tratado de propiedad industrial que incluye a las invenciones, y otros signos distintivos, y que en su articulado establece normas asociadas a las prohibiciones al registro de marcas que carezcan de carácter distintivo por ser genéricas (Artículo 6 quinquies B.2, Convenio de París de 1883).

Con posterioridad, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), bajo la Organización Mundial del Comercio (OMC), estableció normas internacionales para la protección de la propiedad intelectual, incluidas las marcas.

En América Latina, la gran mayoría de los países posee normas sobre protección de marcas en la actualidad y han ido estableciendo prohibiciones al registro, entre las que se encuentran las asociadas a solicitudes de registro de signos como marcas carentes de

distintividad por considerarse genéricos. En ese caso, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la Decisión 486 que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000 regula la protección a las marcas.

En el caso de Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI) establece la protección de las marcas en sus normas y en particular sobre prohibiciones, posee el Art. 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.

2.2. Fundamentos teóricos de la propiedad intelectual sobre prohibiciones al registro de marcas genéricas

En el presente apartado se abordan los elementos teóricos que fundamentan la doctrina de la propiedad intelectual y su protección a las marcas a partir del establecimiento de prohibiciones al registro en las leyes de propiedad industrial. Este fenómeno ha sido descrito por la literatura jurídica como mecanismo que, en función del control de la actividad registral, vela por la tutela y protección de los derechos de los titulares de las marcas registradas en cuanto a su poder de distinción en el tráfico mercantil. Se ofrece el análisis de la configuración de la propiedad intelectual y en su seno de la propiedad industrial, como subrama del Derecho que regula los derechos sobre las marcas y otros signos distintivos, así como, acerca de la figura de las prohibiciones al registro, en particular sobre las marcas genéricas.

Propiedad Intelectual: la propiedad industrial

El tema de las prohibiciones al registro de marcas comerciales se enmarca dentro de los estudios de la propiedad intelectual como disciplina jurídica que a su vez incluye la

propiedad industrial como una de sus subramas, y dentro de esta, la modalidad de las marcas es la que procede un régimen jurídico particular, que en materia de concesión de derechos a sus titulares, establece el registro y para ello, requisitos pero también prohibiciones, en las que sólo aquellos signos que al momento de presentarse a registro no incluyan alguna de las causales de prohibición establecidas en la legislación de que se trate, serán protegidos a partir de la concesión del registro como marca comercial.

En ese sentido, se considera propiedad intelectual como “todas las creaciones del intelecto. Los derechos de P.I. protegen los intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones” (OMPI, 2016, p.3). Esta constituye una definición de propiedad intelectual asociada a las creaciones que abarcan su objeto de protección. El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) especifica más, al establecer que su objeto de protección lo constituyen, los derechos reconocidos:

- “ – a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,
- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario

y artístico” (Artículo 2, Definiciones viiii, Convenio que establece la OMPI, 1967).

Visto así, constituye la disciplina de las Ciencias Jurídicas que establece protección a las creaciones intelectuales al reconocer derechos a sus creadores y otros titulares frente al resto de la sociedad.

Una de las creaciones, o modalidades en que se manifiesta, y que reciben protección por una de las subramas que la componen, la propiedad industrial «la otra es el derecho de autor y conexos», son las marcas.

“La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas (...)” (Carpintero López, 2019, p.33).

Como señala Martínez Gutiérrez (2020) en “esta novedosa disciplina se identifica un amplio campo normativo que regula, con carácter general, dos géneros de figuras jurídicas surgidas en torno a la innovación y la diferenciación. Así pues, junto a las invenciones o creaciones intelectuales susceptibles de aprovechamiento industrial, cuyo paradigma sería la patente por invención, se dispone la existencia de los signos distintivos que, consintiendo la diferenciación de productos, servicios, establecimientos u operadores económicos, dentro y fuera de la red, tienen a la marca de empresa como auténtico arquetipo” (Martínez Gutiérrez, 2020, p. 129)

Por otra parte, Flores Sánchez (2017) en cuanto a su protección y lo que tutela “se trata de creaciones que tienen por fin la solución técnica o tecnológica a un problema existente o el adecuado funcionamiento del mercado; el nacimiento del Derecho de Autor solo depende del acto de creación en cambio en la Propiedad Industrial los derechos nacen a partir del uso o el registro; en lo que respecta al principio de territorialidad solo resulta

aplicable a los derechos de propiedad industrial en tanto su invocación está circunscrita al lugar donde se encuentran protegidos” (Flores Sánchez, 2017, p. 64).

De una u otra manera, al analizar los postulados teóricos anteriores, se colige la idea de que la propiedad industrial, constituye una subrama del Derecho de propiedad intelectual, que se encarga de establecer las normas jurídicas, principios y elementos que instituyen la protección a creaciones industriales y signos distintivos como las marcas, a partir del reconocimiento de derechos de explotación a sus titulares ante terceros en el ámbito del comercio y el sector mercantil. Estas normas, aparecen reguladas en las legislaciones de propiedad intelectual, en los apartados específicos a la disciplina de la propiedad industrial y cada una de sus modalidades como es el caso de las marcas.

Definición de marcas

Se han ofrecido múltiples definiciones de marcas a través del tiempo, que las ubican dentro de los signos distintivos, como una de las modalidades creativas de la propiedad industrial susceptibles de protección jurídica. Estos signos distintivos “constituyen, según se colige de la normativa especial que los regula, aquellos instrumentos que permiten a los empresarios la diferenciación en el mercado de sus respectivos productos o servicios (marca de empresa), actividades (nombre comercial) y locales (rótulo de establecimiento)” (Martínez Gutiérrez, 2020, p. 131).

Por otra parte, para Vera Castellanos (2017), la marca es “un signo distintivo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado, es el reflejo de los valores y potencialidad de la empresa, otorgándole la capacidad de crear diferencias entre sus productos o servicios de los productos o servicios existentes en el mercado, de propiedad de

otros productores” (Vera Castellanos, 2017, p. 29). Como también señala Martínez Gutiérrez (2020) “la marca es el signo distintivo por excelencia y se concibe como el signo que consiente la diferenciación de los productos o servicios de una empresa respecto de aquellos otros no diferenciados o diferenciados con signo diverso que denotan una procedencia empresarial diferente (Martínez Gutiérrez, 2020, p. 133)

La Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015 en su artículo 3 establece, en cuanto a marcas, que:

“Artículo 3 Signos que pueden constituir una marca. Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares” (Art. 3. Directiva 2015/2436)

Se concluye que son signos distintivos que permiten distinguir productos y servicios en el mercado y que tienen una composición diversa, pues pueden estar compuestos por palabras, letras, símbolos, números o combinaciones de estos, así como por colores, forma del producto o de su embalaje, y los sonidos.

Prohibiciones al registro de marcas

El nacimiento del derecho sobre las marcas depende de que se cumplan una serie de requisitos y que, “han sido elevados a motivos de validez por el legislador estatal (...). Su régimen jurídico no es unívoco pues depende del interés protegido que subyace en cada uno de esos requisitos (...)”. De esa forma, se establecen las prohibiciones al registro, que pueden ser absolutas y relativas, las primeras, defienden intereses generales para el sistema marcario, mientras las relativas, aducen a la necesaria protección de los derechos preexistentes que han sido reconocidos a terceros por la legislación de propiedad industrial (Martínez Gutiérrez, 2020, p.134).

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, en cuanto a la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas (Ruiz Muñoz, p.510), que a su vez son incorporadas en las leyes y constituyen causales de denegación de las solicitudes de registro, Ruiz Muñoz (2017) plantea que:

“las primeras, sobre signos que en ningún caso pueden ser reconocidos como marcas por razones de interés general, mientras que las segundas referidas a signos en principio admitidos pero que entran en conflicto con otros derechos previamente reconocidos (marcas anteriores, derechos de autor, derechos de la personalidad, etc.) por lo que se está ante razones de interés privado” (Ruiz Muñoz, 2017, p.510)

En el caso de las absolutas, y que por consiguiente constituyen interés público que sean rechazadas, se encuentra la causal, regulada en la ley, de que se presente un signo descriptivo y genérico, estos son los que:

“sé compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o servicio. En términos abstractos se puede hablar de denominaciones necesarias para designar el producto o el servicio o alguna de sus características esenciales. De ahí que la prohibición se justifica, por un lado, porque son signos que por lo general deben estar a disposición de todos y en principio no pueden ser monopolizados mediante un derecho de marca, porque afectaría negativamente a la libertad de competencia. Y por otro, por carecer de fuerza distintiva, porque se limitan a informar al público de los consumidores de las características de los pertinentes productos y servicios, no sirven por sí mismos para indicar el origen empresarial de estos” (Ruiz Muñoz, 2017, p.512).

Troncoso Álvarez (2022) sintetiza aún más cuando plantea: “las prohibiciones absolutas afectan al signo escogido, ya sea porque como tal no cumple la función de distinguir ningún bien o servicio o porque no sirve para distinguir los bienes o servicios específicos para los que se requiere el registro. La relativas en cambio, se refieren a los casos en los que el signo escogido sí sirve como marca, pero existen derechos previos de terceros (de carácter industrial, intelectual, etc.) que impiden que esa marca pueda operar” (Troncoso Álvarez, 2022, p.1)

Visto así, las prohibiciones al registro, constituyen circunstancias, o requisitos que, de apreciarse su concurrencia, o no, de acuerdo a lo preceptuado en la normativa de que se trate, constituirá causal de denegación o imposibilidad de registro de un signo distintivo, en particular una marca.

Las marcas genéricas y su prohibición de registro

En el caso de las prohibiciones al registro de marcas por considerarse genéricas Jalife Daher (2017) refiere: “no son registrables como marca los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos. De permitirse el registro de una designación genérica en favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas. Son muchos los casos en los que, ante la presencia de nuevos productos, surgen palabras genéricas que los designan, y que hasta pasado un tiempo son reconocidas como palabras de nuestro lenguaje. Respecto de los términos que forman parte del segundo grupo, es claro que existe un gran número de términos que resulta muy complejo determinar en qué casos se les puede considerar como “genéricos”, por virtud de su difusión o empleo público, y en qué casos se trata de expresiones de uso limitado, que aún conservan la suficiente distintividad como para ser merecedoras de protección registral de carácter marcario. Un elemento importante en el análisis del supuesto, consiste en considerar si existen expresiones de carácter técnico que sirvan para designar el producto o servicio en cuestión, lo que parece atribuir al término cuestionado mayores posibilidades de ser registrado. En cambio, cuando la expresión usual es la única disponible para referirse a un producto o servicio, no queda duda sobre la improcedencia del registro” (Jalife Daher, 2017, p. 326)

Un ejemplo de esto significa la denominación *0,0*, en el caso San Miguel *0,0/ River Sin 0,0* pues el Tribunal Supremo español en la sentencia 5/11/2009, consideró que el signo

0,0 referido a graduación alcohólica, no podía ser apropiado por nadie por ser genérico y descriptivo (citada por Ruiz Muñoz, 2017, p.514). Otro ejemplo podría ser la intención de registrar la palabra Miel, o la expresión “miel de abejas” para una marca cuyo producto constituye la miel de abeja producida por un determinado productor.

De esta forma, aquellos signos que se presenten a registro y adolezcan de suficiente distintividad por considerarse descriptivos o genéricos serán rechazados por estar prohibidos en las normas de registro marcario. Las leyes de propiedad industrial suelen preceptuar este tipo de prohibición en sus normas, así como en los tratados internacionales sobre la materia, lo que será analizado en el apartado siguiente de este trabajo.

2.3 Tratamiento normativo de las prohibiciones de marcas en tratados e instrumentos jurídicos internacionales y en el derecho comparado

Para conocer la naturaleza de las prohibiciones al registro marcario resulta importante analizar cómo se ha expresado estas en las normas de los principales tratados e instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia en el ámbito mundial y regional.

Los tratados internacionales sobre propiedad industrial abordan la cuestión de las marcas con el objetivo de establecer estándares y normas comunes a nivel global para la protección de los derechos de propiedad industrial, incluyendo las marcas. Algunos de los tratados relevantes en este contexto son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Estos tratados y otros instrumentos internacionales buscan armonizar las leyes y prácticas relacionadas con las marcas en diferentes países, promoviendo la protección efectiva de los

derechos de propiedad industrial y facilitando el comercio internacional al proporcionar un marco legal común para la protección de las marcas.

Los tratados internacionales de la materia establecen ciertas prohibiciones y restricciones al registro de marcas. Estas prohibiciones buscan salvaguardar el interés público y evitar el registro de marcas que puedan ser contrarias a principios éticos o que puedan generar confusión o perjuicio. Algunas de las prohibiciones comunes incluyen:

- Marcas Contrarias a la moral o al orden público: Los tratados suelen prohibir el registro de marcas que sean contrarias a la moral o al orden público. Esto incluye signos que puedan ofender la sensibilidad pública o que vayan en contra de normas éticas fundamentales

- Marcas Engañosas o Descriptivas Genéricas: Se prohíbe el registro de marcas que sean engañosas o que describan de manera genérica los productos o servicios que ofrecen. La idea es evitar que una empresa monopolice el uso de términos descriptivos comunes que deberían estar disponibles para todos.

- Marcas que pueden inducir a error o confusión: Los tratados buscan evitar el registro de marcas que puedan inducir a error o confusión respecto a la naturaleza, calidad o origen de los productos o servicios. Esto se hace para proteger a los consumidores y garantizar que la información proporcionada por una marca sea clara y precisa.

- Marcas contrarias a intereses públicos: Algunos tratados prohíben el registro de marcas que vayan en contra de intereses públicos, como la salud pública o la seguridad.

- Marcas que consisten exclusivamente en indicaciones genéricas o comunes: Se prohíbe el registro de marcas que consistan exclusivamente en indicaciones que se utilicen comúnmente para describir los productos o servicios en cuestión

Estas prohibiciones están diseñadas para garantizar que el sistema de marcas funcione de manera justa, promoviendo la competencia leal y protegiendo los intereses públicos y comerciales. Los países que son signatarios de estos tratados suelen incorporar estas disposiciones en sus leyes nacionales de propiedad industrial

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio madre de la Propiedad Industrial es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, enmendado en 1979. Este Tratado internacional recoge los principios y aspectos fundamentales que configuran normativamente el sistema jurídico internacional de la materia. En el caso de las marcas, el Tratado va estableciendo los principios y normas mínimas de su protección para los países signatarios, en particular relacionados con las condiciones de registro y el principio de independencia (Artículo 6), particularidades de las marcas notoriamente conocidas (Artículo 6 bis), la transferencia (Artículo 6 quater) y otros aspectos importantes de su protección.

Establece en su normativa, en el apartado- 2 del Artículo 6 quinquies, apartado B, la posibilidad de que las oficinas nacionales se rehúsen al registro de marcas que carezcan de carácter distintivo por expresar características genéricas asociadas directamente a la condición, calidad o especie del producto que se persigue distinguir. En ese sentido:

“Artículo 6 quinquies [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”; (Apartado 2 del Artículo 6 quinquies, apartado B, Convenio de París de 1886, enmendado en 1979)

De esta forma, se establece la obligación de los estados de introducir en sus legislaciones nacionales normas que prohíban el registro de marcas que puedan ser consideradas genéricas en relación con el signo y el producto o servicio que identifican. A partir de acá, esta disposición debe ser observada por los países que han ratificado este Convenio.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC") de la OMC, de 1994.

En materia de comercio de la propiedad intelectual, el tratado que regula estos aspectos desde el punto de vista multilateral es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC") de la OMC, o Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC, firmado en 1994. Este Tratado regula aspectos asociados a la utilización de las marcas en el comercio internacional que van desde el establecimiento de principios como el trato nacional (Artículo 3) y el trato de la nación más favorecida (Artículo 4) a la materia objeto de protección en la Sección 2, Marcas de Fábrica o de Comercio:

“Artículo 15 Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”

(Artículo 15 ADPIC, 1994)

Visto así, es evidente la protección de las marcas en el comercio, pero a su vez, se abre la posibilidad a que los países miembros podrán establecer normas a las que supeditarán la posibilidad de registro de las marcas vinculadas al carácter distintivo necesario del signo, tales como el caso de las condiciones y requisitos para el registro, como el hecho de que el signo que se pretende registrar no concorra en alguna de las prohibiciones que las leyes nacionales establecen. El propio tratado regula esta posibilidad más adelante en su Parte IV, Artículo 62 cuando establece que:

“PARTE IV ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967). 4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.”

Visto así, el tratado dispone el establecimiento de medidas mínimas de protección que rijan los procedimientos administrativos de registro y solicitud de derechos, en cuyo caso, los países miembros garantizarán la compatibilidad con las normas de protección de los propios derechos y la celeridad de estos, lo cual queda establecido en las leyes nacionales en cada caso.

Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comunidad Andina de Naciones de 2000.

En el ámbito regional latinoamericano se encuentra en vigor la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de la Comunidad Andina de Naciones de 2000, que establece las normas sobre protección de la propiedad intelectual para los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y que armoniza las leyes nacionales de estos sobre la materia, incluyendo las marcas. Este instrumento jurídico adopta los principios básicos del Convenio de París y de ADPIC sobre propiedad industrial y positiviza otros de indudable importancia para la región asociados a la protección de estas modalidades incluyendo los procedimientos administrativos. Posee un Título, VI De las Marcas, donde en su Capítulo I, De los Requisitos para el Registro de Marcas, en su artículo 134 establece que:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (Art. 134 Decisión 486, CAN, 2000)

Luego, en su Artículo 135, regula el tema de las prohibiciones al registro marcario, estableciendo un amplio abanico de situaciones o causales, que de incurrirse en ellas se rechazaría la solicitud por resultar improcedente, entre las que se encuentran las asociadas a actos de competencia desleal. En particular, para este estudio por su relevancia, se señalan las comprendidas en los apartados f y g:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (...)” (art. 135, Decisión 486 de 2000, CAN)

Estos dos apartados establecen la regulación de la prohibición absoluta de registrar marcas genéricas que representen el nombre genérico del producto o servicio que representen, o se hubiese esa designación en común o usual para hacer mención al producto o servicio en el lenguaje nacional del país de que se trate y donde se persiga la protección y el reconocimiento de derechos. Esta prohibición refuerza el carácter distintivo que debe poseer la marca y la protección de los derechos de los titulares de marcas que ya poseen signos distintivos, con lo cual, además de la protección a estos, se vela o protege el comercio de productos y servicios asociados a las marcas en los países miembros.

Ley de Marcas Argentina, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, de Marcas y Designaciones (modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018)

Esta Ley, en el caso de Argentina, establece en su Capítulo 1 De las Marcas Sección No.1a, Derecho de propiedad de las marcas, sus artículos 1 y 2 lo siguiente:

“Derecho de propiedad de las marcas

ARTICULO 1° — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

ARTICULO 2° — No se consideran marcas y no son registrables:

los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;

la forma que se dé a los productos;

el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.”

La legislación establece una definición de marcas asociada a los productos y servicios que permiten identificar y los relaciona en su artículo 1. En cuanto a las

prohibiciones, el artículo 2 establece la imposibilidad de registro, por no considerarse marcas, los signos que sean genéricos como los nombres, las palabras que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características, como lo cual se pronuncia según los tratados analizados hasta ahora.

Ley No. 35 de Panamá, de 10 de mayo de 1996 por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, reformada por la Ley No. 61 de 5 de octubre de 2012

Esta Ley, posee un Título sobre marcas comerciales y un Capítulo sobre marcas en general. Respecto a la definición de marcas, el artículo 89 establece que:

“Título V De las Marcas y Nombres Comerciales. Capítulo I Marcas en General

Artículo 89. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.”

Su artículo 90 se detiene en cuanto a los elementos que pueden considerarse marcas:

“Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas;
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos distintivos;
4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas;

5. Colores en sus distintas combinaciones;

6. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores”

Por otra parte, el artículo 91, regula en materia de prohibiciones lo siguiente:

“Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

(...) 2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso;”

He acá, una prohibición que deja clara la imposibilidad de registro de los signos distintivos de carácter descriptivo que adolezcan de falta de carácter distintivo.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México de 1 de julio de 2020

En el caso mexicano, los artículos 171 y 172 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México de 1 de julio de 2020 establecen las marcas susceptibles de protección. Al respecto:

“TÍTULO CUARTO De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales

Capítulo I De las Marcas

Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la

protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo”

De igual forma, el artículo 173 establece la prohibición de registro a los signos distintivos de carácter genérico cuando dispone:

“Artículo 173.- No serán registrables como marca:

I.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido

en elementos usuales o genéricos de los mismos; así como aquéllas que carezcan de distintividad”

Particularidades de la legislación nacional de propiedad industrial sobre marcas y prohibiciones: regulación de la prohibición de registro marcas genéricas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) de Ecuador de 2016.

En Ecuador, la legislación nacional de propiedad intelectual actual se encuentra instituida en el actual Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (COESCCI) que, establece:

“CAPITULO VI DE LAS MARCAS

Sección I De los requisitos de protección

Art. 359.- Registro de marca. - Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos, olores y sabores;
4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;

6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
9. Los hologramas; y,
10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” (art. 359 COESCCI, 2016)

Se aprecia una definición bien amplia de marcas a partir de sus requisitos donde se incorpora la tipología admitida a nivel nacional en sus diferentes expresiones. Por otra parte, en el artículo siguiente, el 360 se regulan las prohibiciones absolutas al registro de marcas, en cuyo caso:

“Art. 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca. - No podrán registrarse como marcas los signos que:

6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

7. Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (...)” (art. 360, apartados 6 y 7, COESCCI, 2016)

Estos dos apartados resultan la reproducción casi literal de la Decisión 486 sobre prohibición al registro de marcas que pudieran resultar genéricas y por ende, no se admitirá su registro en el territorio nacional.

Resulta importante que el sistema empresarial nacional tenga en cuenta estos elementos y su expresión e implicaciones desde el punto de vista objetivo material para evitar

gastos innecesarios y conflictos que se generan en la práctica nacional marcaria, a partir del desconocimiento sobre este tipo de prohibición y su modo de expresión.

CAPÍTULO III

3 Metodología

En el caso de la metodología a emplear en la investigación, se ha optado por el uso combinado de métodos tradicionales de las Ciencias Sociales, con otros propios del Derecho. De esta combinación, ha surgido un análisis integral del objeto de estudio que busca responder a los objetivos planteados y arribar a conclusiones y recomendaciones acerca de las prohibiciones al registro de marcas genéricas en el contexto internacional y ecuatoriano.

3.1 Método de la investigación

Como se ha explicado, se han empleado métodos de las Ciencias Sociales combinándolos con los de las Ciencias Jurídicas.

En cuanto a los de las Ciencias Sociales, se emplean el método analítico-sintético que, como afirman Rodríguez Jiménez y Pérez Jacinto, (2017):

“El método analítico-sintético tiene gran utilidad para la búsqueda y el procesamiento de la información empírica, teórica y metodológica. El análisis de la información posibilita descomponerla en busca de lo que es esencial en relación con el objeto de estudio, mientras que la síntesis puede llevar a generalizaciones que van contribuyendo paso a paso a la solución del problema científico como parte de la red de indagaciones necesarias; pero, como método singular, generalmente, no se emplea para la construcción de conocimientos. Aunque cuando forma parte de un método más complejo, como el sistémico estructural-funcional, las generalizaciones a que se arriban mediante la síntesis pueden constituir regularidades, principios o leyes que conforman una teoría, su finalidad predominante es la búsqueda de información, aunque en ocasiones se utiliza para la elaboración de conocimientos” (Rodríguez Jiménez y Pérez Jacinto, 2017, p. 183).

Este método permitirá analizar de manera sintética la información y construir en base a ella el nuevo conocimiento teniendo en cuenta el análisis sintético del objeto de estudio.

De igual forma, se emplean los métodos histórico-lógico combinados, que para Perera Lavandero y López Torres (2014): “el método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de su historia. El método lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, lo que constituye su esencia: lo lógico es lo histórico mismo pero liberado de la forma histórica. De ninguna manera los investigadores deben establecer un divorcio entre lo histórico y lo lógico; resulta de vital importancia para el método lógico, de manera que a través de él se puedan descubrir las esencias de un objeto determinado, que se tenga en cuenta cómo se ha desarrollado este objeto, y este dato se lo brinda lo histórico; así como la concepción filosófica del mismo, no se debe olvidar que la filosofía debe constituir un balance teórico de las conquistas de la ciencia en cada período histórico” (Perera Lavandero y López Torres, 2014, p.5)

En esta investigación se analiza de manera secuencial el desarrollo histórico del fenómeno jurídico estudiado, en base a su evolución histórica ordenada y de manera lógica para lograr comprender su evolución y expresión.

Estos métodos de las Ciencias Sociales se intercalan con métodos de las Ciencias Jurídicas como el hermenéutico: “en la ciencia jurídica es válido cuando el centro del estudio lo constituyen normas jurídicas. El sentido más completo en el que se emplea es cuando posibilita precisar el objetivo de la norma jurídica; valorar la correspondencia entre éste y lo que declara; hacer inteligible su estructura; develar el sistema de relaciones que establece con

el resto del entramado jurídico; comprender las motivaciones teleológicas de su creación y desentrañar el condicionamiento ambiental y cultural del momento histórico que lo produjo” (Villabella Armengol, 2020, p.944).

Este se combina a su vez con el exegético (Sánchez Vásquez, 2017), que constituye la interpretación de los textos jurídicos, en particular las normas para develar su contenido y expresión en cuanto a la regulación positiva del objeto de estudio, lo que permite su análisis y comprensión.

De igual forma, se emplea el método jurídico comparado, que a decir de Villabella Armengol “el método de Derecho comparado permite cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio: conceptos, instituciones, normas, procedimientos, etcétera, lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias, establecer clasificaciones, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos” (Villabella Armengol, 2020 p.171). Este método se ha empleado en la comparación de la regulación de la protección de las marcas y la prohibición al registro de marcas genéricas en las leyes nacionales de Argentina, Panamá y México en comparación con la legislación de Ecuador

3.2 Tipo de investigación

La investigación que se desarrolla constituye dogmática jurídica (Agudelo Giraldo, 2018), porque “explora de manera amplia el aspecto normativo del derecho, su propósito es “agrupar y unir de forma ordenada un conjunto de dispositivos legales sobre un referente común” (Zorilla, 2011). Por supuesto, lo que tienen en común los dispositivos legales en la investigación dogmática serán los problemas. Esto quiere decir que a partir de la formulación de un problema jurídico el investigador comienza a hacer la selección de un conjunto

normativo que, por relación de unidad, regula por vía fáctica o conceptual el problema al que alude. Su segundo propósito será entonces, de nuevo acudiendo al criterio de sistematización, encontrar un elemento a partir del cual se pueda sostener el análisis interrelacionado de distintos órdenes normativos (Agudelo Giraldo, 2018, p.31)

De esta forma, este tipo de investigación, permite analizar las fuentes documentales consultadas desde el punto de vista teórico, a partir de que constituye una investigación que se centra en los fundamentos teóricos y normativos del fenómeno estudiado y que busca comprender su expresión práctica en la sociedad ecuatoriana. De igual forma, el enfoque que posee es cualitativo (Castro Cuba Barineza, 2019) que, “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación, y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación, pero tales pruebas no son estadísticas” (Castro Cuba Barineza, 2019, p. 17).

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación

La técnica de investigación que se ha empleado es la de la revisión documental (Sánchez Bracho, Fernández y Díaz, 2021, p.15). En base a ello, como investigación teórica, se consultan para su estudio las fuentes documentales respectivas, en este caso, doctrina jurídica de autores contemporáneos que se hayan pronunciado sobre el objeto de estudio en los últimos 10 años, así como legislación nacional, instrumentos jurídicos internacionales, tesis de grado y posgrado, informes técnico jurídicos, dictámenes y jurisprudencia comprendidos en similar período de tiempo.

3.4 Criterio de inclusión y criterio de exclusión

Criterios de inclusión

El criterio de inclusión ha considerado doctrina internacional e instrumentos jurídicos internacionales, pero fundamentalmente legislación nacional sobre el tema que se haya producido en los últimos 10 años, salvo algunos textos clásicos sobre esta disciplina y el objeto de investigación. De igual forma, las leyes de propiedad industrial de países latinoamericanos como Argentina, Panamá y México.

Criterio de exclusión: Como criterio de exclusión se ha fijado la doctrina con más de 10 años, la normativa desactualizada, derogada y no relacionada al objeto de estudio de la investigación, así como otras leyes de países latinoamericanos que no sean las de Argentina, Panamá, México y Ecuador.

3.5 Población y muestra

La muestra seleccionada de los documentos y fuentes documentales obedece a criterios de análisis doctrinal donde se emplea literatura jurídica extranjera y nacional, así como Tratados y legislación nacional afines al objeto de estudio.

3.6 Localización geográfica del estudio

Nacional, aunque se tienen en cuenta la doctrina internacional sobre el tema y los tratados internacionales, así como las leyes de países como Argentina, Panamá y Ecuador para comparar su tratamiento del objeto de estudio en correspondencia con la nacional.

CAPÍTULO IV

Resultados y Discusión

En este Capítulo se procede a presentar los resultados obtenidos de los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador; el tratamiento normativo a las prohibiciones de marcas en los principales tratados internacionales sobre la materia a nivel mundial y regional, así como en el derecho comparado en los casos de Argentina, Panamá y México y; las características de la normativa nacional que regula las prohibiciones al registro de marcas y en particular en cuanto a las marcas genéricas respecto a contribución al comercio nacional y la práctica jurídica.

4.1 Resultados teóricos y su discusión

En el orden teórico, los antecedentes a la protección de las marcas y en particular a la regulación de las prohibiciones al registro de marcas genéricas revela que estas restricciones se originaron en los primeros días del desarrollo del sistema de marcas y propiedad industrial. Desde el establecimiento de las primeras leyes de marcas en diversas jurisdicciones, se reconoció la importancia de proteger la función distintiva de las marcas y evitar monopolios sobre términos genéricos. La distinción de las marcas se consideró esencial para cumplir su función principal de identificación y diferenciación de productos o servicios. La regulación de las prohibiciones al registro de marcas genéricas se basa en la necesidad de preservar la función distintiva de las marcas, promover la competencia justa y proteger los intereses de los consumidores. Se ha desarrollado a lo largo del tiempo en respuesta a las cambiantes demandas del mercado y la evolución del sistema de propiedad industrial. La preocupación

por evitar el monopolio injusto sobre términos genéricos fue un factor clave en la regulación, ya que permitiría restringir injustamente la competencia y afectar negativamente la capacidad de otras empresas para describir sus productos de manera precisa

La protección del consumidor ha sido un objetivo fundamental en la regulación de marcas, con el propósito de evitar la confusión y permitir que los consumidores identifiquen claramente el origen de los productos o servicios. Los tribunales, a lo largo del tiempo, han contribuido al desarrollo de la jurisprudencia en este ámbito, estableciendo precedentes y criterios para determinar qué marcas deben considerarse genéricas y, por lo tanto, no aptas para el registro

A nivel internacional, tratados como el Convenio de París de 1883 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) han buscado establecer estándares comunes para la protección de marcas, incluyendo la noción de no permitir el registro de marcas genéricas. En América Latina, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y países como Ecuador han incorporado normativas que establecen prohibiciones al registro de marcas genéricas, con el objetivo de preservar la distintividad y promover la competencia leal.

En cuanto a los fundamentos teóricos sobre la propiedad intelectual en sobre prohibiciones al registro de las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador, se han sistematizado elementos asociados a la disciplina de la propiedad intelectual y el lugar que ocupa en ella la propiedad industrial; la definición de marcas, las prohibiciones al registro marcario y en particular las prohibiciones al registro de marcas genéricas. A continuación, y luego de la revisión y consulta bibliográfica, así como de la normativa sobre

el tema, se considera, en cuanto a la disciplina de la propiedad intelectual, en particular respecto a propiedad industrial:

La propiedad intelectual se define como la protección de todas las creaciones del intelecto, salvaguardando los intereses de innovadores y creadores mediante prerrogativas sobre sus creaciones. El Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) especifica que la propiedad intelectual abarca derechos relacionados con diversas creaciones, incluyendo obras literarias, artísticas, científicas, invenciones, marcas de fábrica, comercio y servicio, entre otros. De otra forma, la propiedad industrial, parte de la propiedad intelectual, otorga protección a creaciones intelectuales específicas, como las marcas. Estas son consideradas como signos distintivos que permiten la diferenciación de productos, servicios, establecimientos u operadores económicos. La propiedad industrial, según autores como Martínez Gutiérrez (2020), abarca patentes, marcas, diseños industriales y otras indicaciones geográficas.

En relación con la denominación de marcas, se ha identificado que diversos autores en la doctrina (Martínez Gutiérrez, 2020 y Vera Castellanos, 2017) coinciden en que las marcas son consideradas signos distintivos en el ámbito de la propiedad industrial, que permiten a los empresarios diferenciar sus productos, servicios, actividades y locales en el mercado. La Directiva 2015/2436 de la Unión Europea establece que pueden constituir marcas diversos signos, como palabras, dibujos, letras, cifras, colores, forma del producto, embalaje o sonidos, siempre que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras y puedan representarse de manera clara y precisa en el registro.

En cuanto a la institución jurídica de las prohibiciones al registro de marcas, El derecho sobre las marcas está condicionado por requisitos cuya validez ha sido establecida

por el legislador estatal. Estos requisitos se dividen en prohibiciones absolutas y relativas, siendo las primeras vinculadas a intereses generales del sistema marcario y las segundas a la protección de derechos preexistentes reconocidos por la legislación de propiedad industrial. Las prohibiciones absolutas buscan evitar el registro de signos que no cumplen la función de distinguir bienes o servicios y pueden incluir signos descriptivos y genéricos que informan sobre características esenciales de los productos o servicios. Estas prohibiciones se justifican en la necesidad de preservar la libertad de competencia y garantizar la no monopolización de signos de uso común. Por otro lado, las prohibiciones relativas se aplican cuando existe conflicto con derechos previos de terceros, ya sean de carácter industrial o intelectual.

En el caso particular de la prohibición de marcas genéricas: estas, por considerarse genéricas, impiden que se registren nombres técnicos de uso común o palabras que, en el lenguaje común o prácticas comerciales, se hayan vuelto designaciones usuales o genéricas de productos o servicios. Permitir el registro de designaciones genéricas en favor de un comerciante específico perjudicaría a otros competidores que tienen derecho a utilizar esas denominaciones genéricas. Es complicado determinar en qué casos ciertos términos pueden considerarse genéricos debido a su difusión o uso público. El análisis implica considerar si existen expresiones técnicas para designar el producto o servicio, lo que podría aumentar las posibilidades de registro. Por otro lado, cuando la expresión usual es la única disponible para referirse a un producto o servicio, se considera improcedente el registro.

Al analizar el tratamiento normativo a las prohibiciones de marcas en los principales tratados internacionales sobre la materia a nivel mundial y regional y en el derecho comparado de las leyes nacionales de Argentina, Panamá y México se precisa que, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, en su Artículo 6 quinquies,

apartado B, establece que las marcas de fábrica o de comercio no pueden ser rechazadas o invalidadas, excepto en casos específicos. Entre ellos se menciona que las marcas no podrán registrarse si carecen de carácter distintivo o si están formadas exclusivamente por signos que puedan servir para designar características como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de los productos, y si han llegado a ser usuales en el lenguaje o costumbres comerciales del país donde se busca la protección. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, reconoce que, cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios, los miembros pueden condicionar la posibilidad de registro al carácter distintivo adquirido mediante su uso. Además, se destaca que los miembros pueden exigir que los signos sean perceptibles visualmente como condición para el registro.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), con su Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" de 2000 armoniza las normas sobre propiedad intelectual, incluyendo las relativas a marcas, para los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su Artículo 135, aborda las prohibiciones al registro de marcas. En particular, los apartados f y g prohíben el registro de marcas que consistan en el nombre genérico o técnico del producto o servicio, así como aquellas que se hayan convertido en una designación común o usual en el lenguaje corriente del país. Estas prohibiciones refuerzan la necesidad de que las marcas sean distintivas y evitan el registro de términos genéricos o comunes, protegiendo así la originalidad y competencia leal en el comercio de productos y servicios asociados a las marcas en los países miembros de la CAN.

En cuanto al estudio comparado de las leyes nacionales de propiedad industrial de Argentina, Panamá y Perú, y su reconocimiento de protección a las marcas, así como de las

prohibiciones sobre marcas genéricas, se ha constatado que las tres leyes coinciden en que las marcas constituyen signos distintivos que permiten identificar productos y servicios en el mercado. En cuanto a las prohibiciones, también son coincidentes en que estas normas prohíben el registro de las marcas cuando estas se consideren genéricas, a partir del análisis de la solicitud. Quedan prohibidas, por ende, las marcas que estén compuestas por indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso, aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de fabricación u origen, época de producción del producto o servicio, así como las expresiones que representen la denominación usual o genérica del producto o servicio, están prohibidas de ser registradas. Ecuador a su vez posee las mismas características de los países latinoamericanos en su legislación nacional respecto a la consideración de marcas y la regulación de la prohibición absoluta de registrar marcas genéricas, lo que está en correspondencia con la Decisión 486 de la CAN y los tratados internacionales sobre la materia.

CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones.

5.1 Conclusiones

A modo de conclusiones, en correspondencia con los fundamentos teóricos de la propiedad intelectual en cuanto a las prohibiciones al registro marcario con énfasis en las marcas genéricas desde el punto de vista internacional y en Ecuador, se señala que:

Los antecedentes de la regulación jurídica de las prohibiciones al registro de marcas genéricas se sitúan en los primeros días del surgimiento de la protección de la propiedad industrial y las marcas pues se trató siempre de Evitar el monopolio injusto sobre términos genéricos como factor clave en la regulación para impedir restricciones injustas a la competencia y que se afectara negativamente la capacidad de otras empresas para describir sus productos con precisión. El Convenio de París de 1883 constituye la génesis de este proceso a nivel internacional.

La propiedad intelectual engloba la protección de diversas creaciones del intelecto, según la definición del Convenio de la OMPI. Dentro de la propiedad industrial, que forma parte de la propiedad intelectual, se otorga protección a creaciones específicas, como las marcas. Estas se consideran signos distintivos que permiten la diferenciación en el mercado, entre ellos, las palabras, dibujos, letras, colores, formas o sonidos, siempre que sean apropiados para distinguir productos o servicios y puedan registrarse clara y precisamente.

En cuanto a las prohibiciones al registro de marcas, se dividen en absolutas y relativas. Las absolutas buscan evitar el registro de signos que no cumplen la función de distinguir bienes o servicios, incluyendo los descriptivos y genéricos que informan sobre características esenciales. Estas prohibiciones se justifican para preservar la libertad de

competencia y evitar la monopolización de signos comunes. Las relativas aplican cuando hay conflictos con derechos previos de terceros, ya sean industriales o intelectuales.

Específicamente en el caso de las marcas genéricas, se prohíbe el registro de nombres técnicos de uso común o palabras que se hayan vuelto designaciones usuales o genéricas en el lenguaje común o prácticas comerciales. Permitir el registro de designaciones genéricas perjudicaría a competidores que tienen derecho a utilizar esas denominaciones. Cuando la expresión usual es la única disponible para referirse a un producto o servicio, se considera improcedente el registro.

Los tratados internacionales, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 de la CAN, regulan como requisito de protección para las marcas, su carácter distintivo de modo que no consistan en signos descriptivos o genéricos. Esta Decisión, armoniza las normas sobre marcas, para países miembros como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En particular, prohíbe el registro de marcas con nombres genéricos o designaciones usuales en el lenguaje corriente del país. Las leyes nacionales de Argentina, Panamá y México, coinciden en reconocer a las marcas como signos distintivos que identifican productos y servicios y prohíben el registro de marcas genéricas que incluyan indicaciones descriptivas o designaciones usuales del producto o servicio. Similares características, posee la normativa ecuatoriana contenida en el COESCCI, lo cual permite manifestar que se encuentra en correspondencia con la Decisión 486 y los Tratados internacionales.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la Universidad, la divulgación de los resultados de este trabajo de investigación entre los estudiantes y los operadores del Derecho como estudio que permite comprender los fundamentos teórico jurídicos de las marcas, su protección y la prohibición de registro de marcas genéricas, con especial énfasis al caso ecuatoriano para desarrollar la cultura de propiedad intelectual en la práctica jurídica nacional.

Se recomienda socializar los resultados con el SENADI para que este, a su vez, socialice con su público meta y sector empresarial nacional, de manera que el trabajo contribuya a la prevención de conflictos y evitar situaciones irregulares asociadas a las solicitudes de registro de marcas en el tráfico mercantil nacional.

Bibliografía

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, [consulta: 04/12/2023], Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf
- Agudelo-Giraldo, O.A. (Ed.). (2018). *La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Barberán Molina, Pascual (2018) Manual práctico de propiedad intelectual. Ed. TECNOS, España
- Beneyto J. Maillo, José Maria (2017) Tratado de derecho de la competencia 2 vols 2-ed 2017, Editorial Bosch
- Bercovitz Rodríguez Cano, Alberto (2021) Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, Ed. ARANZADI, Pamplona, Navarra, España
- Calduch Cervera, Rafael (2014); *Métodos y técnicas de investigación internacional*, Universidad Complutense de Madrid, España.
- Castro Cuba Barineza, Issac Enrique (2019) *Investigar en Derecho, Texto en Apoyo a la Docencia*, Universidad Andina de Cusco, Escuela de Posgrado, Perú.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 Registro Oficial N° 899 – Suplemento Viernes 9 de diciembre de 2016 [consulta: 26/11/2023], Disponible en: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-02/Documento_C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-Econom%C3%ADa-Social-Conocimientos-Creatividad-Innovaci%C3%B3n.pdf

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. 20 de octubre de 2008 (Ecuador).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, enmendado en 1979, [consulta: 26/11/2023], Disponible en: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/287557>

Decisión 486 que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000. Recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.++01>

Flores Sánchez, José Alejandro (2017) “La protección de los derechos de propiedad industrial en el ámbito empresarial. ¿Proteger o no proteger?”, OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma. Vol.14 No.44, julio –septiembre, Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=j&url=https%3A%2F%2F dialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6210530.pdf&uct=1686510583&usg=X8Gi_DsNmWKULR3CCbwMaJ240nM.&opi=89978449&ved=2ahUKEwiD2ui02ISEAxVDuUwKHelcDA4QwtwHKAB6BAgBEAE

Isabel Candelario Macias, Elena Rojas Romero, Miguel Ángel Medina González, Dopazo Fraguío, P., Blas A. González, Juan Garbayo Blanch, RUIZ MUÑOZ, M., Francesco Mattina, Isabel Ramos Herranz, Isabel Blanco Esguevillas, Mónica Lastiri Santiago, Juan José Caselles Fornés, Sara Martín Salamanca, Raquel Sampedro Calle, Vega Justribó, B. de la, & Teijeira Rodríguez, M (2017) *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch.

Jalife Daher, Mauricio (2014) *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*. Tirant Lo Blanch.

Jiménez y Pérez Jacinto (2017) “Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento”, Revista EAN, 82.,
<https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>

Ley de Marcas Argentina, Ley N° 22.362 de 2 de enero de 1981, de Marcas y Designaciones (modificada por la Ley N° 27.444 del 18 de junio de 2018), [consulta: 26/10/2023], Disponible en Base de datos de leyes de la OMPI:
<https://www.wipo.int/wipolex/es/text/526085>

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020) [consulta: 26/10/2023], Disponible en Base de datos de leyes de la OMPI: https://ip-documents.info/2020/IP/MEX/20_4644_00_s.pdf

Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996 por la cual se dictan Disposiciones sobre la Propiedad Industrial [consulta: 26/10/2023], Disponible en Base de datos de leyes de la OMPI:
<https://www.wipo.int/wipolex/es/text/586112>

Lipszyc, D. (2013). *Derecho de Autor y derechos conexos* 3era edición. Bogotá: UNESCO.

Martínez Gutiérrez, Angel (2020) “La propiedad industrial”, *Lecciones de Derecho Empresarial*, Ed. Tirant lo Blanch, 4ta edición, España

Martínez, Samuel (2019) “Propiedad Intelectual en Ecuador. Más de 700 denuncias por mal manejo”, [consulta: 2/11/2023], Disponible en:
<https://luzuriagacastro.com/propiedad-intelectual-ecuador-asesoria-legal/>

Navarez González, Silvia (2016) *Aspectos Registrales de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, España.

- OMPI (2016). "Principios básicos de la propiedad industrial". Publicación OMPI, N° 895S, [consulta: 2/12/2023], Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
- OMPI (2023) "Actividad mundial de presentación de solicitudes de propiedad intelectual. Marcas, en 2021. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. [consulta: 1/10/2023], Disponible en: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>
- Perera Lavandero, M. y López Torres, R.. "Las investigaciones en las ciencias de la cultura física: el uso del método histórico lógico". Revista Ciencia y Actividad Física. Vol. 1, 2014, [consulta: 1/12/2023], Disponible en: <https://revistaciaf.uclv.edu.cu/index.php/revista/article/view/4/4>
- Rangel Medina, David, (1991) Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, U.N.A.M, México.
- Robleto, C. & Hermida, V. (2008). Derecho de la propiedad intelectual. Managua: Universidad Centroamericana
- Ruiz, Muñoz, Miguel (2017) "Derecho de Marcas", pp-471-653, *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Isabel Candelario Macias, Elena Rojas Romero, Miguel Ángel Medina González, Dopazo Fraguío, P., Blas A. González, Juan Garbayo Blanch, RUIZ MUÑOZ, M., Francesco Mattina, Isabel Ramos Herranz, Isabel Blanco Esguevillas, Mónica Lastiri Santiago, Juan José Caselles Fornés, Sara Martín Salamanca, Raquel Sampedro Calle, Vega Justribó, B. de la, & Teijeira Rodríguez, M. Tirant lo Blanch.
- Sánchez Bracho, Maream, Fernández, Mariela y Díaz, Juan (2021) "Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador

- cualitativo” en Revista UISRAEL, vol 8, número 1, 2021, [consulta: 03/12/2023],
Disponible en: <https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/400>
- Sánchez, Vásquez (2019) *Algunas consideraciones sobre el método exegético jurídico*,
UNAM, [consulta: 03/12/2023], Disponible en:
<http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/25676>
- SENADI (2023), Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Estadísticas, Solicitudes de
Marcas presentadas: [consulta: 24/12/2023], Disponible en:,
<https://public.tableau.com/app/profile/senadi.senadi/viz/EstadsticasSD/TotalsolicitudesPresentadas>
- SENADI “Los desafíos de la propiedad intelectual fueron debatidos en un conversatorio”,
Boletín, martes 27 de septiembre de 2022 [consulta: 2/12/2023], Disponible en:
<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/los-desafios-de-la-propiedad-intelectual-fueron-debatidos-en-un-conversatorio/>
- Tantalean Odar, Reynaldo Mario (2016) “Tipología de las investigaciones jurídicas” en
Derecho y Cambio Social, Año 13, No. 46, [consulta: 26/11/2023], Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456267>
- Torres Miranda, Teresa (2020) “En Defensa del método histórico-lógico desde la lógica
como Ciencia” en Revista Cubana de Educación Superior, vol 39, No. 2, La Habana,
mayo-agosto 2020. [consulta: 26/11/2023], Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200016
- Troncoso Álvarez, Elizabeth (2022) “Prohibiciones absolutas para el registro de una marca”
[consulta: 26/11/2023], Disponible en: <https://elizabethtroncoso.com/prohibiciones-absolutas-para-el-registro-de-una-marca/>

- Uscanga Barradas, Abril (2020) “Posiciones metodológicas” en Rosalío López Durán, Abril Uscanga Barradas, Antonio Sánchez Bugarín, & Héctor Rosales Zarco. (2020). *Metodología Jurídica*. Tirant lo Blanch.
- Vasco Cadena, Ana María (2017) “La distintividad sobrevenida o adquirida en el Ecuador y la CAN, como presupuesto para el registro marcario; análisis de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, tesis para aspirar al título de abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Quito, Ecuador 2017.
- Vera Castellanos, Luis Alberto (2017) Derecho Marcario, Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador.
- Villabella Armengol, Carlos Manuel (2020) “Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones”, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, [consulta: 20/12/2023], Disponible: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6226/12a.pdf>