



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS**  
**CARRERA DE DERECHO**

**“Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo”**

**Trabajo de Titulación para optar al título de Abogada de los Tribunales  
y Juzgados de la República**

**Autor:**

Santafé Santana Jenny Gabriela

**Tutor:**

Dr. Hugo Patricio Hidalgo Morales

**Riobamba, Ecuador.2023**

## DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Santafé Santana Jenny Gabriela, con cédula de ciudadanía 1310975402 autor del trabajo de investigación titulado: “**Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo**”, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mí exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor (a) de la obra referida, será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.



---

Santafé Santana Jenny Gabriela

C.C: 1310975402

**AUTOR (A)**

## DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

Quien suscribe, Dr. Hugo Patricio Hidalgo Morales , catedrático adscrito de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo , por medio del presente documento certifico haber asesorado y revisado el desarrollo del trabajo de investigación titulado: **“Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo”**, bajo la autoría de Santafé Santana Jenny Gabriela, con cédula de identidad número 1310975402; por lo que se autoriza ejecutar tramites legales para su sustentación.

Es todo en cuanto puedo informar en honor en la verdad; en Riobamba, a los 17 días del mes de julio de 2023.



---

Dr. Hugo Patricio Hidalgo Morales  
C.C:0601561079

## CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL

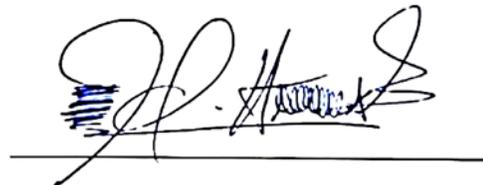
Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación: “Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo”, presentado por Santafé Santana Jenny Gabriela, con cédula de identidad número 1310975402, bajo la tutoría de Dr. Hugo Patricio Hidalgo Morales; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a la fecha de su presentación.

Dr. Eduardo Vinicio Mejía Chávez PhD.  
**PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GRADO**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' and 'M' followed by 'C', written over a horizontal line.

Dr. Carlos Ernesto Herrera Acosta PhD.  
**MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Herrera Acosta', written over a horizontal line.

Mgs. Hillary Patricia Herrera Avilés  
**MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hillary Patricia Herrera Avilés', written over a horizontal line.



Dirección  
Académica  
VICERRECTORADO ACADÉMICO



UNACH-RGF-01-04-08.15  
VERSIÓN 01: 06-09-2021

# CERTIFICACIÓN

Que, **JENNY GABRIELA SANTAFÉ SANTANA** con CC: **1310975402**, estudiante de la Carrera **DERECHO**, Facultad de **CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS** ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado "**LAS MARCAS NOTORIAS EN EL ECUADOR Y SU USO ABUSIVO**", cumple con el 3 %, de acuerdo al reporte del sistema Anti plagio **URKUND**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 16 de octubre de 2023.

**Dr. Hugo Patricio Hidalgo Morales Mgs.**

**TUTOR (A)**

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación se lo dedico:

A mi señora madre por su apoyo, motivación, contribución e incansable sacrificio, a mi hermana por ser mi soporte moral y estar para mí siempre que la he necesitado, a la memoria de mi padre por su amor y cariño, y a la memoria de mi abuelita, con quién me hubiese gustado compartir la alegría de haber culminado mi carrera.

*Jenny Gabriela Santafé Santana*

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco infinitamente a mi madre por ser la responsable de este gran logro, a Dios por otorgarme salud y vida, a mi hermana por impulsarme y alentarme a siempre ser mejor, a mi padre por ser mi más grande inspiración, a Diego, que más que un novio se ha convertido en mi mejor amigo y confidente, estoy segura de que encontrarnos en esta vida nunca fue una casualidad y a mis dos amigos fieles de cuatro patitas, por ser el consuelo en mis momentos de mayor tristeza, su amor y compañía han sido mi mayor resiliencia para nunca darme por vencida.

*Jenny Gabriela Santafé Santana*

## ÍNDICE GENERAL

DECLARATORIA DE AUTORÍA

DICTAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL

CERTIFICADO ANTIPLAGIO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE DE CUADROS

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

RESUMEN

ABSTRACT

<b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>16</b>
1.1 Antecedentes .....	16
1.2 Planteamiento del Problema.....	18
1.3 Justificación.....	19
1.4 Objetivos .....	20
1.4.1 General.....	20
1.4.2 Específicos .....	20
<b>CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....</b>	<b>21</b>
2.1 Estado del arte .....	21
2.2 Aspectos Teóricos .....	23
2.2.1 UNIDAD I LAS MARCAS EN EL ECUADOR .....	24
2.2.2 UNIDAD II LAS MARCAS NOTORIAS .....	33
2.2.3 UNIDAD III EL USO ABUSIVO DE LA MARCA NOTORIA.....	41
<b>CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.....</b>	<b>48</b>
3.1 Unidad de Análisis .....	48
3.2 Métodos.....	48
3.3 Enfoque de la Investigación .....	48
3.4 Tipo de Investigación.....	49

3.5	Diseño de la Investigación .....	49
3.6	Población y Muestra.....	49
3.6.1	Población.....	49
3.6.2	Muestra .....	50
3.7	Técnicas e Instrumentos de Investigación.....	50
3.7.1	Técnica.....	50
3.7.2	Instrumento de investigación .....	51
3.8	Método de análisis y tratamiento de la información .....	51
3.8.1	Tabulación de datos .....	51
3.8.2	Procesamiento de información.....	51
3.8.3	Análisis de resultados .....	51
3.8.4	Discusión de resultados.....	51
3.9	Hipótesis.....	51
	<b>CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....</b>	<b>52</b>
	<b>CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>63</b>
5.1	Conclusiones .....	63
5.2	Recomendaciones.....	64
	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>65</b>
	<b>ANEXOS.....</b>	<b>70</b>
	Anexo.1 .....	70
	Anexo.2.....	73

## ÍNDICE DE CUADROS

<b>Cuadro Nro. 1:</b> Tipos de marcas .....	25
<b>Cuadro Nro. 2:</b> Características legales de la Marca Notoria.....	34
<b>Cuadro Nro. 3:</b> Alcance jurídico de las obligaciones internacionales en materia de derecho privado. ....	39

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura Nro. 1:</b> Requisitos de la solicitud de petitorio .....	36
<b>Figura Nro. 2:</b> Requisitos de la solicitud de notoriedad de un signo distintivo .....	37

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Población involucrada en el trabajo investigativo .....	54
<b>Tabla 2.</b> Registro de la marca.....	56
<b>Tabla 3.</b> Marca notoria .....	57
<b>Tabla 4.</b> Declaratoria de notoriedad.....	58
<b>Tabla 5.</b> Beneficios de registrar una marca.....	59
<b>Tabla 6.</b> El uso abusivo por la falta de registro.....	60
<b>Tabla 7.</b> La marca notoria no registrada .....	61
<b>Tabla 8.</b> El uso abusivo de la marca .....	62
<b>Tabla 9.</b> Afectaciones económicas por el uso abusivo de la marca notoria.....	63
<b>Tabla 10.</b> Derechos del titular de la marca.....	64
<b>Tabla 11.</b> Sanciones por el uso abusivo de una marca.....	65

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>Gráfico 1.</b> Registro de la marca .....	56
<b>Gráfico 2.</b> Marca notoria.....	57
<b>Gráfico 3.</b> Declaratoria de notoriedad.....	58
<b>Gráfico 4.</b> Beneficios de registrar una marca.....	59
<b>Gráfico 5.</b> El uso abusivo por la falta de registro.....	60
<b>Gráfico 6.</b> La marca notoria no registrada .....	61
<b>Gráfico 7.</b> El uso abusivo de la marca .....	62
<b>Gráfico 8.</b> Afectaciones económicas por el uso abusivo de la marca notoria.....	63
<b>Gráfico 9.</b> Derechos del titular de la marca .....	64
<b>Gráfico 10.</b> Sanciones por el uso abusivo de una marca.....	65

## RESUMEN

El auge del comercio en el Ecuador ha generado la creación de nuevas empresas y emprendimientos, en donde la marca se ha convertido en el elemento clave para el desarrollo económico y comercial de los empresarios y emprendedores. Dentro de los diferentes signos distintivos, encontramos a las marcas notorias, una figura jurídica relacionada con la Propiedad Intelectual, el Derecho Marcario, la industria, y el comercio. El presente trabajo de investigación titulado “Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo”, se constituye en un estudio jurídico-doctrinario que tiene como objetivo determinar las acciones legales que puede emplear el titular de la marca notoria frente al uso abusivo, para el efecto se analizó la normativa del ordenamiento jurídico ecuatoriano, los instrumentos jurídicos internacionales, y la doctrina; se empleó los métodos inductivo, jurídico-doctrinal, jurídico-analítico y jurídico descriptivo; se asume un enfoque mixto; la investigación es de tipo pura, dogmática, de campo, documental – bibliográfica y jurídica descriptiva; de diseño no experimental. La población involucrada está constituida por los emprendedores registrados en el Centro de Emprendimiento de Guayaquil, a quienes se le aplico un cuestionario de 10 preguntas dicotómicas. Los resultados permiten establecer que los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil desconocen las consecuencias y sanciones existentes por el uso abusivo de las marcas notorias y que generan consecuencias legales y económicas significativas para su titular, por lo que se concluye señalando que el uso abusivo de la marca notoria es producto de la falta de registro de las mismas.

**Palabras claves:** marca; marcas notorias, notoriedad, uso abusivo.

## ABSTRACT

The rise of commerce has encouraged the creation of numerous new companies and ventures in Ecuador. In this context, branding has emerged as a pivotal element in the economic and commercial development of businessmen and entrepreneurs. Among the myriad distinctive brands, one encounters a critical legal dimension related to copyright, trademark law, industry, and commerce. This research, titled “Famous trademarks in Ecuador and their overuse,” constitutes a legal-doctrinal study with the objective of elucidating the legal actions available to owners of well-known trademarks when faced with unauthorized trademark usage. Consequently, the regulations within the Ecuadorian legal system, international legal instruments, and established legal doctrine exert significant influence. To carry out this analysis, I combined research many methods including the inductive, legal-doctrinal, legal-analytical, and descriptive-legal methods, resulting in a mixed approach. The research encompassed both experimental and non-experimental dimensions, characterized as dogmatic, bibliographic, descriptive legal, and in situ. The study’s target population comprised entrepreneurs registered on the Guayaquil Entrepreneurship Centre, who were surveyed using ten dichotomous questions. The findings of this study underscore a notable lack of awareness among owners of enterprises in the city of Guayaquil regarding the legal ramifications and sanctions associated with arbitrary use of prestigious trademarks. The illicit utilization of these trademarks carries substantial legal and economic consequences for their owners. In light of these findings, it is evident that the arbitrary use of well-known trademarks often stems from a failure to register them, emphasizing the importance of trademark registration.

Keywords: Trademark, well-known trademarks, overuse.

Abstract translation reviewed by

BLANCA NARCISA FUERTES LOPEZ  
FUERTES LOPEZ Fecha: 2023.10.02 22:03:07 -0500

Dr. Narcisa Fuertes, PhD.

CC: 1002091161

Professor at Competencias Lingüísticas UNACH

## CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.

### 1.1 Antecedentes

La Propiedad Intelectual es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que en su artículo 27 numeral 2 señala; “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH], 1948). La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha dividido en dos categorías a la Propiedad Intelectual siendo una de ellas: la Propiedad Industrial, la cual comprende a las marcas.

La Propiedad Intelectual “se encuentra asociada a las creaciones de la mente y la buena imagen comercial, aplicada a los negocios que pueden ser protegidos” (China National Intellectual Property Administration [CNIPA], 2019, p.16). Por otra parte, la propiedad industrial es el “elemento fundamental para el desarrollo económico y social, al impulsar la creatividad e ingenio, mediante sistemas internacionales y estatales que protegen y otorgan al creador herramientas fundamentales para luchar contra la mediocridad y la imitación desleal” (Courrejolles, A., & Del Carmen, M, 2014, p. 61).

La propiedad intelectual en el Ecuador remonta sus orígenes en la Constitución del año 1835, en donde se reconoce por primera vez los derechos de propiedad que tienen las personas sobre sus invenciones. Posteriormente, se implementaron regulaciones más específicas a través del Registro Oficial No. 320 y la Ley de Propiedad Intelectual promulgada en 1998 y codificada en 2006. Actualmente la Propiedad Intelectual en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentra amparada y reconocida por la Constitución de la República del Ecuador artículo 322 que textualmente señala; “Se reconoce a la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la Ley” (Constitución de la República del Ecuador, [CRE], 2008, art. 322).

En relación a la marca notoria su existencia fue ratificada por el Ecuador desde 1988 con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, inicialmente fue incorporada en la Ley de Propiedad Intelectual de 1998, dando así su origen en el Estado. Posteriormente en el año 2000 con la promulgación de la Decisión 486 Régimen Común sobre la Propiedad Industrial

de la Comunidad Andina, se establece los lineamientos legales para la protección de la propiedad intelectual en los países miembros.

Esta figura jurídica está relacionada a la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial y el Derecho Marcario, es aquella marca altamente conocida entre los consumidores o usuarios, en la Doctrina varios tratadistas coinciden en que la marca notoria se encuentra relacionada con productos o servicios de alta calidad, así como también a precios accesibles, sin embargo, en el Ecuador para alcanzar la calidad de notoriedad, se deben cumplir una serie de requisitos que la ley establece.

Varios autores a nivel internacional como Maldonado (2019), manifiestan que la marcas notorias o signos distintivos notoriamente conocidos gozan de alto nivel de reconocimiento entre el público del sector pertinente, debido a la intensidad del uso de la marca, es por ello que se han hecho acreedoras de una protección especial por parte del Derecho. Por otro parte en el plano nacional , para Yépez (2014 ), el titular de una marca notoria tiene la facultad de ejercer acciones legales para defender sus derechos de propiedad intelectual e impedir el uso abusivo de su marca, que como consecuencia haya genera daños económicos, la confusión o asociación de los productos o servicios que distingue la marca o su origen, y el menoscabo del prestigio de la misma.

De acuerdo a Ribadeneira (2012), el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla normas que impeden que un tercero utilice de manera abusiva una marca notoria idéntica o similar a la de otro e imposibilitan además el aprovechamiento de la notoriedad que posee la misma y que pueda crear confusión entre el público consumidor. De lo expuesto se logra evidenciar que las marcas notorias son aquellas que debido a su uso intensivo han logrado obtener un reconocimiento entre los consumidores del sector al que se destinan los productos o servicios, sin embargo no depende únicamente de este factor, la publicidad y la promoción también juegan un papel importante, el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla la facultad legal que tiene su titular para impedir que un tercero utilice de manera abusiva su marca notoria, la protección que se le ha otorgado a esta figura jurídica se debe justamente al alto nivel de notoriedad que ostenta.

## **1.2 Planteamiento del Problema**

Las marcas que poseen notoriedad representan para su titular el reconocimiento de su producto o servicio y un considerable valor económico y comercial , debido a que posicionar una marca notoria en el mercado demanda gastos, inversión y tiempo, que al no estar registrada es susceptible a que terceras personas aprovechándose de la popularidad y prestigio que posee la misma , hagan uso abusivo de ella, logrando en ocasiones efectuar su registro, ocasionando así un problema jurídico y un perjuicio económico para el dueño de la marca.

En el Ecuador la protección jurídica de una marca se la adquiere a través del registro, lo que previene que terceras personas ejecuten acciones abusivas o ilícitas, que vulneran los derechos de propiedad intelectual del titular de la marca. Si bien registrar una marca es indispensable para poder protegerla, la normativa legal ecuatoriana y los instrumentos jurídicos internacionales brindan protección jurídica a las marcas notorias aún si éstas no estuviesen registradas.

Tomando en consideración que el deber más alto del Estado ecuatoriano es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, se encuentra en la eminente obligación de proteger los derechos de propiedad intelectual de los empresarios y emprendedores del Ecuador, frente a los actos desleales como lo es el uso abusivo de la marca notoria. El objeto de la presente investigación determina las acciones legales que contempla la normativa legal ecuatoriana y que puede emplear el titular de una marca notoria para hacer prevalecer sus derechos por el uso abusivo de la misma, debido a que la falta de conocimiento sobre el tema en cuestión ha provocado la impunidad de este tipo de infracciones.

### **1.3 Justificación**

La creación de nuevas empresas y emprendimientos que ofertan servicios y productos de la misma clase ha generado en los empresarios y emprendedores la imperiosa necesidad de diferenciar sus productos o servicios de la competencia, a través de la creación de marcas que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen, en donde además sus marcas pueden lograr alcanzar un alto nivel de notoriedad.

Las marcas notorias son determinadas y examinadas por la doctrina como un elemento que goza de un nivel especial de reconocimiento y que genera confianza en los consumidores o usuarios, el uso abusivo de estas marcas puede generar varios inconvenientes en la dinámica del mercado; como la confusión en los consumidores y la reducción del nivel de confianza en los mismos, por la falta de cumplimiento de los estándares y normas de calidad a los que se encuentran vinculados la marca notoria, generando de esta manera un perjuicio económico y comercial.

El alcance de las marcas notorias y el uso abusivo adicionalmente afecta directamente a la competencia leal de marcas en el mercado; por ejemplo, si una marca notoria es utilizada de manera abusiva por terceros se genera un marco de desigualdad y distorsión del libre mercado, tomando en consideración que los usuarios o consumidores pueden ser inducidos al error por una falsa asociación de la marca notoria.

La investigación justifica su realización, en el sentido de que existió la necesidad de dar a conocer las acciones legales contempladas en la normativa legal ecuatoriana para proteger y salvaguardar los intereses y derechos de propiedad intelectual del titular de la marca notoria frente al uso abusivo, la información contenida reviste un tema de gran interés para el Derecho ecuatoriano y beneficiará de manera especial a los emprendedores y empresarios, estudiantes de Derecho y abogados en libre ejercicio.

## **1.4 Objetivos**

### **1.4.1 General**

- Realizar un estudio jurídico - doctrinario sobre las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo, a fin de determinar las acciones legales que puede emplear el titular de la marca.

### **1.4.2 Específicos**

- Definir las características principales de las marcas notorias de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana y la doctrina.
- Analizar jurídica y doctrinariamente el uso abusivo de la marca notoria.
- Determinar las normas jurídicas internas que sancionan el uso abusivo de la marca notoria.

## CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

### 2.1 Estado del arte

Después de haber realizado la respectiva revisión e investigación documental- bibliográfica que guarda semejanza con el tema de “Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo” se ha logrado determinar los aportes más relevantes contenidos en los siguientes trabajos investigativos:

La Dra. Zaira Vanessa Haro Bravo en el año 2019, para la obtención del título de Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías presenta un trabajo investigativo titulado “Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad” en el cual indica que;

La adecuada protección de las marcas notorias (...) coadyuva a delimitar un mercado con competencia leal y reglas claras de comercialización, evitando las distorsiones e infracciones por el uso indebido por parte de terceros que buscan beneficiarse de la buena fama que las marcas han adquirido en el mercado. (Haro, 2019, pp. 6-7)

La autora manifiesta que la protección de las marcas notorias es esencial para evitar el uso abusivo de las mismas dentro del comercio, el entorpecimiento del desarrollo económico y comercial de los dueños de estas marcas y el aprovechamiento del reconocimiento de la misma para favorecer sus intereses, no obstante de los resultado obtenidos de la encuesta se ha logrado determinar que los dueños de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil no conocen las acciones que pueden emplear frente al uso abusivo.

En la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Fiorella María Gagliardo Illingworth, en el año 2019 para la obtención del título de Abogada presenta el trabajo de titulación “El aprovechamiento ilícito de la Marca notoria” manifiesta que: “para que una marca alcance el reconocimiento de ser notoria sin estar registrada tiene que haber adquirido tal nivel de aceptación que ésta puede ser reconocida por cualquier consumidor, sin importar que producto o servicio “proteja”. (Gagliardo, 2019, p. 9)

La investigadora en este caso ha determinado que indistintamente del servicio o producto que se oferte, la marca con la que se encuentre identificada tiene que ser conocida por parte del consumidor o usuario y reconocida por los mismos para poder ser declarada como tal, sin embargo

la notoriedad de una marca debe ser declarada por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en razón del cumplimiento de los requisitos del artículo 460 del Código de Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, por otra parte de los resultados obtenidos de la encuesta se determina que los propietarios de emprendimientos de la ciudad de Guayaquil no conocen sobre el procedimiento administrativo que se debe llevar a cabo para que la marca sea declarada legalmente como notoria.

Melanye Alejandra Ríos Navarrete, en el 2021, para obtener el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador presenta una tesis titulada “La Marca Notoria en el Ecuador: Un Análisis Jurídico-Legal desde los Principios Tradicionales, Características y los Límites de Protección ante el Debilitamiento de los Signos de la Notoriedad” concluye que;

La marca notoria en Ecuador es considerada una figura jurídica de suma importancia para proteger los derechos de autor, el intelecto y el esfuerzo individual relacionado con el desarrollo de una marca y las necesidades de la sociedad de preservar la identidad de un producto o servicio con el que se identifican. (Ríos, 2021, p. 55)

La autora en cuestión señala que en el Ecuador la marca notoria denota gran importancia en la propiedad intelectual sin embargo de los resultados obtenidos de la encuesta se ha logrado determinar que los dueños de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil no conocen sobre lo que son las marcas notorias.

Nathaly Sabrina Cedeño Véliz, en el año 2021, para obtener el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador presenta un trabajo investigativo denominado “La protección de marcas notorias y renombradas dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la cual manifiesta lo siguiente;

Es innegable que la marca notoria tiene una protección “especial” dada a las particularidades que solo los signos distintivos que gozan de dicho status pueden poseer. La marca notoria indudablemente está protegida frente a los riesgos de confusión y/o asociación, o frente a algún riesgo de un uso parasitario. (Cedeño, 2021, p. 49)

Lo que menciona esta autora guarda concordancia a lo que otros investigadores han manifestado anteriormente, al indicar que las marcas notorias son protegidas de una manera muy

especial ante los diferentes riesgos de los cuales pueda ser vulnerable como la confusión, asociación y uso parasitario, riesgos a los que se encuentra expuesta, de los resultados obtenidos de la encuesta se determina que los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil desconocen sobre lo que son las marcas notorias así como la protección jurídica que se le brinda a este tipo de marcas.

Sergio Rene Carrera Padilla en el 2022, para obtener el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador presenta un trabajo investigativo denominado “Las marcas notorias a la luz del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación ” en el cual señala que;

Una marca notoria es el resultado de una constante inversión por parte de su dueño en aspectos como el producto, el precio, la distribución y la promoción. Este esfuerzo debe ser protegido de prácticas fraudulentas que buscan aprovecharse de la reputación y reconocimiento que la marca ha obtenido en el mercado. Por lo tanto, es crucial contar con instrumentos jurídicos internacionales, supranacionales y nacionales que busquen prevenir cualquier tipo de imitación o uso indebido. (Carrera, 2022, p. 9)

La marca notoria para su propietario es el reflejo de una gran demanda económica y comercial, cuyo prestigio y fama conllevo consigo grandes esfuerzos y sacrificios, por ello resulta importante proteger jurídicamente la marca notoria mediante la creación de sistemas internacionales y estatales orientados a evitar la competencia desleal y el uso abusivo, a pesar de ello, se ha logrado determinar que los dueños de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil no conocen sobre las sanciones que se le pueden imponer a quien hace uso abusivo de una marca notoria.

## **2.2 Aspectos Teóricos**

Los aspectos teóricos o fundamentación teórica del presente trabajo investigativo denominado “Las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo” se estructuran de la siguiente manera:

## **2.2.1 UNIDAD I LAS MARCAS EN EL ECUADOR**

### **2.2.1.1 La marca en el ordenamiento jurídico ecuatoriano**

La marca en el Ecuador se introdujo en el ordenamiento jurídico por primera vez en el año 1899, con la creación de la primera Ley de Marcas, la cual regulaba jurídicamente la Propiedad Intelectual e Industrial, años más tarde fue introducida en la Constitución Política del Ecuador de 1967, la cual en su artículo 57 determinaba; “Se garantiza el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos, distintivos o nombres comerciales, agrícolas e industriales, con arreglo a la ley (...)” (Constitución Política del Ecuador, [C.P.E.], 1967, art. 57). Sin embargo, hasta ese entonces ni la ley ni la Constitución, había desarrollado su conceptualización jurídica.

En 1998, se expide la Ley de Propiedad Intelectual, donde se unificaron todas las ramas de la Propiedad Intelectual, este cuerpo legal en su artículo 194 definía a la marca como; “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado” (Ley de Propiedad Intelectual, [L.P.I.], 1998, art. 194). Cabe recalcar que con la promulgación de esta ley se crea por primera vez un organismo administrativo encargado de regular la Propiedad Intelectual en el Ecuador, anteriormente denominado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Eventualmente, el 9 de diciembre del 2016 se promulga el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, también conocido como Código Ingenios, el cual hasta la presente fecha se encuentra vigente y cuya definición de marca se haya prescrita en el artículo 359 que indica; “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” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, [C.O.E.S.C.C.I.], 2016, p. 359).

Finalmente, en el año 2018, mediante Decreto Ejecutivo No.356, el expresidente Lenín Moreno transforma el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como subsecretaría general adscrita a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y organismo técnico encargado de regular, gestionar y controlar los derechos intelectuales en el Ecuador.

Por otro parte, resulta eminente hacer alusión a los instrumentos jurídicos internacionales, que regulan a la figura jurídica de la marca, cuyo alcance y desarrollo se haya previsto en la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, (2000), artículo 134, que indica; se considerará marca a cualquier símbolo representados gráficamente capaz de diferenciar productos o servicios en el mercado, su registro será concedido indistintamente de la naturaleza del producto o servicio al que identifique. Este instrumento supranacional emitido por la Comisión Andina es de aplicación inmediata y directa para el Estado ecuatoriano, cuyo carácter es vinculante, debido a la supranacionalidad que posee la CAN derivada del derecho comunitario.

La Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, ha generado una clasificación referente a los signos característicos de las marcas, que guarda relación con el inciso 3 del artículo 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación:

**Cuadro Nro. 1: Tipos de marcas**

TIPOS DE MARCAS	OBSERVACIÓN	EJEMPLO
Las palabras o combinación de palabras	También conocida como la "Marca denominativa o verbal ", que consiste en una palabra o combinación de palabras utilizadas para identificar y distinguir un producto o servicio en el mercado. Este tipo de marca se caracteriza por no incluir elementos gráficos o diseños, centrándose únicamente en el uso de palabras o letras.	La marca de la empresa “Google” está compuesta únicamente por palabras sin una clara distinción de elementos gráficos, imágenes, u otros similares, únicamente se puede distinguir como una marca denominativa o verbal por su propia naturaleza.
Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos	Es reconocido por la doctrina como “Marca gráfica”. Este tipo de marca se caracteriza por utilizar elementos visuales distintivos para identificar y distinguir un producto o servicio en el mercado, siendo más complejo que el tipo de marca denominativo.	Existen varios ejemplos que pueden encontrar un tipo de marca gráfica, y que son reconocidos en el mercado únicamente por sus imágenes, símbolos, gráficos, etc. Nike; Mc Donald’s; Apple, etc.
Los sonidos y los olores	Este tipo de marca se encuentra compuesto por dos elementos, con relación a los sonidos se debe tomar en cuenta que está conformada por aquella que utiliza un sonido distintivo como elemento principal de identificación de un producto o servicio; y el elemento de los olores puede	Puede considerarse como ejemplo desde el ámbito de los sonidos: la armonía sonora característica de inicio de la empresa Intel o Microsoft. Por otro lado, con relación a los olores y aromas podemos mencionar varias empresas de cuidado personal y

	<p>ser identificado por un aroma distintivo como parte de su identidad de marca.</p>	<p>perfumes como: Lush, Hugo Boss, Lacoste, Chanel, etc.</p>
<p>Las letras y los números</p>	<p>Se constituyen en un tipo de marca que pueden conjugarse de manera independiente como interdependiente; es debido a esta característica que son conocidas como “Marcas alfanuméricas o mixtas”; reconocidas por utilizar combinaciones de número y letras, siendo reconocidas por el mercado.</p>	<p>Este tipo de marcas son de gran utilidad pragmática a la hora de transmitir mensajes directos y fáciles de recordar en el imaginario colectivo, por lo que se asocian directamente a la empresa: IBM (International Business Machines Corporation); 7 eleven (siglas que representan su horario de atención al público); etc.</p>
<p>Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores</p>	<p>Este tipo de marca utiliza un color específico o una combinación de colores como elemento distintivo para identificar y distinguir un producto o servicio en el mercado, productos que son reconocidos por parte de los consumidores y aceptados con facilidad.</p>	<p>Tiffany Blue: El color turquesa distintivo utilizado por la joyería, lo que le otorga una distinción en el mercado. Coca-Cola Red: El rojo distintivo utilizado por esta empresa transnacional es una marca registrada. El color rojo brillante es ampliamente reconocido y permite una asociación directa e inmediata con la marca y sus productos.</p>

**Fuente:** Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, [R.C.P.I.], 2000, art. 134.

**Autor:** Jenny Gabriela Santafé Santana (2023).

De lo expuesto anteriormente se logra evidenciar que la marca se encuentra contemplada desde hace varios años por la normativa legal interna, la conceptualización jurídica desarrollada en la derogada Ley de Propiedad Intelectual no guarda mayor diferencia con la prevista en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ni tampoco de lo determinado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y la Decisión 486, porque de manera análoga la normativa legal interna y la normativa supranacional se refieren a la marca como un signo distintivo capaz de distinguir un producto o servicio de otro.

El tratadista Jorge Otamendi (2003) señala que: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (pág.7). Mientras que, para el ex funcionario del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y tratadista Dr. Marcelo Ruíz la marca es: “Todo signo distintivo destinado a diferenciar los productos y servicios de una empresa o persona determinada con los de la competencia y que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor” (Ruíz, 2013, p. 84).

Con esta revisión doctrinaria, podemos afirmar que la marca es sin duda un mecanismo utilizado en el comercio tanto por personas naturales como por personas jurídicas, con la finalidad de identificar su producto o servicios dentro de un mercado y diferenciarlo de la competencia, es el medio por el cual el consumidor o usuario logra identificarlo y determinar su origen. Desde otro punto vista jurídico, la marca es también un bien intangible al carecer de apariencia física, que de conformidad con el artículo 600 del Código Civil constituye un tipo de propiedad, el artículo 601 ibidem textualmente señala; “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se registrará por leyes especiales” (Código Civil, [C.C.E], 2005, art. 601).

### **2.2.1.2 Clasificación de los tipos marcas**

En relación, a la clasificación de las marcas, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en observación a lo previsto por la normativa legal interna y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ha clasificado a las marcas de acuerdo a su naturaleza en: denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y táctiles. Sin embargo, de lo expuesto anteriormente, la doctrina más reciente ha desarrollado una clasificación más exhaustiva, subdividiendo a las marcas por su naturaleza en: tradicionales y no tradicionales. Entendiendo a las marcas tradicionales como aquellas que son percibidas por el sentido de la vista, donde se ubican las denominativas, figurativas y mixtas, mientras que las no tradicionales están representadas a través de métodos de representación no convencionales percibidas por cualquier sentido, en las que se incluyen a las: tridimensionales, sonoras, olfativas y táctiles.

#### **Denominativas**

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), en relación a las marcas denominativas señala que, se caracterizan por identificar un producto o servicio utilizando una o varias palabras, letras o una combinación de ambos, sin necesidad de incluir elementos gráficos específicos. En otras palabras, este tipo de marca dista y contrasta sus productos o servicios a través de palabras, estas marcas son también denominadas en doctrina como nominativas o verbales.

Luis Vera (2017) determina que “en su mayoría las marcas denominativas suelen ser descriptivas del servicio o producto debido a que recurre a ese artificio publicitario o comercial con la finalidad de identificar de manera personal y especial el producto y/o servicio (...)”

(pag.64). En este sentido las palabras que componen este tipo de marca detallan las especificaciones del producto o servicio; de manera que el consumidor o usuario se familiarice y reconozca de manera inmediata lo que se ofrece, sin embargo, no siempre las marcas denominativas son descriptivas.

### **Figurativas**

De acuerdo con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), las marcas figurativas son aquellas que se componen de figuras, diseños o logotipos y que son percibidas únicamente a través del sentido la vista Este tipo de marca se caracteriza por tener un diseño, logotipo, imagen o cualquier elemento visual distintivo que se utiliza para identificar y distinguir los productos o servicios que ofrece el titular para distar de los otros, son reconocidas por su aspecto visual y pueden incluir elementos como colores, formas, dibujos, símbolos o combinaciones de ellos.

Las marcas gráficas; “son las marcas compuestas por figuras, retratos, estampados, viñetas, franjas, combinaciones de color, dibujos o logotipos” (Lobos, 2012, págs. 20,21). Estas marcas utilizan imágenes y formas para identificar los productos o servicios, como una herramienta efectiva para captar de manera visual la atención del público y diferenciarse de la competencia, solo pueden ser identificadas a través del sentido de la vista, la doctrina denomina a estas marcas como figurativas o innominadas.

### **Mixtas**

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), con respecto a las marcas mixtas determina que, son aquellas compuestas por una combinación de palabras, letras o números con diseños gráficos o logotipos. Es decir, son aquellas que utilizan elementos gráficos y palabras para identificar y distinguir productos o servicios, al combinar elementos visuales con palabras, las marcas mixtas pueden ser más memorables para los consumidores.

Sin embargo, la mayor parte de letrados están enfocados en una misma definición; sobre la composición de esta marca entre la percepción visual y la verbal, permitiendo al consumidor identificar sea por la gráfica o por la palabra relacionada al producto y/o servicio ofrecido. Valle

(2020), corrobora al mencionar que las marcas mixtas son la unión o combinación de los elementos que componen a las marcas denominativas y las figurativas.

### **Tridimensionales**

De conformidad al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), las marcas tridimensionales son aquellas cuya forma de los productos, empaques, envases o envoltorios corresponden a cuerpos con 3 dimensiones en el espacio: alto, ancho y profundo. Por ende, las marcas tridimensionales son aquellas que se componen de elementos físicos o tangibles, como formas, envases o diseños de productos, que se utilizan para identificar y distinguir productos o servicios.

Por otra parte, Cedeño Peggy, (2018) afirma que, “Dentro de las marcas no tradicionales, la tridimensional ha tenido mayor aceptación, ya que al ser signos que se basan en la forma corporal del producto, envases o envolturas en los que éste es empacado (...)” (pág.20). Es decir, la marca tridimensional ha permitido que el titular ofrezca al consumidor un servicio/producto con características físicas particulares que sea más fácil de reconocer.

### **Sonoras**

Para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), las marcas sonoras son aquellas constituidas con un sonido que es percibido a través del sentido de la audición siendo imposible reconocerla visualmente, la doctrina señala que este tipo de marcas son elementos clave para su identidad, ya que transmiten emociones, valores y personalidad a través del sonido que pueden ser breves jingles, melodías, efectos de sonido, voces o cualquier otro tipo de sonido único.

De acuerdo con Aréchiga Alegrando (2019) las marcas sonoras, “pueden percibirse a través del oído y utilizan como signo un sonido creado o aprovechan uno existente en la naturaleza para captar la atención de los consumidores y distinguir productos o servicios en el mercado (...)” (pág.22). Las marcas sonoras son una herramienta innovadora para diferenciar los productos o servicios del titular en un mercado altamente competitivo.

## **Olfativas**

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), en relación a las marcas olfativas, señala que se compone por un olor específico que logra identificar un producto o servicio en el mercado. Las marcas olfativas son utilizadas en una amplia gama de industrias, desde la perfumería y los productos de cuidado personal hasta el hotelaría y la industria alimentaria

Esta marca, “se compone de aromas, fragancias u olores lo suficientemente distintivos en relación con el producto o servicio que busquen identificar” (Sojo, 2016, pág. 31). Es decir, estas marcas son una forma innovadora de diferenciar productos o servicios a través del sentido del olfato, se basan en la creación de aromas distintivos que se asocian a los productos, pueden ser utilizadas para crear una identidad de marca única y generar asociaciones positivas en la mente del consumidor.

## **Táctiles**

Conforme al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (2023), las marcas táctiles son aquellas que logran identificar un producto a través de la textura de las presentaciones. Este tipo de marcas permiten a los titulares crear una identidad única y memorable, brindando una experiencia sensorial a los consumidores. Sojo Catalina (2016) afirma que, “(...) un consumidor medio debe ser capaz de identificar la marca utilizando solamente su sentido del tacto. Por lo tanto, características como el color, nombre o apariencia física del producto quedan relegadas a un segundo plano” (pág.71). Estas marcas se caracterizan por su relieve o texturas específicas proporcionan información a las personas que acceden a su producto/servicio para que sea destacado en su entorno.

### **2.2.1.3 Requisitos de las marcas**

Un signo distintivo para ser considerado como marca debe reunir ciertos requisitos para posteriormente poder ser registrado, en el plano jurídico ecuatoriano los tres requisitos indispensables establecidos por la ley son; la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Para el presente estudio es necesario realizar una revisión de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 37-IP-98, de manera análoga a la normativa legal interna establece que las tres

características básicas que debe reunir una marca es distinguirse de la competencia, ser perceptible para el consumidor y entregar a su cliente los medios para que estos mediante una de representación gráfica puedan ser identificados con facilidad. Por lo tanto, toda persona que posea una marca, con el afán de distar de sus productos o servicios de la competencia y darle valor a los mismos, para registrarla legalmente debe cumplir con los requerimientos antes mencionados.

## **Distintividad**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso No. 002-IP-2006, ha señalado en relación a la distintividad que; “Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 002-IP-2006, 2006, pág. 5). Es decir, la distintividad permite que la marca pueda diferenciarse del resto de marcas que ofrecen el mismo producto o servicio.

Para Macías (2020), la distintividad; “consiste en la función de identificación y diferenciación de la marca, de manera que quede impregnada en la mente del consumidor o usuario y este a su vez pueda relacionarla con el producto o servicio” (pág.338). Este es un elemento fundamental para el registro de una marca, por el cual los consumidores o usuarios pueden determinar su origen.

## **La perceptibilidad**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso No. 461-IP-2019 respecto a la perceptibilidad señala que: “hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 461-IP-2019, 2020, pág. 6). Dicho en otras palabras, la perceptibilidad permite que los consumidores o usuarios capte y asocien de manera exclusiva a través de los sentidos los productos o servicios que ofrece la marca.

La perceptibilidad de las marcas va más allá de lo visual y puede involucrar otros sentidos como el oído, el olfato y el tacto, estos elementos sensoriales pueden ayudar a crear una identidad

de marca única, en la cual se enfoca en como los consumidores entienden lo que ofrece la marca. Dentro del mismo marco, para Vera Luis (2017) respecto a la perceptibilidad señala, “que constituye la capacidad del signo marcario de ser captado o constatada su existencia o presencia, por medio de uno o varios de los sentidos del consumidor (...)” (pág. 24). Finalmente, se confirma que la marca es perceptible cuando es fácilmente recordada por los usuarios o consumidores de la marca.

### **La representación gráfica**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 421-IP-2019 respecto a la susceptibilidad de representación gráfica señala: “es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quién los observe (...)” (pág.4). Es decir, la representación grafica se refiere a la materialización de la marca, a través de símbolos, letras, palabras, números etc. La exigencia de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad o susceptibilidad de representación gráfica, en el plano jurídico nacional son requisitos procedimentales de registro que deben cumplir las marcas, la falta de alguno de estos requisitos involucraría la negativa del registro por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

#### **2.2.1.4 Objeto jurídico de las marcas**

El objeto jurídico de la marca: “es el signo distintivo sea de la naturaleza que sea, sobre el que se concede un derecho de uso exclusivo por parte del Estado para designar determinados bienes o servicios” (Baéz, 2021, p.8). Este derecho de uso exclusivo se haya recogido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), artículo 364 y únicamente se lo adquiere a través del registro de la marca ante el Servicio Nacional de Derechos de Intelectuales.

En este sentido, el objeto jurídico de la marca radica en los derechos de exclusividad que la normativa legal ecuatoriana le otorga al titular de la marca cuando ha efectuado su registro, de esta manera se garantiza la protección jurídica de sus derechos de propiedad intelectual, no obstante se debe tomar en cuenta que el registro tiene un tiempo de durabilidad de 10 años contados a partir de la fecha en la que fue concedido con la posibilidad de ser renovado indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2016),

determina que los titulares de las marcas registradas tienen no solo el uso exclusivo de la misma, sino también la facultad de impedir que terceras personas utilicen una marca igual a similar de la que es dueño y que pueda crear confusión entre las personas.

## **2.2.2 UNIDAD II LAS MARCAS NOTORIAS**

### **2.2.2.1 Definición de marca notoria**

Para el presente estudio resulta importante establecer la definición de marca notoria o en doctrina también denominada marca notoriamente conocida. La marca notoria según Ricardo Camacho es aquella: “marca que gracias a su uso y difusión logra ser conocida por la mayoría de los usuarios y consumidores del producto o servicio que identifica” (Camacho, 2001, p. 21). En concordancia María Orellana (2019) refiere que la marca notoria, “es aquella marca que tiene un reconocimiento especial dentro del mercado, y que se encuentra grabada en la mente de los consumidores”.

La definición antes citada, concuerda con la establecida por Francisco Villacreses el cual señala; “Las marcas notorias son el resultado de la penetración e imagen que han logrado adquirir en la mente del consumidor” (Villacreses, 2008, p. 17). El tratadista Jorge Otamendi afirma que, “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Otamendi, 2003, p. 280). La notoriedad es el elemento principal que transforma una marca común en notoria, que permite su posicionamiento sólido dentro de un mercado y el alto reconocimiento entre los consumidores o usuarios.

En la legislación ecuatoriana la marca notoria es también denominada signo distintivo notoriamente conocido, tiene su amparo legal en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), artículo 459 señala que, se entiende por signo distintivo notoriamente, todo aquel que sea reconocido por el estado o países miembros del Convenio de París, ADPIC, o cualquier tratado en materia de propiedad industrial en el cual Ecuador forme parte.

En relación a la norma antes citada, se puede evidenciar que no se ha estipulado un concepto jurídico claro sobre marca notoria, únicamente se establece que se reconoce como marcas notorias aquellas que han sido declaradas como tales en el Ecuador o en el extranjero por países que han suscrito tanto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual así como también la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo que denota la incorporación de fuentes y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual al ordenamiento jurídico interno.

### 2.2.2.2 Características de las marcas notorias

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en el artículo 194, brinda una corte descripción sobre las marcas, mencionando que se entenderán por las mismas a cualquier signo funcional para la distinción de productos o servicios. Sin embargo, el citado cuerpo normativo no determina las características que forman parte de las marcas notorias. No obstante, el artículo 197 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, enlista cuatro elementos fundamentales de las marcas notorias:

**Cuadro Nro.2: Características legales de la Marca Notoria**

CARACTERISTICA	DESARROLLO
<p><b>La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;</b></p>	<p>En este caso, el sector pertinente del público es aquel que está interesado o involucrado en el sector o industria en la que la marca opera. La marca ha logrado una amplia difusión y reconocimiento dentro de este público objetivo, lo que la convierte en un signo distintivo asociado con los productos o servicios que ofrece, ostentando gran visibilidad, y aceptación en el público objetivo específico al que se dirige.</p>
<p><b>La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca</b></p>	<p>La intensidad y el ámbito de la difusión y publicidad son elementos cruciales para consolidar y aumentar el conocimiento y reconocimiento de una marca notoria en el mercado, en cuanto más se promueva la marca, tanto en términos de cantidad como de alcance geográfico, mayor será la probabilidad de que sea reconocida por el sector pertinente.</p>
<p><b>La antigüedad de la marca y su uso constante</b></p>	<p>La marca notoria se caracteriza por su antigüedad y su uso constante, que denota su presencia en el mercado a través de los años.</p>
<p><b>Producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca</b></p>	<p>La producción y el mercadeo de los productos o servicios que distingue la marca notoria, tienen como resultado, una significativa cifra en ventas.</p>

**Fuente:** Ley de Propiedad Intelectual, [LPI],1998, p. 194.

**Autor:** Jenny Gabriela Santafé Santana (2023).

Sin perjuicio de lo determinado en el citado artículo, existen tres características propias de las marcas notorias que la derogada Ley de Propiedad Intelectual no toma en consideración y que la Doctrina establece: En primer lugar, el reconocimiento amplio de las marcas notorias, son conocidas por la población pertinente o grupo de consumidores o usuarios específicos, estas marcas tienen una presencia dominante en el mercado y son fácilmente identificables.

En segundo lugar, el prestigio y reputación, las marcas notorias son altamente valoradas y gozan de una reputación sólida, demostrando consistentemente altos estándares de calidad, confiabilidad y excelencia en sus productos o servicios, esta reputación positiva contribuye a su reconocimiento y preferencia por parte de los consumidores. En tercer lugar, la diferenciación clara, tomando en consideración que las marcas notorias se destacan entre la competencia debido a su singularidad y diferenciación, ostentan características únicas y una identidad sólida que las distingue de otras marcas existentes en el mercado.

### **2.2.2.3 Reconocimiento de la notoriedad de la marca en el Ecuador**

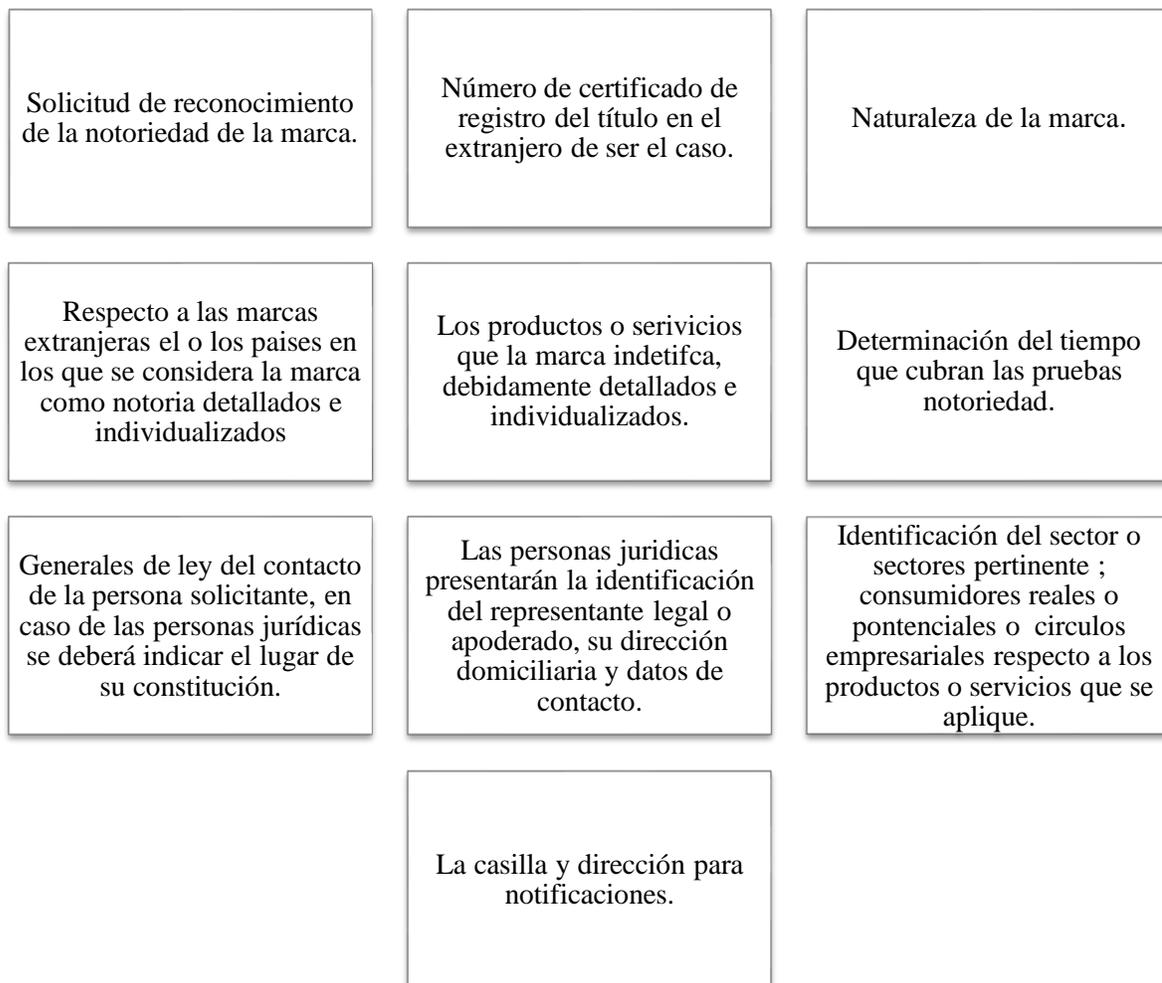
En el Ecuador para que una marca sea reconocida legalmente como notoria se debe solicitar la declaratoria de notoriedad de la marca ante la Autoridad Nacional Competente, en este caso al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, cuya condición de notoria deberá ser aprobada por la persona solicitante, la solicitud deberá cumplir con todos los requisitos estipulados en el artículo 313 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 313 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, se determina 3 aspectos fundamentales que deben ser cumplidos en la solicitud de declaratoria de notoriedad con la finalidad de que los derechos de propiedad intelectual e industrial le sean atribuidos: i) Solicitud de Petitorio; ii) Pago de la tasa correspondiente y posterior presentación del documento que acredite el pago; iii) Presentación de documentos y pruebas necesarias que pueda determinar el cumplimiento de los 11 parámetros contemplados en el 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

## Solicitud de Petitorio

La solicitud para la declaratoria de notoriedad debe cumplir con un procedimiento formal que será analizado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en razón de los requisitos se encuentran contemplados en el artículo 311 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

**Figura 1: Requisitos de la solicitud de petitorio**



**Fuente:** Reglamento de Gestión de los Conocimientos, (2020).

**Autor:** Jenny Gabriela Santafé Santana. (2023).

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para mayor facilidad de sus usuarios ha creado un Formulario Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos que contiene todos los requisitos antes expuestos, se encuentra disponible en su portal web y en el Anexo 2 de la presente de investigación. Por otra parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los

Conocimientos Creatividad e Innovación en su artículo 460 señala los factores se toman en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo:

### **Figura 2: Requisitos de la solicitud de notoriedad de un signo distintivo**

- El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del Estado.
- La duración y zona geográfica de su promoción dentro o fuera del país, que deberá incluir la publicidad y presentación.
- El valor de las inversiones efectuadas para promoverlo, o para promover los productos o servicios que el establecimiento a lo que se le aplique.
- Detallar las cifras del ventas y de los ingresos que genere, en lo que respecta al signo de notoriedad que se alega en el país.
- Identificar el grado de distintividad inherente o adquirida al signo de notoriedad.
- Señalar el valor contable del signo de notoriedad como uno de los activos empresarial.
- Potenciar el volúmen de pedidos de interesados en obtener una franquicia o licencia del signo notorio al interior del país.
- Los aspectos del comercio internacional.
- La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país

**Fuente:** Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, (2016).

**Autor:** Jenny Gabriela Santafé Santana. (2023).

Los elementos estipulados por la normativa legal interna para determinar la notoriedad de un signo distintivo son los mismos que se establecen en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en relación a ello el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 157-IP-2021 ha señalado que estos factores son “(...) demostrables mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 157-IP-2021, 2021, pág. 18)

La Interpretación Prejudicial 126-IP-2020, en relación al principio de complemento indispensable señala: “(...) se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 126-IP-2020, 2020, pág. 4)

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales declarará la notoriedad de la marca mediante una resolución motivada y consecuentemente emitirá el respectivo certificado de declaratoria notoriedad, se presumirá que las condiciones de la notoriedad subsisten por un periodo de siete años a partir de la fecha de expedición y podrá ser actualizada por su titular en cualquier tiempo, debiendo acreditar las mismas.

#### **2.2.2.4 Instrumentos Internacionales que protegen la marca notoria**

Las marcas notorias se encuentran protegidas por instrumentos jurídicos de carácter internacional estos son; el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual (CPI), el Tratado de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Decisión 486 de la Comunidad Andina Régimen sobre la Propiedad Industrial.

Es necesario identificar la naturaleza jurídica de los instrumentos internacionales, con la finalidad de determinar el alcance y extensión dentro del ordenamiento jurídico interno, en este sentido, de acuerdo a las fuentes del Derecho Internacional Público, el alcance de las fuentes convencionales (tratados e instrumentos internacionales), se basan en lo contemplado por los artículos 25, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los cuales hacen referencia al principio de buena fe, pacta sunt servanda y la prohibición de señalar el ordenamiento interno para incumplir con las obligaciones internacionales.

Es decir, que la suscripción de tratados internacionales se basa en la voluntariedad de los Estados, razón por la cual se debe tomar en consideración que una suscripción y ratificación de estos tratados se convierten en una obligación voluntaria por parte de los Estados; en este sentido se pueden identificar dos niveles de alcance referentes a los tratados internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano.

En primera instancia se puede tomar como referencia aquellas obligaciones internacionales derivadas del derecho duro o hard law, que se refieren a las normas legales vinculantes y de

cumplimiento obligatorio que se establecen a través de leyes escritas, tratados internacionales, constituciones y otras fuentes formales de derecho. Estas normas son aplicables a todos los individuos y entidades dentro de una jurisdicción determinada y generalmente están respaldadas por sanciones legales en caso de incumplimiento, que pueden derivar en la responsabilidad internacional de los Estados que incumplen sus compromisos.

El derecho blando por el contrario se refiere a normas no vinculantes o de cumplimiento voluntario que no tienen fuerza legal obligatoria, y cuyo cumplimiento es discrecional, a diferencia del hard law, este no crea derechos y obligaciones legalmente exigibles, sino que proporciona recomendaciones, principios o directrices que buscan influir en el comportamiento de los actores y promover prácticas aceptadas. Esta diferenciación técnica es fundamental para determinar el grado de cumplimiento de los tratados internacionales que forman parte del corpus iuris que hacen referencia a las marcas notorias, es así que se puede realizar un análisis referente a los tratados que han sido tomados en consideración para el estudio de este proyecto de investigación.

**Cuadro 3: Alcance jurídico de las obligaciones internacionales en materia de derecho privado.**

Tratado Internacional	Observación	Hard Law	Soft Law
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual	Cuando un país se adhiere a un tratado internacional, como el Convenio de París sobre propiedad Intelectual, y lo ratifica, se compromete a cumplir y aplicar las disposiciones establecidas en dicho tratado. Estas disposiciones se convierten en parte de la legislación interna del país y son vinculantes para el Estado y sus ciudadanos. Esto significa que Ecuador está legalmente obligado a implementar y cumplir con las provisiones del Convenio de París en su legislación nacional.	X	
Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio	Este tratado internacional se deriva de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establece estándares mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional. En el caso de Ecuador, el TRIPS es considerado hard law. Dado que Ecuador es miembro de la OMC y ha ratificado el TRIPS, las disposiciones de este tratado son consideradas hard law en el país. Ecuador tiene la obligación de cumplir con las normas y obligaciones establecidas en el TRIPS y de garantizar la	X	

<p>Decisión 486 Régimen sobre la Propiedad Industrial.</p>	<p>protección y aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual contemplados en el acuerdo.</p> <p>Las decisiones emitidas por la CAN, mantienen un carácter especial con relación a los dos tratados anteriores, debido a que su esfera se basa en la supranacionalidad del Órgano Internacional, en el ámbito de la propiedad intelectual, por ejemplo, la CAN ha emitido Decisiones que establecen estándares mínimos para la protección de derechos de autor, marcas, patentes, indicaciones geográficas, entre otros. Estas Decisiones son de cumplimiento obligatorio para Ecuador y los demás países miembros (Colombia, Perú y Bolivia) y deben ser aplicadas en su legislación nacional. El órgano jurisdiccional encargado de vigilar y asegurar el cumplimiento de la norma comunitaria es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</p>	<p>X</p>
--	--	----------

**Fuente Propia**

**Autor:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

Los convenios y tratados internacionales que protegen o tutelan derechos privados, tienen un proceso estricto de integración al ordenamiento jurídico interno, en este sentido, los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual necesitan ser incorporados en el ordenamiento jurídico interno a través del ejercicio legislativo, según lo que contempla el artículo 120 numeral 8 de la Constitución. El Convenio de París para la Protección de Propiedad Intelectual (1967) en su artículo 6 bis literal 1 dispone en relación a la protección de las marcas notoriamente se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso que estimare ser allí notoriamente conocida como siendo la marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, refiere que los países adherentes al tratado constitutivo, se han comprometido de manera voluntaria, a determinar mediante el control de la legislación interna, el rechazo o invalidación del registro de una marca y prohibir su uso,

siempre que pueda generar engaño a los consumidores, y que se consituya en perjuicio de una marca notoriamente conocida o notoria.

El Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (1995), artículo 16 numeral 2 señala que, en los Estados Miembros es fundamental tomar en cuenta la notoriedad que posee una marca dentro del sector pertinente, adquirida a través de su promoción. El tratado en mención, relacionado con el Comercio, acuerdo internacional derivado de la esfera de la Organización Mundial del Comercio, hace referencia a la aplicación de un principio propio de la propiedad intelectual, en la que el organismo correspondiente podrá incluso cambiar lo que se deba cambiar, para la protección integral de una marca notoria.

Por su parte, la Decision 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000), artículo 224 establece que, se protegen a las marcas notorias del uso y registro no autorizado, con ajuste a a las leyes expedidas en materia de propiedad intelectual y competencia desleal en los Países Miembros. Lo referido por la Decisión emitida por la Comunidad Andina, determina que los signos distintivos que posteriormente se consolidan en marcas notorias, se encuentran protegidas jurídicamente frente al uso y registro no consentido, lo que previene el deterioro del buen nombre y prestigio de la marca notoria, así como también que se induzca al consumidor o usuario al engaño. En este sentido, existe una protección legal de la marca notoria en base a los tratados internacionales suscritos, ratificados e incorporados al orden jurídico interno, con excepción de la Decisión de la Comunidad Andina que no necesita una incorporación al ordenamiento interno, puesto que se caracterizan por su efecto directo e inmediato.

## **2.2.3 UNIDAD III EL USO ABUSIVO DE LA MARCA NOTORIA**

### **2.2.3.1 Definición de uso abusivo de marca**

Previo a analizar el presente tema es importante saber que es uso abusivo, por una parte, la palabra “uso”, de acuerdo a Cabanellas (2015), hace referencia al acto de utilizar o servirse de algo, mientras que el vocablo “abusivo” se refiere al empleo arbitrario. Si bien el ordenamiento jurídico interno no establece un concepto jurídico de uso abusivo, al analizar la normativa legal se puede dilucidar que el uso abusivo de una marca notoria hace referencia a la utilización no autorizada por parte de su titular; razón por la cual es fundamental que los legisladores produzcan proyectos de ley o reformas al Código Orgánico de la Economía, Social de los Conocimientos e

Innovación, con la finalidad de mantener un criterio contextualizado referente a determinar la extensión y alcance de la figura jurídica del uso abusivo.

Para Gerez (2018), hacer uso abusivo de una marca notoria implica aprovecharse de manera indebida de la popularidad, y reconocimiento por parte de terceros, beneficiándose de manera injusta para comercializar los productos y/o servicios. Por ello, el reconocimiento de una marca como notoria otorga a su titular una mayor protección contra el uso abusivo. De lo expuesto por el autor se puede determinar que el uso abusivo de las marcas notorias es ejercido por comerciantes que se provechan de la popularidad que tiene una marca altamente conocida para identificar sus productos o servicios.

### **2.2.3.2 El uso abusivo de una marca notoria como una práctica desleal de competencia**

En el mundo comercial las marcas notorias desempeñan un papel fundamental en el mercado, representan fiabilidad, calidad y prestigio; sin embargo, en ocasiones, los propietarios de empresas o emprendimientos incurren en prácticas desleales al utilizar de manera abusiva una marca notoria con la finalidad de beneficiarse económicamente. Este acápite examinará el fenómeno del uso abusivo de una marca notoria como acto desleal de competencia. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado en su artículo 27 numeral 6 señala: “Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado” (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 2011, art. 27.6).

El uso abusivo de una marca notoria como acto desleal de competencia implica el aprovechamiento indebido de la reputación y reconocimiento de una marca notoria por parte de un competidor, lo que provoca en el mercado la confusión deliberada entre productos o servicios similares que la marca notoria distingue, la disminución de la confianza del consumidor o usuario y el menoscabo de la reputación de la marca notoria. Por otra parte esta practica plantea cuestiones éticas importantes, que no solo afectan a los dueños o titulares la marca original, sino también a los consumidores o usuarios; los cuales son inducidos al engaño.

Es fundamental que las empresas y emprendedores, las autoridades reguladoras y los consumidores estén atentos a estas prácticas desleales y tomen medidas para prevenirlas. Pimienta

& Acosta (2021), referente al uso indebido de marcas notorias plantean que cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, puede calificarse como una acción parasitaria, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión. En este sentido el uso abusivo como práctica desleal de competencia comprende la comercialización de productos o servicios identificados con marcas ajenas altamente conocidas por parte de la competencia, que genera confusión en el mercado y menoscaba la reputación e imagen de la marca.

### **2.2.3.3 Protección jurídica de la marca notoria no registrada**

Como se lo ha venido señalando con anterioridad en el Ecuador para proteger jurídicamente a una marca debe estar registrada ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, sin embargo en relación a la marca notoria hay que hacer énfasis que la normativa ecuatoriana no niega el reconocimiento de notoriedad de una marca por no estar registrada o encontrarse en trámite para su registro, por lo que al ser declarada como notoria se le brindará la adecuada protección jurídica que establece la ley.

El artículo 464 del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación señala;

Un signo distintivo declarado notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Capítulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de este Título que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, [C.O.E.S.C.C.I.], 2016, art. 464)

La normativa legal ecuatoriana contempla la protección jurídica de la marca notoria frente al uso o registro no autorizado por parte de su titular, en este sentido el titular la marca tiene la facultad legal de impedir que un tercero haga uso de la misma, así como también que se apropie de manera injusta mediante el registro. Previo a determinar el grado o marco de protección de las marcas notorias, es fundamental determinar los sistemas de protección existentes en la doctrina del Derecho Marcario, en este sentido se pueden identificar:

## **Sistema atributivo**

El régimen de marcas desde la esfera del sistema atributivo se refiere a que únicamente el registro concede derechos sobre la marca y evita su confusión con otras en el mercado, lo que genera un marco de protección jurídica, este sistema se haya recogido en el artículo 364 del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2005), Interpretación pre-judicial N° 24-IP-2005, señala que únicamente el derecho de uso exclusivo se origina a partir del registro de la marca y permite a su titular a usarla de manera única y privilegiada e impedir que un tercero sin su autorización la utilice.

## **Sistema declarativo**

Este sistema, reconoce que una marca notoria ha adquirido un nivel de reconocimiento y notoriedad tal, que merece protección legal incluso sin haber sido registrada; el sistema declarativo se basa en la premisa de que la marca notoria es conocida por una parte significativa del público objetivo y que su reconocimiento se ha construido a través del uso constante y prolongado en el mercado. Esta protección se otorga para prevenir la dilución de la marca, la confusión del consumidor y la competencia desleal.

La Comunidad Andina de Naciones ha referido que: los signos notoriamente conocidos, precisamente por su calidad de conocidos, no requieren de un registro previo para ser considerados tales. Bien lo señala el artículo 229 de la Decisión 486 de 2000 al indicar que “No se denegará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado”. (Pimienta & Acosta , 2021, p. 108). El artículo 461 numeral 1 del Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación reconoce un sistema declarativo, en donde no se requiere el registro de una marca notoria, de manera que se expande a una esfera extra-registral, en este sentido la legislación ecuatoriana protege jurídicamente la marca notoria no registrada frente al uso abusivo, siempre que la notoriedad haya sido declarada por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

### **2.2.3.4 Acciones legales administrativas, civiles y penales que puede emplear el titular de la marca notoria en contra de terceros por el uso abusivo.**

La presente investigación explorará las acciones legales administrativas, civiles y penales que puede emplear el titular de una marca notoria en contra de terceros por el uso abusivo, con el

objetivo de proteger sus derechos y salvaguardar sus intereses. La legislación ecuatoriana no ha desarrollado y recogido en un solo cuerpo normativo los mecanismos y herramientas de protección y sanción por el uso abusivo de una marca notoria.

### **Acciones legales administrativas**

La normativa jurídica interna, recoge las acciones legales administrativas que se pueden identificar y activar cuando existe un uso abusivo de una marca notoria, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016), artículo 465 establece el titular de una marca notoria tiene derecho a impedir que un tercero sin consentimiento previo, utilice su marca en su totalidad o de manera parcial, la reproduzca o imite, estableciendo 3 herramientas aplicadas a generar un sistema de protección; la primera herramienta va enfocada a prevenir los riesgos de confusión en todos los sentidos, la segunda herramienta va enfocada al daño económico o comercial al titular, finalmente la tercera herramienta se enfoca en prevenir el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

Este artículo genera un amplio marco de protección hacia los derechos de propiedad de los titulares de las marcas notorias, que precautelan el perjuicio derivado del uso abusivo de sus marcas, recogiendo tres esferas desde el ámbito de protección, que hacen mención a evitar la confusión o asociación de marca notoria con otras en el mercado, el daño económico y comercial por el menoscabo de la distintividad de la marca notoria, su valor comercial o publicitario, y el aprovechamiento del buen nombre y distinción de la marca.

Esta acción administrativa vislumbra que existe un plazo fatal para su prescripción, la misma que la normativa contempla que es de cinco años, o en su defecto de demostrarse la mala fe, esta acción no prescribirá, por ser el uso abusivo de la marca una infracción a los derechos de propiedad intelectual, su titular tiene la facultad de interponer una acción en contra de quién la efectuado, de conformidad con el artículo 584 del Código Orgánico de la Economía, Social de los Conocimientos e Innovación, a través de una denuncia que se lleva a cabo mediante un procedimiento administrativo ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de una resolución administrativa debidamente motivada de conformidad con el artículo 569 del Código Orgánico de la Economía,

Social de los Conocimientos e Innovación , dispondrá como sanción administrativa; la clausura de establecimiento de tres a siete días o la imposición de una multa económicas entre 1,5 salarios básicos unificados y hasta 142 salarios básicos con relación a naturaleza de la infracción, proporcionales a la gravedad de la infracción y al daño causado al titular de la marca notoria. El monto de las multas puede variar dependiendo de diversos factores, como la intencionalidad, el tipo de signo distintivo y los beneficios obtenidos ilícitamente.

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 565 del Código Orgánico de la Economía, Social de los Conocimientos e Innovación, se pueden disponer como medidas administrativas aplicables por el uso indebido de marcas notorias ; i) el cese del uso de la marca notoria; ii) el decomiso de productos, el retiro del mercado los productos falsificados o que utilizan ilegalmente la marca notoria para prevenir su circulación; y iii) la clausura temporal o definitiva del establecimiento, donde se esté realizando la infracción, que conlleva la prohibición de continuar con las actividades comerciales relacionadas con la marca notoria infringida.

Con relación al registro no autorizado realizado en perjuicio del dueño de la marca notoria, de conformidad con el artículo 389 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, su titular podrá plantear una acción de nulidad mediante oficio por efectuarse de mala fe, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de una resolución debidamente motivada podrá declarar la nulidad del registro de la marca y su titularidad a quien le fue concedido.

### **Acciones legales civiles.**

En relación, a las acciones civiles, el titular de la marca notoria puede presentar una demanda en contra de un tercero por los daños generados por el uso abusivo, mediante procedimiento ordinario, que incluye el pago de indemnizaciones por daños y la reparación de los perjuicios causados; en este sentido, el uso abusivo de la marca notoria en materia civil constituye lesiones a los derechos patrimoniales. El artículo 2214 del Código Civil determina; “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización” (Código Civil, [C.C.E.], 2005, art. 2214).

El uso abusivo de la marca notoria constituye una infracción a la propiedad intelectual, el monto de la indemnización está sujeta a 3 parámetros doctrinarios: i) Daños reales: que representan la cantidad de dinero que la empresa o emprendimiento afectada ha perdido debido al uso indebido de su marca, lo puede incluir la pérdida de ventas o beneficios que se habría obtenido si no se hubiera producido el uso indebido,; ii) Ganancias ilícitas: este tipo de daños se refiere a las ganancias que el infractor ha obtenido a través del uso indebido de la marca.

iii) Costos de mitigación: estos costos representan el dinero que la empresa o emprendimiento afectada ha gastado para mitigar el daño causado por el uso indebido de su marca, puede incluir los costos de publicidad para corregir la confusión del consumidor o los costos legales incurridos para detener el uso indebido, para calcular la cuantía estos daños, se pueden utilizar estados financieros, registros de ventas, datos de mercado y otros documentos contables. Esta acción prescribe en cuatro años desde la perpetración del acto, de conformidad con el artículo 2235 del Código Civil.

### **Acciones legales penales.**

El Código Orgánico Integral Penal (2023), artículo 208 A, tipifica como delito los actos lesivos a la propiedad intelectual, sancionados con una pena privativa de libertad de seis meses a un año y una multa de ocho hasta trescientos salarios básicos unificados por la fabricación, comercialización, almacenamiento y uso de marcas registradas con fines de lucro. La ley penal ecuatoriana, genera un marco de protección a la propiedad intelectual, e impone una pena privativa de libertad y una sanción económica a quién sin autorización del titular de la marca hace uso de la misma para identificar sus productos, desde la generalidad el uso abusivo de la marca notoria constituye una acción penalmente relevante. En referencia al procedimiento penal, el mismo deberá cumplirse según lo determinado por el procedimiento penal ordinario, regulado por los artículos 580 y 589 del Código Orgánico Integral Penal: Fase de Investigación previa. 1. Instrucción Fiscal; 2. Evaluación y preparatoria de juicio; y 3. Etapa de Juicio. De acuerdo al contenido del artículo 417 numeral 3 literal a) la prescripción del ejercicio de esta acción, es en un tiempo no menor de 5 años.

## CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.

Los métodos, técnicas, instrumentos y recursos que se emplearan para la ejecución de la presente investigación son los siguientes;

### 3.1 Unidad de Análisis

La unidad de análisis se ubica en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, lugar donde se estudió a las marcas notorias.

### 3.2 Métodos

El problema jurídico fue estudiado a través de la aplicación de los siguientes métodos:

- **Método inductivo:** a través de este método se analizó las características y elementos fundamentales de la marca notoria, para determinar las acciones legales que pueden emplear el titular de la marca por su uso abusivo.
- **Método jurídico-doctrinal:** permitió analizar las ideas y los principios básicos que varios autores nacionales e internacionales han señalado en relación las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo.
- **Método jurídico-analítico:** se analizó las normas que hacen alusión a las marcas notorias y las acciones legales que pueden emplear el titular de la marca por su uso abusivo.
- **Método descriptivo:** con los resultados de la investigación documental- bibliográfica y de la investigación de campo, este método admite describir las características y cualidades de las marcas notorias y y las acciones legales que pueden emplear el titular de la marca por su uso abusivo.

### 3.3 Enfoque de la Investigación

La investigadora por las características de la investigación asume un enfoque mixto (cuali-cuantitativo) porque dentro del proceso investigativo se realizó un estudio, doctrinario, legal y crítico para determinar las características del objeto del estudio. De igual forma para contrastar la teoría con la realidad se aplicó un cuestionario, mismo que al ser procesado proporciona datos cuantitativos.

### 3.4 Tipo de Investigación

En la presente investigación por los objetivos que se han alcanzados con su ejecución, es de tipo:

- **Pura:** Posteriormente al análisis de aspectos relacionados al uso abusivo de la marca notoria y las acciones legales que puede emplear el titular de la marca, se ha logrado crear nuevos conocimientos respecto a la investigación planteada.
- **De Campo:** La investigación se realizó en un lugar específico, en este caso en los 40 emprendimientos seleccionados a criterio de la investigadora y que se ubican en la ciudad Guayaquil.
- **Dogmática:** Porque para el estudio de las marcas notorias se emplearon normas jurídicas del ordenamiento jurídico ecuatoriano y del sistema jurídico internacional.
- **Investigación Documental – Bibliográfica:** La recolección de información sobre las marcas notorias se realizó a partir de la información contenida en documentos físicos y virtuales, como libros, artículos científicos y cuerpos normativos e instrumentos jurídicos que contribuyeron para estructurar adecuadamente los aspectos teóricos.
- **Investigación Descriptiva Jurídica:** Se ha logrado describir las cualidades y características de las marcas notorias en el Ecuador y su uso abusivo, como también, se podido señalar las acciones legales que pueden seguir el titular de la marca.

### 3.5 Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación por su naturaleza y características, es no experimental, debido a que no se manipuló intencionalmente ninguna de las variables, al contrario, se analizó el problema planteado tal como se da el contexto natural.

### 3.6 Población y Muestra

#### 3.6.1 Población

La población involucrada en la presente investigación está constituida por 5657 emprendedores que se han registrado en el Centro de Emprendimiento de Guayaquil y forman parte del programa “Soy Emprendedor” de los cuales el 67% de los emprendimientos son liderados por mujeres y el 33% por hombres de edades que oscilan desde los 20 años hasta mayores de 65.

### 3.6.2 Muestra

En vista de que la población es extensa, se procedió a obtener una muestra, para lo cual se aplicó la siguiente formula:

$$n = \frac{N}{e^2(N - 1) + 1}$$

$$n = \frac{5.657}{(0.05)^2(5.657 - 1) + 1}$$

$$n = \frac{5.657}{(0.0025)(5.656) - 1}$$

$$n = \frac{5.657}{(14.14) + 1}$$

$$n = \frac{5.657}{15.14}$$

$$n = 374$$

En vista que la muestra del trabajo investigativo sigue siendo extensa, se procedió a utilizar el muestreo no probabilístico y a criterio de la investigadora, con el consentimiento del tutor de la investigación, se seleccionó a 40 propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, a quienes se le aplicó un cuestionario.

## 3.7 Técnicas e Instrumentos de Investigación

### 3.7.1 Técnica

La técnica que se aplicó en la investigación es la encuesta, dirigida a los propietarios de emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

### **3.7.2 Instrumento de investigación**

El instrumento que se utilizó es un cuestionario escrito estructurado por 10 preguntas dicotómicas, aplicada a los Propietarios de emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

### **3.8 Método de análisis y tratamiento de la información**

Para el tratamiento de la información obtenida de la encuesta, se aplicarán las siguientes técnicas:

#### **3.8.1 Tabulación de datos**

Para la tabulación de datos se realizó la cuantificación y cualificación de los resultados e información obtenida del instrumento de investigación.

#### **3.8.2 Procesamiento de información**

Para el procesamiento de la información, se transformará los datos cuantitativos en tablas y gráficos estadísticos, para lo cual se utilizó el paquete informático contable Microsoft Excel.

#### **3.8.3 Análisis de resultados**

Se realizó la interpretación de la información y de datos estadísticos mediante la técnica lógica de la inducción.

#### **3.8.4 Discusión de resultados**

Para la discusión de resultados se empleó el análisis y la síntesis que sirvieron para confrontar los resultados del estado del arte.

### **3.9 Hipótesis**

**Hi:** La falta de registro incide significativamente en el uso abusivo de la marca notoria

**Ho:** La falta de registro no incide significativamente en el uso abusivo de la marca notoria

## CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se analizan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Pregunta 1.** ¿La marca de su producto o servicio se encuentra registrada en el SENADI?

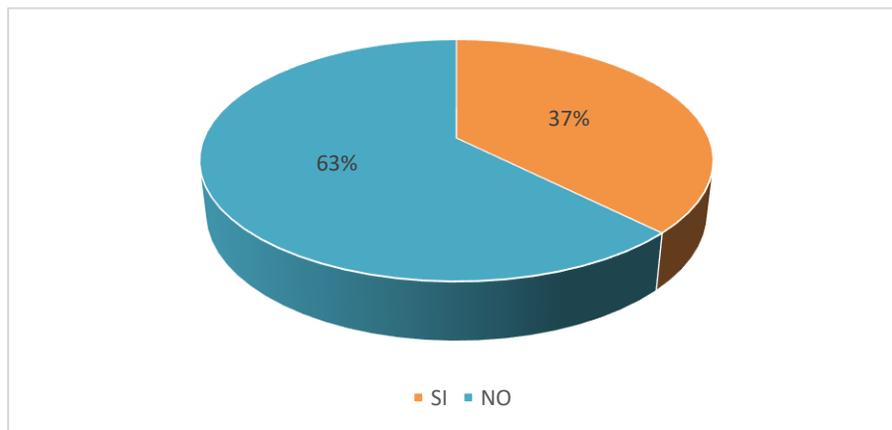
**Tabla 2. Registro de la marca**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	15	37%
NO	25	63%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 1. Registro de marca**



**Resultados y discusión:** El 37% de los encuestados sí han registrado la marca de su producto o servicio en el SENADI, mientras que el 63% de encuestados no han registrado la marca de su producto o servicio en el SENADI; la omisión del registro de las marcas denota la poca cultura sobre los procedimientos de registro, lo que conlleva a que los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil no sean reconocidos legalmente como titulares de sus marcas y que no gocen de los derechos exclusivos sobre su uso, lo que permite además que terceros utilicen de manera abusiva la marca o la registren generando de esta manera conflictos legales.

**Pregunta.2** ¿Conoce usted lo que es una marca notoria?

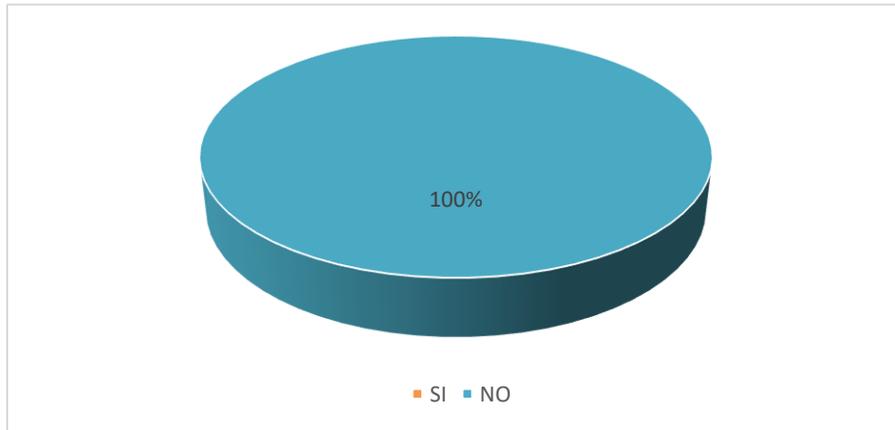
**Tabla 3. Marca notoria**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	0	0%
NO	40	100%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico No. 2 Marca notoria**



**Resultados y discusión:** El 100% de los encuestados no conoce lo que es una marca notoria, lo que vislumbra un desconocimiento referente a esta figura jurídica. Una de las principales razones por las que los encuestados obvian conocer lo que es una marca notoria es la falta de experiencia y conocimiento especializado en el campo de la propiedad intelectual, al iniciar un negocio, los emprendedores suelen estar más enfocados en aspectos prácticos como el desarrollo de productos, la búsqueda de clientes y la generación de ingresos; la protección de marcas y el registro pueden no ser una prioridad inicial, de esta manera difícilmente los dueños de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil pueden identificar si sus marcas son notorias o no.

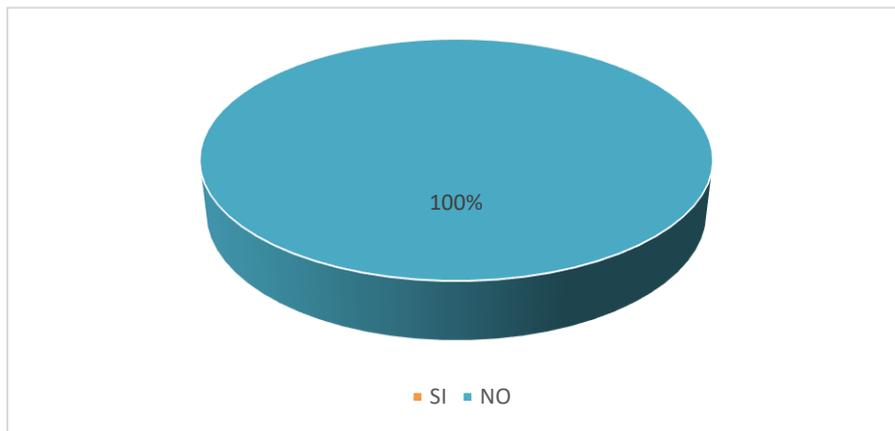
**Pregunta 3.** ¿Conoce usted lo que es la declaratoria de notoriedad?

**Tabla 4. Declaratoria de notoriedad**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	0	0%
NO	40	100%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.  
**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 3. Declaratoria de notoriedad**



**Resultados y discusión:** El 100% de los encuestados no conoce lo que es una declaratoria de notoriedad, siendo este, el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en el SENADI para que una marca sea reconocida legalmente como notoria, por lo que el desconocimiento que demuestran los encuestados evidencia que no se apliquen o reclamen debidamente sus derechos de propiedad intelectual. La declaratoria de notoriedad puede ser un proceso más complejo y menos conocido en comparación con el registro de marcas, los emprendedores, especialmente aquellos que son nuevos en el campo comercial, suelen estar más enfocados en establecer y hacer crecer su negocio, desconociendo las opciones y oportunidades adicionales que ofrece la declaratoria de notoriedad, para lo cual la educación y la difusión de información sobre la declaratoria de notoriedad deben ser promovidas para empoderar a los emprendedores y fomentar una cultura comercial y empresarial informada en el ámbito de la propiedad intelectual, con el objetivo de blindar de protección jurídica ante un posible uso abusivo.

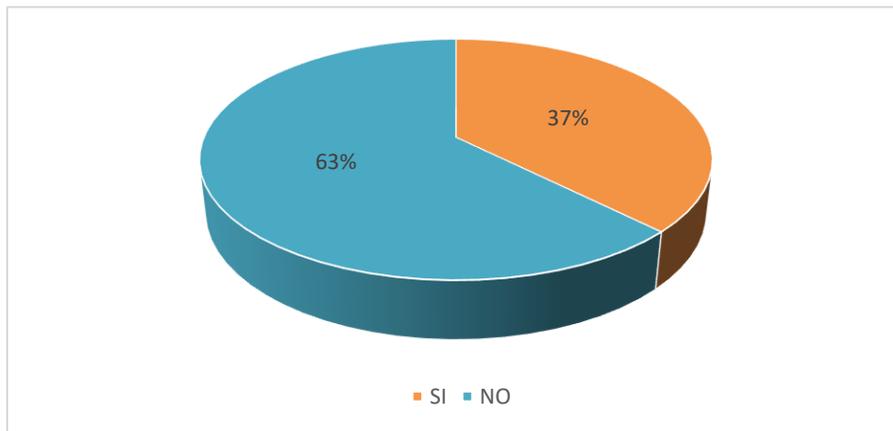
**Pregunta 4.** ¿Conoce usted los beneficios de registrar una marca?

**Tabla 5. Beneficios de registrar una marca**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	15	37%
NO	25	63%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.  
**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico No. 4 Beneficios de registrar una marca**



**Resultados y discusión:** El 37% de los encuestados sí conocen los beneficios de registrar una marca, mientras que el 63% de encuestados no conoce los beneficios de registrar una marca. El registro de una marca confiere al propietario los derechos exclusivos sobre su uso en el mercado, lo que significa que, ninguna persona o entidad puede utilizar una marca idéntica o similar para productos o servicios similares, esta esfera de exclusividad brinda al propietario una ventaja competitiva al distinguir su marca de otras en el mercado, generando lealtad y reconocimiento entre los usuarios o consumidores, otro de los beneficios clave del registro de una marca es la protección legal sólida que proporciona, lo que ofrece una prueba legal de propiedad, en caso de infracción o uso no autorizado, el propietario de una marca registrada tiene la facultad de ejecutar acciones legales.

**Pregunta 5.** ¿Considera usted que al no encontrarse registrada una marca altamente conocida es probable que un tercero haga uso abusivo de ella?

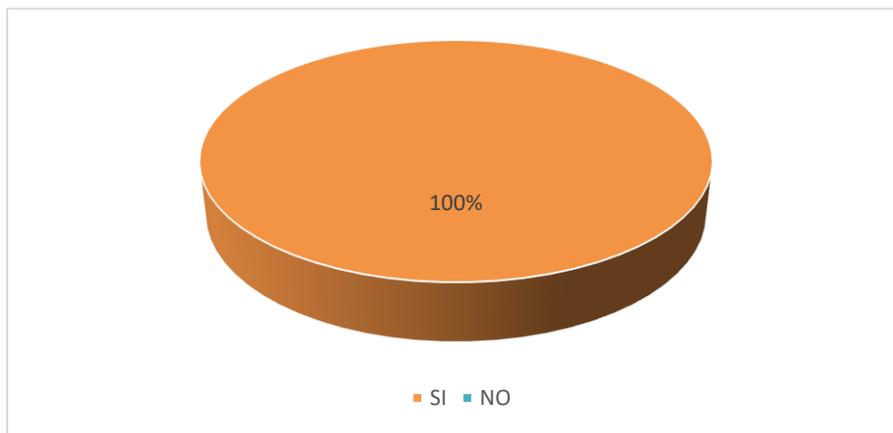
**Tabla 6. El uso abusivo por la falta de registro**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	40	100%
NO	0	0%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 5. El uso abusivo por la falta de registro**



**Resultados y discusión:** El 100% de los encuestados sí consideran que al no encontrarse registrada una marca es probable que un tercero haga uso abusivo de ella. El registro de una marca notoria es crucial para prevenir y combatir el uso abusivo de la misma, proporciona al propietario derechos exclusivos y protección jurídica para tomar medidas legales contra aquellos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, adicionalmente, el registro puede disuadir a terceros de utilizar la marca de manera ilegítima, ya que es un indicador claro de que la marca está protegida y que se tomarán medidas legales en caso de infracción.

En este sentido al no estar las marcas reconocidas como medios notorios, y no haber realizado el trámite correspondiente de registro se pueden configurar escenarios en los que se puede ejercer un uso abusivo que genere : i) confusión y engaño a los usuarios y consumidores; ii)

degradación de la imagen de la marca por un uso abusivo y posterior deficiente prestación de bienes o servicios; iii) pérdida de exclusividad de la marca en el mercado; iv) vulneración a los derechos de propiedad intelectual.

**Pregunta 6.** ¿Considera que al no encontrarse registrada una marca altamente conocida es probable que un tercero en perjuicio de titular logre registrarla en el SENADI?

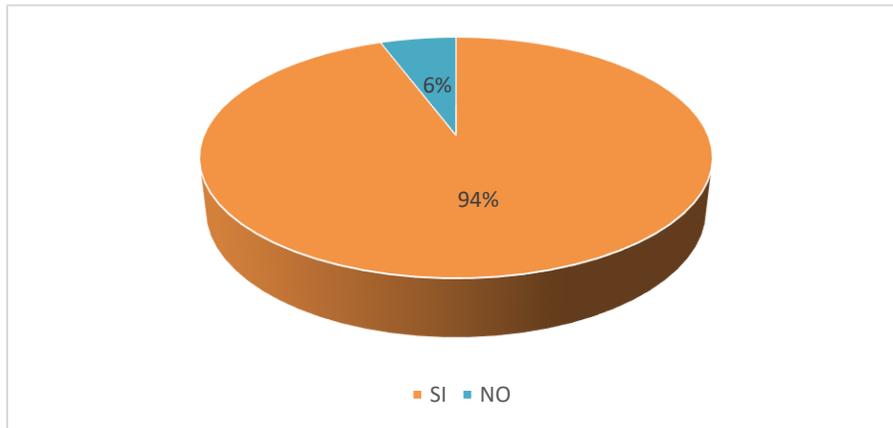
**Tabla 7. La marca notoria no registrada**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	33	94%
NO	7	6%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 6. La marca notoria no registrada**



**Resultados y discusión:** El 94% de los encuestados sí consideran que al no encontrarse registrada la marca, la misma puede ser registrada por un tercero en perjuicio de su titular, mientras que el 6% no consideran que al no encontrarse registrada la marca, la misma puede ser registrada por un tercero en perjuicio de su titular, lo que denota que como consecuencia de no registrar puede efectuarse un registro no autorizado e injusto, como consecuencia provocaría una contienda sobre la titularidad de la misma.

**Pregunta 7.** ¿Ha hecho uso abusivo de su marca?

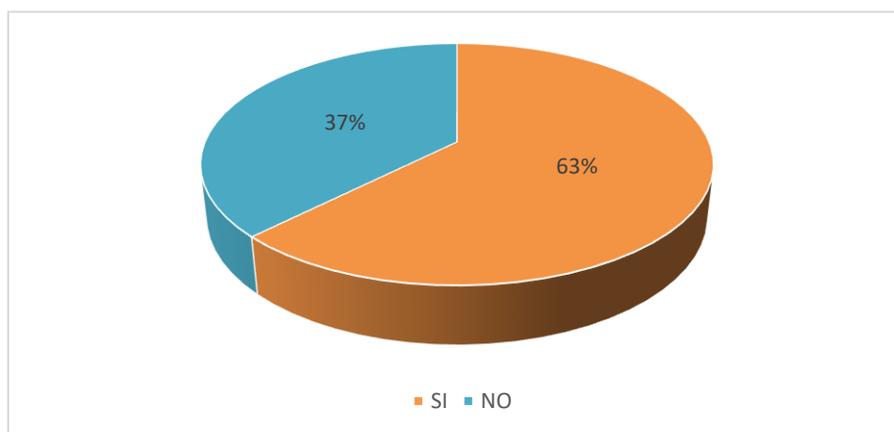
**Tabla 8. El uso abusivo de la marca**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	25	63%
NO	15	37%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico No. 7 El uso abusivo de la marca**



**Resultados y discusión:** El 63% de los encuestados afirman que sí han hecho uso abusivo de su marca, mientras que el 37% de encuestados niegan que han hecho uso abusivo de su marca. Los encuestados señalan que el uso abusivo de su marca se debe a la gran fama popularidad y prestigio que ostentan en el mercado fuera y dentro de la ciudad de Guayaquil, así como también la falta de registro ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. El uso abusivo de una marca genera confusión entre los consumidores y usuarios por la falsa asociación entre la marca original y la marca copia y con ello perjuicios económicos y comerciales para el titular de la misma.

**Pregunta 8.** ¿Considera usted que el uso abusivo de una marca altamente conocida genera afectaciones económicas para su titular?

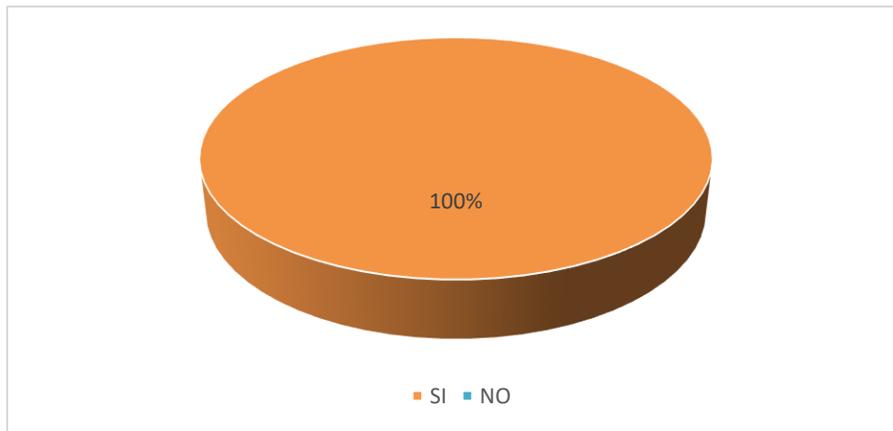
**Tabla 9. Afectaciones económicas por el uso abusivo de la marca notoria**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	40	100%
NO	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico No. 8 Afectaciones económicas por el uso abusivo de la marca notoria**



**Resultados y discusión:** El 100% de los encuestados considera que el uso abusivo de una marca altamente conocida genera afectaciones económicas para su titular, perjuicios que se ven reflejados con las pérdidas financieras, cuando terceros utilizan una marca notoria de manera no abusiva o no autorizada, generan confusión entre los usuarios y consumidores, llevándolos a adquirir productos o servicios que no son auténticos lo que puede generar una percepción negativa sobre la marca notoria y hacer que los consumidores pierdan la confianza en ella, como resultado, pueden optar por no comprar más productos o servicios de la marca notoria, lo que se traduce en una pérdida de ingresos para el titular de la marca. Por lo tanto, es fundamental proteger adecuadamente la marca mediante el registro y tomar medidas legales para defender los derechos de propiedad intelectual.

**Pregunta 9.** ¿Conoce usted que el titular de una marca altamente conocida tiene derecho a impedir que un tercero haga uso de la misma después de haber introducido en el comercio, aún si no está registrada?

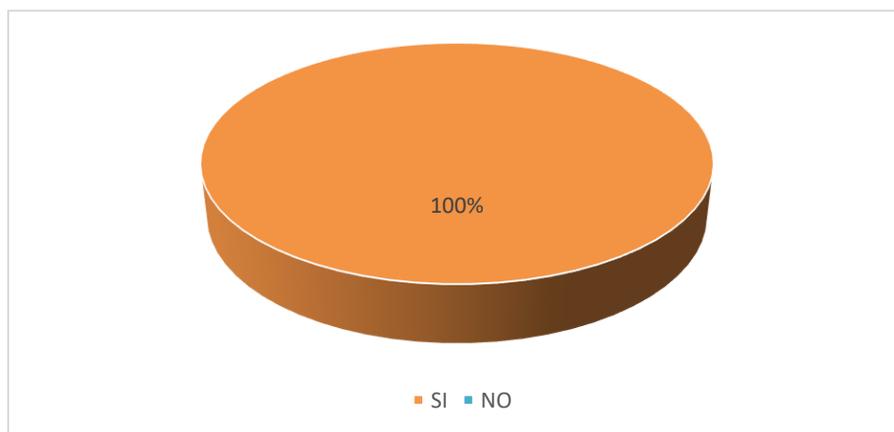
**Tabla 10. Derechos del titular de la marca**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	0	0
NO	40	40%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 10. Derecho del titular de la marca**



**Resultados y discusión:** El 100% de los propietarios de emprendimientos ubicados en la ciudad de Guayaquil, no tienen conocimiento sobre el derecho de impedir que un tercero haga uso abusivo de una marca altamente conocida (marca notoria) dentro de la dinámica de mercado, aunque la misma no se encuentre debidamente registrada; lo que denota el desconocimiento respecto a la protección jurídica de la marca notoria y las acciones legales a las que tiene derecho frente al uso no autorizado de su marca no registrada, lo que provoca que se sigan perpetuando este tipo de acciones.

**Pregunta 10.** ¿Conoce usted las sanciones que se pueden imponer a quien hace uso abusivo de una marca ajena?

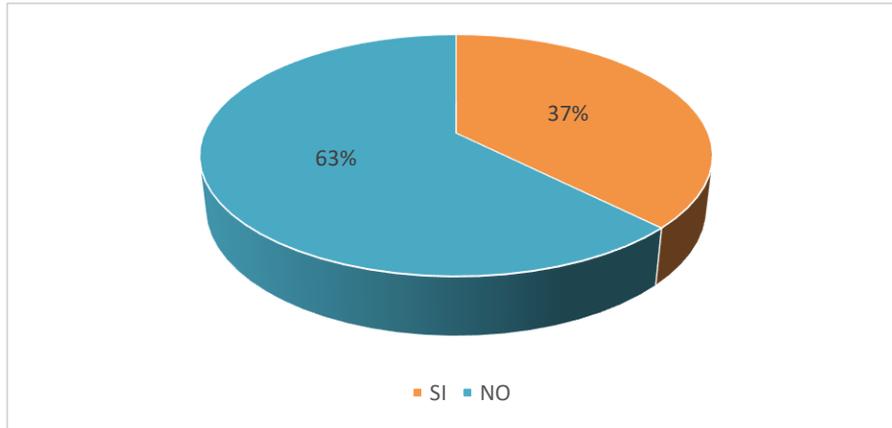
**Tabla 11. Sanciones por el uso abusivo de una marca ajena**

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SÍ	15	37%
NO	25	63%
TOTAL	40	100%

**Fuente:** Cuestionario aplicado a los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil.

**Elaborador por:** Jenny Gabriela Santafé Santana, 2023.

**Gráfico 10. Sanciones por el uso abusivo de una marca ajena**



**Resultados y discusión:** El 37% de los encuestados sí conocen las sanciones que se pueden imponer a quien hace uso abusivo de una marca ajena, mientras que el 63% de encuestados no conocen las sanciones que se pueden imponer a quien hace uso abusivo de una marca ajena; es fundamental, que los empresarios, microempresarios y emprendedores, puedan tener un acercamiento general referente al derecho de propiedad intelectual, con la finalidad que puedan conocer sus derechos como titulares de marcas, y al mismo tiempo las consecuencias del uso abusivo de otras marcas notorias, para lo cual es imperante, generar programas y proyectos de socialización referente a los derechos de los titulares y las sanciones administrativas y penales por un uso indebido de una marca notoria.

## **Comprobación de Hipótesis**

**Hi:** La falta de registro incide significativamente en el uso abusivo de la marca notoria

**Ho:** La falta de registro no incide significativamente en el uso abusivo de la marca notoria

Conforme a los resultados de la investigación el 63% los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, no han registrado en el SENADI la marca de su producto o servicio; el 100% de los encuestados no sabe lo que es la declaratoria de notoriedad; el 63% de consultados desconoce los beneficios de registrar una marca; el 100% de encuestados esta consiente que al no encontrarse registrada una marca altamente conocida es probable que un tercero haga uso abusivo de ella; el 100% de los propietarios de los emprendimientos de la ciudad de Guayaquil, sabe que el uso abusivo de una marca altamente conocida genera afectaciones económicas para su titular. En función de estos resultados, se puede inducir que, la falta de registro incide significativamente en el uso abusivo de la marca notoria, por tal razón se acepta la hipótesis de investigación o alternativas.

## CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1 Conclusiones

- Las marcas notorias son denominadas por la normativa legal vigente como signos notoriamente conocidos, se encuentran garantizadas como un derecho que se deriva del derecho de propiedad intelectual, de acuerdo a la derogada Ley de Propiedad Intelectual se caracterizan por la gran extensión de su conocimiento por el público del sector pertinente, la alta intensidad de difusión, publicidad o promoción , la antigüedad de la marca, el uso constante y la alta producción y mercadeo de los productos o servicios que distingue, como otra de sus características la Doctrina señala su amplio reconocimiento, su buen prestigio y reputación y la diferenciación clara frente a otras marcas.
- El uso abusivo de la marca notoria se refiere al uso no consentido o autorizado por parte de su titular, que implica la utilización intencional de la marca y el aprovechamiento indebido de su reputación, prestigio o reconocimiento, con el objetivo de obtener beneficios económicos injustos, que causan además confusión entre los usuarios o consumidores, violenta los derechos de propiedad intelectual del titular de la marca y constituye una práctica desleal de competencia que genera daños económicos y comerciales.
- El uso abusivo de la marca notoria se da como consecuencia de la falta de registro y acarrea sanciones administrativas, las cuales se traducen en multas económicas, decomiso de productos, el retiro de estos en el mercado, y la clausura temporal o definitiva del local comercial , de conformidad con el artículo 569 del Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; con relación a las sanciones penales, el artículo 208 del Código Orgánico Integral Penal establece la imposición de una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y una multa económica de 8 a 300 salarios básicos unificados por la figura penal de actos lesivos contra la propiedad intelectual; finalmente en el ámbito civil, de conformidad con el artículo 2214 del Código Civil; el titular de la marca notoria puede interponer una demanda y solicitar una indemnización respecto a los daños y perjuicios generados.

## 5.2 Recomendaciones

- La normativa legal vigente en el territorio ecuatoriano protege el derecho de propiedad industrial en especial atención a las marcas notorias, lo que crea un espectro de protección sobre los derechos de propiedad intelectual; sin embargo, se recomienda a la Asamblea Nacional la actualización de las normas, a fin de establecer de manera clara la conceptualización jurídica y características principales de las marcas notorias.
- En el Ecuador el uso abusivo de las marcas notorias es uno de los varios desafíos a los que se enfrentan sus titulares, por la afectación directa del adecuado desarrollo económico y comercial, en este contexto es importante que el Estado promueva la competencia justa y el respeto de los derechos de propiedad intelectual de los empresarios y emprendedores del Ecuador a través de campañas de socialización y concientización.
- Recomendar al Estado ecuatoriano que fortalezca la legislación interna, con la finalidad de que se puedan cumplir de manera eficiente los compromisos internacionales suscritos voluntariamente por el Estado, que protejan los derechos de los titulares sobre sus marcas notorias y eviten la vulneración a los derechos de propiedad intelectual. En el mismo sentido es fundamental que el Estado a través del SENADI capacite a los emprendedores y empresarios sobre: i) los beneficios que trae consigo registrar una marca ii) lo que son las marcas notorias; iii) la protección jurídica de las que gozan las marcas notorias; y iv) las sanciones que pueden imponerse a las personas que hacen uso abusivo de una marca.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aréchiga, A. (2019). *Conflictos prácticas en la tramitación de marcas sonoras y olfativas en México*. Buenos Aires: Universidad de San Andrés. <http://hdl.handle.net/10908/17989>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH]*. Paris: ONU. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Asamblea Nacional Constituyente. (20 de octubre de 2008). *Constitución de la República del Ecuador [CRE]*. [https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_ecu\\_const.pdf](https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf)
- Asamblea Nacional del Ecuador. (1967). *Constitución Política del Ecuador*. Quito. <https://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/biblioteca/constituciones-del-ecuador/Constitucion-1967/1967-Documento-transcrito.pdf>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (1998). *Ley de Propiedad Intelectual*. Quito. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Ley-de-Propiedad-Intelectual.pdf>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2005). *Código Civil*. Quito. [https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Codificacion\\_del\\_Codigo\\_Civil.pdf](https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Codificacion_del_Codigo_Civil.pdf)
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado*. Quito.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito: Registro Oficial Suplemento 899.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). *Código Orgánico Integral Penal*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Baéz, S. M. (2021). *La aplicación de derechos de propiedad industrial de marcas en materia de registros*. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/17523>
- Cabanellas de Torres, G. (2015). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L.
- Cabrera, N. (2012). *Aspectos básicos de la marcas notorias y las marcas renombradas*. Colombia. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1>

- Camacho, R. (2001). *La marca Notoria*. Alicante: Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. [https://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022\\_notoria.pdf](https://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002022_notoria.pdf)
- Carrera, S. R. (2022). *Las marcas notorias a la luz del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos*. Quito: Universidad de los Hemisferios. <http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1459>
- Cedeño, N. S. (2021). *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas dentro de la Comunidad Andina de Nacionanes (CAN)*. Quito: Universidad de los Hemisferios. <http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1300>
- China National Intellectual Property Administration [CNIPA]. (2019). *Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes*. Beijing e Geneva: Administración Nacional de Propiedad Intelectual. World Intellectual Property Organization: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_1056.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.pdf)
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decision 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, Perú.
- Courrejolles, A., & Del Carmen, M. (2014). *Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú*. Lima: Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
- Fitzgerald, L. (2020). *Índices de Propiedad Intelectual general*. Madrid: Trotta.
- Gagliardo, F. (2019). *El aprovechamiento ilícito de la Marca notoria*. Samborondón: Universidad de Especialidades Espíritu Santo. <http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3240>
- Gerez, F. (2018). *Sobre las marcas notorias, una visión periférica*. Ginebra.
- González, C. (2013). *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia*. Madrid. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=257321>
- Haro, Z. (2019). “Las Marcas Notorias y Renombradas: Conceptualización, Protección y Publicidad”. Quito, Ecuador: Universidad Internacional de Rioja. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/8246>
- Lobos, A. J. (2012). *Marca Sonora*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/07/01/Lobos-Andrea.pdf> Contenido de Tesis (PDF)
- Macías, J. E. (2020). *Marcas no tradicionales: Nuevas perspectivas y viejos retos*. Quito: Revista Facultad De Jurisprudencia. <https://www.redalyc.org/journal/6002/600263428006/html/>

- Maldonado, L. (2019). *Aspectos controversiales de la marca notoria y renombrada, Sistema Andino y de la Unión Europea*. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. <https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2188>
- Orellana, M. A. (2019). *Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización*. Guayaquil: Universidad Católica Santiago de Guayaquil. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13073/4/T-UCSG-PRE-JUR-DER-365.pdf>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). *El Convenio de Paris para la Protección de Propiedad Intelectual*. Ginebra: OMPI.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2016). *Principios básicos de la Propiedad Intelectual*. Suiza: Publicación N° 895S de la OMPI. ISBN 978-92-805-2590-8.
- Organización Mundial del Comercio. (1995). *Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC)*. <https://www.wto.org/>
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Pimienta, M., & Acosta, S. (2021). *La protección internacional de las marcas notoriamente conocidas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Ribadeneira, T. (2012). *Tratamiento de la institución de la marca notoria en el Ecuador*. <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/3222>
- Ríos, M. A. (2021). *La Marca Notoria en el Ecuador: Un Análisis Jurídico-Legal desde los Principios Tradicionales, Características y los Límites de Protección ante el Debilitamiento de los Signos de la Notoriedad*. Quito: Universidad de los Hemisferios. <http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1333>
- Ruíz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Schmitz, C. (2012). *Distintividad y uso de las marcas comerciales*. Chile: Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1. [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372012000100002](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002)
- Secretaría Nacional de Educación Superior, C. e. (2020). *Reglamento de Gestión de los Conocimientos*. Quito: LexisFinder.
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (5 de mayo de 2023). *Propiedad Intelectual*. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales:

- <http://redbio.biodiversidad.gob.ec/sites/default/files/PPT%20Taller%20de%20Propiedad%20Intelectual/3.%20Registro%20de%20signos%20distintivos.pdf>
- Sojo, C. (2016). *Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36603/SojoMolinaCatlina2016..pdf?sequence=4>
- Torres, C. (2013). *¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada*. Quito: Universidad San Francisco de Quito USFQ. <https://doi.org/https://doi.org/10.18272/lr.v1i1.867>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1999). *Interpretación Prejudicial 37-IP-98*. Quito.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). *Interpretación Prejudicial Proceso No. 37-IP-2004*.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2005). *Interpretación Prejudicial N° 24-IP-2005*. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DocumentosEntrada/E00015142011.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2006). *Interpretación Prejudicial 002-IP-2006*. Quito. <https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr2ip06.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). *Interpretación Prejudicial 421-IP-2019*. Quito. Comunidad Andina: [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/421\\_IP\\_2019.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/421_IP_2019.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). *Interpretación Prejudicial 126-IP-2020*. [https://doi.org/https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/126-IP-2020\\_02.pdf](https://doi.org/https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/126-IP-2020_02.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). *Interpretación Prejudicial 461-IP-2019*. Quito. [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/461\\_IP\\_2019.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/461_IP_2019.pdf)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2021). *Interpretación Prejudicial 157-IP-2021*. [https://doi.org/https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/157\\_IP\\_2021.pdf](https://doi.org/https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/157_IP_2021.pdf)
- Valle, J. M. (2020). *El requisito de representación gráfica en marcas no tradicionales no visibles*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/handle/22000/18564>
- Vera, L. (2017). *Derecho Marcario*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Vilacreses, F. (2008). La marca notoria en la CAN. *Ser Magister*, 150. Retrieved 14 de Agosto de 2023, from <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1161/1/SM84-Villacreses-La%20marca%20notoria%20en%20la%20CAN.pdf>

Yepez, S. (2014). *Tratamiento de la institución de la marca notoria en el Ecuador*. Repositorio Digital Universidad De Las Américas: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/84>







## Anexo.2



República  
del Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

### FORMATO ÚNICO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS

Para iniciar el trámite debe pagar el valor mínimo de la tasa oficial vigente, sin perjuicio de que pueda ser revisado y debidamente notificado al solicitante. De acuerdo a la Resolución No. 002-2019-DG-NT-SENADI la tasa oficial para el reconocimiento de marca notoria, fluctúa entre \$3.270 - \$10.800.

No. de Solicitud	Fecha de Presentación

Oficina que atenderá el trámite
<b>MATRIZ QUITO:</b> (todas las demás provincias e internacionales)

Denominación del Signo

Naturaleza del signo	Tipo de signo
Nacionalidad del Signo:	

Imagen adjunta:	Descripción clara y completa del signo:

Identificación de los solicitantes	
- 1 -	
Tipo de Documento:	
Número de Documento:	
Nombre:	
Dirección de Residencia:	
Provincia de residencia:	
Ciudad de Residencia:	
E-mail:	
Teléfono:	
País de Nacionalidad del Solicitante:	
Lugar de constitución <sup>1</sup> :	
* De necesitar incluir más solicitantes, detallarlos en un escrito que deberá ser adjuntado al presente formulario	

Quien actúa a través de	
Tipo de Representación:	
Tipo de Documento:	
Número de Documento:	

<sup>1</sup> Únicamente para personas jurídicas.



<b>Nombre:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfonos:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Código de Poder:</b>	

<b>Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades respecto de los cuales el signo se considera notoriamente conocido</b>	
<b>Clasificación Internacional No.:</b>	
<b>Detalle clase Niza:</b>	
* De necesitar más espacio para detallar los productos o servicios a proteger, sírvase adjuntar a este formulario un escrito con el detalle completo.	

<b>Signo obtenido en el extranjero</b>	
<b>Número de Título o Certificado<sup>1</sup>:</b>	
<b>País:</b>	

<b>País, países o territorios en los que se considera que el signo es notoriamente conocido.</b>

<b>Indicación del sector o sectores pertinentes de relevancia conforme al artículo 462 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación</b>
<b>Anexos adjuntos (Documentación y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento del artículo 460 COESCI)</b>

<sup>1</sup> Adjuntar copia certificada del Título o Certificado, de ser el caso.

--

\* De requerir mayor espacio, sírvase adjuntar mediante escrito el detalle.

**Período de tiempo que cubren las pruebas adjuntas:**

**No. de trámite que se suspende por la presentación de la presente solicitud<sup>1</sup>:**

<b>Abogado patrocinador<sup>2</sup></b>	
<b>Tipo de Documento:</b>	
<b>Número de Documento:</b>	
<b>Nombre:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfonos:</b>	
<b>Casilla o dirección de correo electrónico para notificaciones:</b>	

**FIRMA DEL SOLICITANTE**

**FIRMA DEL ABOGADO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Artículo 319 del Reglamento de Gestión de Conocimientos.

<sup>2</sup> Contar con el patrocinio de un abogado es opcional.