

AEPI se complace en comunicar que del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de este año, tendrá lugar uno de los más importantes eventos mundiales relacionados con la Propiedad Intelectual, esto es el X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Este evento, que tiene lugar cada año en diferentes Países del mundo, tendrá como sede a Quito, y ha sido programado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, el Estado Ecuatoriano y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. El Congreso contará con la participación de más de veinte expertos internacionales, entre los más autorizados mundialmente, con un Programa centrado en las nuevas tecnologías: obras multimedia, tecnología digital, transmisión por satélite, televisión por cable, programas de ordenador y bases de datos, autopistas de conocimiento, piratería de fonogramas y obras audiovisuales, el derecho moral y las obras interactivas, son solo algunos de los temas que serán tratados desde el ángulo del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

Al Vicepresidente de nuestra Asociación, y editor de este Boletín, Dr. Bernardo Tobar Carrión, se le ha confiado la coordinación general de Congreso, quien además intervendrá con un tema de conocida especialidad suya: "La protección de los programas de ordenador y las bases de datos". AEPI tiene satisfacción en afirmar que ha sido la primera entidad coauspicante en comprometer su apoyo para el evento.

Rellevamos la trascendencia internacional de este Congreso, académicamente avalado por la más alta organización mundial en la especialidad, la OMPI, que desde luego significa un reconocimiento al Ecuador como huésped propicio para el tratamiento de temas de la mayor incidencia en el desarrollo de los pueblos, a las puertas del siglo XXI; AEPI felicita al Gobierno Ecuatoriano ante la expectativa de compromiso internacional de tan alta significación, y resalta la participación organizativa del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, motor y síntesis de la integración andina.

## DIRECTORIO

Dr. Luis Andrade Nieto  
Presidente  
Dr. Bernardo Tobar Carrión  
Vicepresidente  
Dra. María Esthela Guerrero  
Tesorera  
Dr. Alfredo Gallegos Banderas  
Secretario  
Dr. Vicente Bermeo Lañas  
Vocal  
Lcdo. César Guerrero Villagómez  
Dr. Enrique Chiriboga Barba  
Dr. Alejandro Ponc Martínez  
Ex-presidentes

## DECISION 344 Y DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A y 1738

*César Guerrero Villagómez*



El capítulo V de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se denomina «DE LAS MARCAS». A esta modalidad de la Propiedad Industrial, dedicaré mis próximos artículos.

### 1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO:

- Serán objeto de registro como marcas los signos bi o tridimensionales que sean perceptibles, distintivos y susceptibles de representación gráfica, capaces de distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
- No podrá registrarse como marca los signos que:
  - No constituyan marca conforme a la definición anterior;
  - Consistan en formas usuales o características impuestas por la naturaleza de la función de los productos o de sus envases, o del servicio de que se trate;
  - Consistan en formas que den ventaja funcional o técnica al producto o al servicio;
  - Puedan servir, en el comercio, para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios;
  - En el lenguaje corriente o en el uso comercial, sean una designación común o usual de los productos o servicios;
  - Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentren delimitados por una forma específica;
  - Sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
  - Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios;
  - Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios, o que en su empleo, puedan inducir a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes;
  - Reproduzcan o imiten el nombre, escudos de armas, banderas y emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de un Estado u Organización Internacional que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de las autoridades competentes. Dichos signos podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;
  - Los signos que constituyan normas técnicas, a menos que sean solicitados por el organismo nacional competente;
  - Reproduzcan monedas o billetes de curso legal, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales; y,
  - Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.
- No podrán registrarse como marcas los signos que, en relación a terceros, presenten alguno de éstos impedimentos:
- Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir a error a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para

# COMENTARIOS RELATIVOS A LAS PATENTES Y SECRETOS INDUSTRIALES DE FARMOQUIMICOS Y AGROQUIMICOS

Roque Albuja Izurieta

(continuación)

**A**demás, el ámbito de protección del secreto industrial es mucho más amplio, ya que supera los límites del de la patente, especialmente en lo que dice relación a procesos industriales, en los que no existe el riesgo de que la observación del mecanismo o la simple forma o presentación del objeto en el que se plasme, revelen el invento. Incluso, en lo que atiene a invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que no son patentables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del Art. 7 de la citada Decisión 344, éstas podrían ser objeto del secreto industrial.

Sin embargo, en lo que a secretos industriales de agroquímicos y farmoquímicos que utilizan nuevos componentes químicos se refiere, a diferencia de lo que sucede en muchos países en los que el secreto industrial, de manera general, brinda seguridad permanente e indefinida a su propietario y constituye una importante opción de explotación exclusiva, en los nuestros, esto es en los del Pacto Andino, tales secretos, en lo referente a los citados campos, no se encuentran, según mi criterio, convenientemente protegidos y en cualquier caso, no son una alternativa que puede ser considerada frente a la posibilidad de solicitar una patente.

Efectivamente, si bien es verdad, que en lo atinente a secretos industriales, el segundo inciso del Art. 73 de la mencionada Decisión, expresamente preceptúa que «No se considerará que entra en dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad», con lo cual se entendería que todos los secretos industriales se encuentran suficientemente protegidos, pero aquello no es así, ya que el Art. 78 de tal Decisión, preceptúa que «Si como condición para aprobar la comercialización de **productos farmoquímicos o de productos agroquímicos** que utilicen **nuevos componentes químicos**, un país miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho país miembro protegerá los datos referidos **siempre que su generación implique un esfuerzo considerable**, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal».

Es más, incluso, el Art. 79 de la misma Decisión, establece que «Ninguna persona distinta de la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior **podrá sin autorización de esta última**, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período **no menor de cinco años**, contados a partir de la fecha en la que el país miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto».

Lo anterior implica, que cualquier persona, transcurridos cinco años, puede contar con los datos materia del secreto industrial, atinente a agroquímicos o farmoquímicos que utilizan nuevos componentes químicos, cuando la autoridad pública ordenó a su propietario que los presente, con la finalidad de permitirle su comercialización.

En cuanto a los fármacos cuya protección preocupa mucho a esa industria, en nuestro país, como todos los sabemos, tienen que expendirse previa obtención de un registro sanitario, que se lo otorga luego de un trámite en el que se exige entre muchos otros requisitos, revelar la fórmula «cuali-cuantitativa» del producto, razón por la que, necesariamente se la tendrá que revelar, con las consecuencias ya expresadas.

En conclusión, el secreto industrial, respecto de los referidos productos, otorga una protección mucho menor a la que confiere la patente y no constituye una alternativa de aquella.

**Pérez, Bustamante y Pérez**  
Avenida Patria N° 640  
P.O. Box 17.01.3188 o 17.01.1280  
Telf.: 561710  
Fax: 561798  
Quito - Ecuador

**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE**  
**ESTUDIO JURIDICO**  
Edificio Cofiec, pisos 5to, 10mo. y 11ro.  
Avdas. Amazonas y Patria  
P.O. Box 17-01-02455  
Telfs: 562680 - 562681  
Fax: 564628 - 564069  
Quito - Ecuador

**DR. FRANCISCO CORREA**  
ABOGADO  
Av. Amazonas N° 477y Roca  
Bvo. Piso - Oficinas Nos. 810-811  
Telfs: 554613 - 563584  
Fax: 554813  
Quito - Ecuador

**GUDBERTO ORTIZ & HIJOS & ASOCIADOS**  
Reina Victoria 1539 y Av. Colón,  
Ofc. 1402-1403 P.O. Box 17-07-9332  
Telfs: 563263 - 563264  
Fax: 593-2-563262  
Quito - Ecuador

**ESTUDIO JURIDICO FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS**  
18 DE SEPTIEMBRE N° 213 y 6 de Diciembre  
P.O. Box 17-01-363  
Telfs: 234220 - 237320 - 521582 - 543473 - 563426 - 563549 - 566159 - 565018 - 527661 - 563289  
Quito - Ecuador

# NECESIDAD DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN AGIL DE REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS

*Santiago Guarderas Izurieta*

**E**n virtud de lo dispuesto en el Art. 100 del Código de la Salud (DS 188. RO 158: 8-II-71), están sujetos a registro sanitario la comercialización, producción, almacenamiento o transportación de medicamentos en general, de drogas o dispositivos médicos; de cosméticos, productos higiénicos o perfumes.

El registro sanitario tiene por objeto impedir el tráfico económico de productos farmacéuticos, higiénicos y cosméticos que puedan causar daño a la población. La autorización, por consiguiente, es concedida únicamente a aquellos que garantizan su calidad y aptitud.

Para obtener el registro sanitario es preciso cumplir una innumerable y anacrónica lista de requisitos y someterse a un tedioso y extenso trámite que, en su mayor parte, se lo realiza en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical «Leopoldo Izquieta Pérez».

La causa de estos graves problemas está en que el Reglamento de Medicamentos, Cosméticos y Productos Higiénicos expedido mediante Decreto Supremo No. 8022 de 20 de julio de 1977 (RO No. 391: -VIII-77), reformado ilegalmente por Acuerdos Ministeriales (AM Nos. 10147. RO 654: 2-VI-91 y 576 1-XII-92), por un lado, exige el cumplimiento de requisitos técnico-científicos confusos y mas aún desconocidos, y, por otro, no establece un procedimiento de registro.

La Comisión de Registro Sanitario de las «Jornadas de Diálogo sobre Medicamentos», auspiciadas por los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Ministerio de Salud, en la cual tuve el honor de intervenir, preparó un procedimiento que, al tiempo de solucionar esta imperiosa necesidad, respondiera a los principios de agilidad y eficacia.

Dado que el tema es trascendental y siempre de actualidad, es importante conocer si dicha propuesta merecería o no el respaldo de todos quienes de una u otra manera estamos involucrados en este tema. A continuación me permito transcribir los artículos pertinentes de la propuesta presentada por la referida Comisión a los Ministros de Industrias y Salud.

## «DEL TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO»

**Art... -Examen formal.-** Presentada la solicitud con sus anexos, el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical los examinará. Si la solicitud y/o sus anexos no cumplieren con los requisitos formales establecidos en este reglamento, notificará al solicitante, por escrito y en el término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para que los presente o los complete, según el caso. La notificación se retirará de la oficina de recepción de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, para cuyo efecto se requerirá, si fuere el caso, autorización escrita del solicitante.

Si el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical no hiciera la notificación, la hiciera fuera del término previsto o no indicare

expresamente cuál es el reparo, se entenderá que la solicitud y sus anexos han sido aceptados.

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical bajo su responsabilidad, llevará un libro de notificación en el que se anotarán diariamente las notificaciones efectuadas.

**Art... -Alcance.-** El solicitante dispondrá de 60 días calendario, contados a partir de la notificación, para subsanar las objeciones. Si dentro del término señalado no lo hiciera o lo hiciera en forma indebida, el Director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, en el término de diez días hábiles contados a partir de la fecha de presentación del documento de alcance o del vencimiento del plazo, según el caso, declarará abandonada la solicitud y, en la misma resolución, ordenará que el solicitante retire la documentación dentro de los treinta días calendario siguientes a la notificación de ese acto administrativo. Si el solicitante no la retirare, el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical procederá a destruirla.

Si el Director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical no hace la notificación del abandono, o lo hace fuera del término, se entenderá que el documento de alcance ha sido aceptado.

En el evento de declararse abandonada la solicitud, la tasa de registro quedará en beneficio del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical.

**Art... -Examen Técnico-científico.-** Si la solicitud y sus anexos reúnen los requisitos formales bajo los parámetros establecidos en el presente reglamento, el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical realizará el análisis técnico en el plazo de 120 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo para el examen formal de la solicitud original y sus anexos o el plazo para el examen formal del documento de alcance; vencido el cual, si no hubiere observaciones, se entenderá que el Registro Sanitario ha sido concedido debiendo el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical emitir el respectivo Certificado de Registro Sanitario. En caso de que se deniegue el Registro, el Director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical emitirá la resolución debidamente motivada y procederá a notificarle en la forma establecida en el Art. 35.

**Art... -Objeciones.-** Únicamente en el evento de que el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical tuviere una objeción técnico-científica, se interrumpirá el plazo de 120 días establecido en el artículo anterior. En estos casos, el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical notificará al solicitante, concediéndole un plazo de 120 días calendario para que salve las objeciones. Una vez presentados los justificativos del caso, comenzará a correr nuevamente el plazo interrumpido.

El solicitante podrá resolver por dos ocasiones una misma objeción técnica-científica. Si el Instituto Nacional de Higiene y Medicina

Tropical considera que no se ha salvado la objeción. emitirá la resolución denegando el Registro Sanitario. En los casos de objeción por análisis, el interesado se sujetará a las muestras testigos y pagará el valor de la tasa correspondiente, si habiendo litigio se determina fallo en la muestra testigo analizada.

**Art...** -Procedimiento drogas nuevas.- Las drogas nuevas se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 34 al 37 de este reglamento, pero el análisis técnico científico se efectuará en el plazo de 180 días hábiles.

**Art...** -Solicitud de ampliación de indicaciones terapéuticas, nuevas asociaciones, vías de administración y posología y formas de acción

retardada.- Los productos ya registrados en Ecuador y presentados a un nuevo trámite con indicaciones terapéuticas diferentes a las ya aprobadas, nuevas asociaciones, nuevas vías de administración y posología y formas de acción retardada, se sujetarán según el caso, a lo dispuesto en los artículos anteriores. Se deberá proporcionar los datos pertinentes que comprueben las nuevas indicaciones, nuevas asociaciones, nuevas vías de administración y posología y formas de acción retardada.

El trámite será el previsto en los artículos anteriores pero el análisis técnico científico se efectuará en el plazo de 180 días hábiles.

## NOTICIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

### NACIONALES

*Alejandro Ponce Martínez*

**L**a Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo del Primer Distrito (Quito) en una importante sentencia de Mayo 16. 1995 (Laboratorios Roemmers S.A. y otros y Presidente del Ecuador) decidió que las Disposiciones Transitorias para patentes contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº. 1344-A no viola la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni la Constitución del Ecuador, ni ninguna ley del Ecuador.

Algunas compañías farmacéuticas latinoamericanas intentaron que se declarara que

tales Disposiciones Transitorias eran contrarias a la Decisión 344 y, por consiguiente, eran nulas. El Tribunal ha rechazado tal demanda sobre la base de la interpretación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que explicó la naturaleza del requisito de novedad constante en la Decisión 344 y la eliminación de las prohibiciones contenidas en la Decisión 85 en campos específicos, especialmente en el farmacéutico. El Tribunal ha establecido que las Disposiciones Transitorias que permiten el otorgamiento de patente en aquellos campos que no eran patentables bajo las Decisiones 85, 311 y 313 por un plazo igual al que falta

para la expiración del plazo de la patente concedida en el exterior y que permite la presentación de solicitudes de patentes sobre los mismos campos sobre la base de solicitudes presentadas en el exterior, no violan los requisitos para otorgar patentes previstas en la Decisión 344. Aunque esta decisión puede ser objeto de recurso de casación ante la Corte suprema, constituye un importante precedente para el otorgamiento de patentes con respecto a las solicitudes pendientes fundamentadas en tales Disposiciones Transitorias.

### INTERNACIONALES

*César Guerrero Villagómez*

En este número iniciamos esta columna que informará a nuestros asociados y amigos, las noticias más importantes sobre Propiedad Industrial en otros países.

#### REFORMA DE LA LEY DE PATENTES EN ARGENTINA \*

**E**l Congreso ha estado estudiando la Reforma a la Ley de Patentes durante varios años. El aspecto que ha dilatado dicha reforma ha sido la inclusión de las patentes farmacéuticas, vedada en la Ley 111 y resistida por defensores de la industria local.

Sin embargo antes que pudiera concluir la labor parlamentaria de la Reforma men-

cionada, el Congreso sancionó la Ley Nº 22.425, con vigencia a partir del 6 de enero de 1995, incorporando los acuerdos por la ronda Uruguay del GATT sobre Propiedad Intelectual (GATT/TRIPS).

La aprobación de los GATT/TRIPS constituye -aún antes de la sanción de la nueva Ley- una modificación importante a la actual Ley de Patentes. La más destacable está relacionada con la inclusión de los productos farmacéuticos como material patentable.

Por otro lado, el Congreso ha aprobado ahora el texto final de la Reforma a la Ley de Patentes, el que no respeta muchos considerandos de los GATT/TRIPS. En materia de productos farmacéuticos posterga la entrada en vigencia de la exclusividad de los derechos

de patentes por 8 años. Dicho texto se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo.

El probable veto presidencial intentará ajustar la Reforma para que guarde relación con los términos de los GATT/TRIPS. Desconocemos el desenlace final que tendrá este episodio, pero seguramente se resolverá a cortísimo plazo.

Reiteramos en consecuencia que el Acuerdo GATT/TRIPS está en vigencia a partir del 6 de enero de 1995, pudiendo patentarse los productos farmacéuticos.

\* Cortesía de BARBAT & Cía.

# COMENTARIOS RELATIVOS A LAS PATENTES Y SECRETOS INDUSTRIALES DE FARMOQUIMICOS Y AGROQUIMICOS

*Roque Albuja Izurieta*

(continuación)

**A**demás, el ámbito de protección del secreto industrial es mucho más amplio, ya que supera los límites del de la patente, especialmente en lo que dice relación a procesos industriales, en los que no existe el riesgo de que la observación del mecanismo o la simple forma o presentación del objeto en el que se plasme, revelen el invento. Incluso, en lo que atiene a invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que no son patentables, de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del Art. 7 de la citada Decisión 344, éstas podrían ser objeto del secreto industrial.

Sin embargo, en lo que a secretos industriales de agroquímicos y farmoquímicos que utilizan nuevos componentes químicos se refiere, a diferencia de lo que sucede en muchos países en los que el secreto industrial, de manera general, brinda seguridad permanente e indefinida a su propietario y constituye una importante opción de explotación exclusiva, en los nuestros, esto es en los del Pacto Andino, tales secretos, en lo referente a los citados campos, no se encuentran, según mi criterio, convenientemente protegidos y en cualquier caso, no son una alternativa que puede ser considerada frente a la posibilidad de solicitar una patente.

Efectivamente, si bien es verdad, que en lo atinente a secretos industriales, el segundo inciso del Art... 73 de la mencionada Decisión, expresamente preceptúa que «No se considerará que entra en dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad», con lo cual se entendería que todos los secretos industriales se encuentran suficientemente protegidos, pero aquello no es así, ya que el Art. 78 de tal Decisión, preceptúa que «Si como condición para aprobar la comercialización de **productos farmoquímicos o de productos agroquímicos** que utilicen **nuevos componentes químicos**, un país miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho país miembro protegerá los datos referidos **siempre que su generación implique un esfuerzo considerable**, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal».

Es más, incluso, el Art. 79 de la misma Decisión, establece que «Ninguna persona distinta de la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior **podrá sin autorización de esta última**, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período **no menor de cinco años**, contados a partir de la fecha en la que el país miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto».

Lo anterior implica, que cualquier persona, transcurridos cinco años, puede contar con los datos materia del secreto industrial, atinente a agroquímicos o farmoquímicos que utilizan nuevos componentes químicos, cuando la autoridad pública ordenó a su propietario que los presente, con la finalidad de permitirle su comercialización.

En cuanto a los fármacos cuya protección preocupa mucho a esa industria, en nuestro país, como todos los sabemos, tienen que expendirse previa obtención de un registro sanitario, que se lo otorga luego de un trámite en el que se exige entre muchos otros requisitos, revelar la fórmula «cuali-cuantitativa» del producto, razón por la que, necesariamente se la tendrá que revelar, con las consecuencias ya expresadas.

En conclusión, el secreto industrial, respecto de los referidos productos, otorga una protección mucho menor a la que confiere la patente y no constituye una alternativa de aquella.

**Pérez, Bustamante y Pérez**  
Avenida Patria N° 640  
P.O. Box 17.01.3188 o 17.01.1280  
Telf.: 561710  
Fax: 561798  
Quito - Ecuador

**BUSTAMANTE & BUSTAMANTE**  
**ESTUDIO JURIDICO**  
Edificio Cofiec, pisos 5to. 10mo. y 11ro.  
Avdas. Amazonas y Patria  
P.O. Box 17-01-02455  
Telfs: 562680 - 562681  
Fax: 564628 - 564069  
Quito - Ecuador

**DR. FRANCISCO CORREA**  
**ABOGADO**  
Av. Amazonas N° 477y Roca  
8vo. Piso - Oficinas Nos. 810-811  
Telfs: 554613 - 563584  
Fax: 554813  
Quito - Ecuador

**GUDBERTO ORTIZ & HIJOS & ASOCIADOS**  
Reina Victoria 1539 y Av. Colón,  
Ofc. 1402-1403 P.O. Box 17-07-9332  
Telfs: 563263 - 563264  
Fax: 593-2-563262  
Quito - Ecuador

**ESTUDIO JURIDICO FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS**  
18 DE SEPTIEMBRE N° 213 y 6 de Diciembre  
P.O. Box 17-01-363  
Telfs: 234220 - 237320 - 521582 - 543473 -  
563426 - 563549 - 566159 - 565018 - 527661 -  
563289  
Quito - Ecuador

# LA CALIFICACION DEL SUJETO COMO TITULAR DE UN DERECHO MARCARIO

*Francisco Gallegos Rivas\**  
*Esteban Celi De la Torre\**

**A**dicionalmente, existen, reconocidos legalmente<sup>2</sup> las denominadas instituciones de servicios no financieros, en las cuales las instituciones financieras pueden tener participación accionarial y más aún, pueden poseer más del 50% del capital; consecuentemente, pueden aspirar a la titularidad sobre los derechos marcarios que aquellas, las no financieras posean. Por tanto, el registro o reregistro de estas marcas, en ningún caso podría realizárselo, de manera exclusiva, en la clase internacional No. 36.

El aceptar la generalización de un criterio como el adoptado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, genera consecuencias más delicadas aún en otra clase de sociedades; pues, si para registrar marcas se requiere de un objeto social afín al de la categoría del registro, concluiríamos que ningún conglomerado empresarial podría ser titular de los derechos marcarios en empresas con diferente objeto. En efecto y según esta tesis, las compañías holding no podrían registrar marcas en ninguna categoría, pues su objeto social privativo es la tenencia y titularidad de acciones y derechos, y esta no es una categoría de aquellas del nomenclátor.

Además, no existe en las leyes de mercado de valores e instituciones financieras, ninguna norma que establezca un límite a la naturaleza de acciones o derechos que pueden adquirir estas sociedades; precisamente, siguiendo el principio universal de que «lo accesorio sigue la suerte de lo principal» o de «quien puede lo más, puede lo menos», si una sociedad puede ser dueña de otra, con mayor razón puede serlo de los derechos que estas poseen, entre los que encontramos a los derechos de Propiedad Industrial y específicamente a las marcas.

Por estas consideraciones el calificar a los sujetos de acuerdo a su objeto, como un requisito previo a la concesión de tal o cual derecho marcario, constituye una discriminación errada y una decisión peligrosa.

<sup>2</sup> Ley de Instituciones Financieras

\* Miembros del "Estudio Jurídico Gallegos"

Estudio Jurídico de Patentes y Marcas  
**JULIO C. GUERRERO B. Cía. Ltda.**  
Yaguachi 1122 y Av. Colombia  
P.O. Box 17-01-220  
Telfs: 227192 - 227193  
Fax: 593 2-502140/593-2-229322  
Quito - Ecuador

**ESTUDIO JURIDICO GALLEGOS**  
ABOGADOS  
P.O. Box 17-01-2772  
Telfs: 593-2-521480 - 547722  
Fax: 593-2-560736  
Quito - Ecuador

**ESTUDIO ENRIQUE CHIRIBOGA**  
Av. Amazonas 4430 y Villalengua  
5to. piso - Of. 505  
P.O. Box 17-03-4617  
Telfs: 254201 - 254202  
Fax: 254213  
Quito - Ecuador

**QUEVEDO & PONCE**  
Tarqui 747  
P.O. Box 17-01-600  
Telf: 593-2-560388  
Fax: 593-2-562584  
Quito - Ecuador

**EDITORES**

César Guerrero Villagómez  
Bernardo Tobar Carrión  
Gustavo Romero Ponce

Los artículos son responsabilidad de sus  
autores y no reflejan el criterio de los  
editores

Diseño e impresión  
DG Taller de Diseño Gráfico