

DECISION 344 y DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A y 1738

Lcdo. César Guerrero Villagómez (continuación)

En mi artículo publicado en el último Boletín, había indicado que trataría los capítulos 6o., 7o., y 8o., esto no fue posible por el espacio entregado para la publicación, donde apareció únicamente el capítulo 6o. y la mitad del 7o. Ahora confío en que se lo haga, junto con el Capítulo VIII, denominado Disposición Complementaria, la Disposición Final, las Disposiciones Transitorias, las Comunes y las Generales. Luego de 10 entregas, he concluido todo lo referente al "REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL", vigente en nuestro país.

2 DENOMINACIONES DE ORIGEN

- La autorización para utilizar una denominación de origen (en adelante referida únicamente como Denominación de Origen) deberá ser solicitada por las personas que:
- Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- Cumplan con otros requisitos requeridos por la DNPI.
- La denominación de origen deberá ser otorgada o denegada por la DNPI dentro de quince días hábiles contados desde la presentación de la solicitud.
- La denominación de origen durará diez años, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas.
- La DNPI podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de una denominación de origen, previa audiencia de las partes, si la autorización fue concedida en contravención a esta Decisión.
- Será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional.
- La DNPI podrá declarar la protección de las denominaciones de origen de países de la subregión, cuando la soliciten los productores, extractores, fabricantes o artesanos con legítimo interés, o las autoridades públicas. Para terceros países, la DNPI podrá declarar la protección, siempre que esté previsto en algún convenio cuando el tercer país conceda reciprocidad y, si la denominación de origen ha sido declarada como tal en su país originario.
- Las denominaciones de origen protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto mientras subsista dicha protección.

DIRECTORIO

Dra. María Esthela Guerrero
Presidenta
Dr. Alfredo Gallegos Banderas
Vicepresidente
Dr. Iván Gallegos Domínguez
Secretario
Dr. Gustavo Romero Ponce
Tesorero
Dr. Diego Ortiz Gómez
Vocal
Lcdo. César Guerrero Villagómez
Dr. Enrique Chiriboga Barba
Dr. Alejandro Ponce Martínez
Dr. Luis A. Andrade Nieto
Ex-presidentes

3. LOS LIBROS PROTOCOLO

- Los libros protocolo, según cada modalidad, contendrán la misma información requerida para los títulos de registro. La DNPI llevará índices completos, de las modalidades de propiedad industrial, así como de las licencias registradas.

4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DECISION

Los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en esta Decisión. Deberán informar a la Comisión del Acuerdo de Cartagena estas medidas.

- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en esta Decisión, serán regulados por la legislación nacional.

- La DNPI podrá establecer tasas para los trámites referentes a la Propiedad Industrial.

- Los Países Miembros, para consolidar un sistema de administración comunitaria, garantizan la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en esta Decisión; así como a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales, los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

La DNPI enviará la Gaceta de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países para consulta del público.

- Los Países se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.

5. DISPOSICION FINAL DE LA DECISION

- UNICA.- Se entenderá como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial; y, como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado por la legislación nacional.

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA DECISION

- Los derechos de Propiedad Industrial válidamente concedidos con anterioridad al 1º de enero de 1994, subsistirán por el tiempo en que fueron concedidos. En lo

relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

7. DISPOSICIONES COMUNES DEL REGLAMENTO

- Cualesquiera de las modalidades de propiedad industrial solicitadas u obtenidos serán transferibles por acto entre vivos o transmisible por sucesión por causa de muerte, para lo cual se deberá presentar una solicitud acompañando el documento en que conste la cesión o acredite la calidad de heredero o legatario, así como los documentos que demuestren la representación y la existencia legal del solicitante.

El cambio de nombre del propietario de cualquier modalidad de propiedad industrial, en trámite o debidamente concedido, deberá ser solicitado acompañando el documento que acredite tal cambio.

El título de registro, de transferencia, transmisión o cambio de nombre, se marginará en el libro protocolo del registro, e inscribirá en el libro de transferencias, transmisiones o cambios de nombre, respectivo.

- Las licencias y sublicencias se solicitarán y otorgarán por escrito y se registrarán en la DNPI. Las sublicencias, solo si existe autorización del titular del derecho.

- Los documentos que se presenten en la DNPI deberán constar en castellano o traducidos.

- Los términos en días, se entenderán como hábiles; las prórrogas serán concedidas a petición del interesado, y no podrán ser otorgados de oficio; si vencen en día inhábil, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

8. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO

- Las solicitudes ingresarán en la Secretaría General sucesivamente enumeradas. Se sentará la razón de su presentación, con la firma del Secretario, con la fecha, hora de ingreso y el número de trámite. Copia se entregará al interesado.

Las solicitudes se considerarán en el orden en el que hubieren sido presentadas, respetando su prioridad.

Las solicitudes y expedientes de propiedad industrial son públicos y podrán ser consultados por cualquier persona, salvo aquellos indicados en los artículos 24 y 66 de la Decisión 344.

ESTUDIO ENRIQUE CHIRIBOGA
Av. Amazonas 4430 y Villalengua
5º piso - Of. 505
P.O. Box: 17-03-4617
Telfs: 254 201 - 254 202
Fax: 254 213
Quito - Ecuador

LUIS A. ANDRADE N.
ESTUDIO JURIDICO
Av. Amazonas 2374
Casilla 17-07-8738
Telfs: 526 288 - 548 550
Fax: (593-2) 504 267
Quito - Ecuador

ROMERO ARTETA PONCE
Av. 18 de Septiembre 213 y 6 de
Diciembre 9º piso
P.O. Box: 17-03-719
Telfs: 563 332 - 563 719 - 563 334
Fax: 563 718 - 521 394
Telex: 22364- ROMETA ED
Quito - Ecuador

- Las publicaciones se efectuarán, una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial que se publicará mensualmente y contendrá los extractos de las solicitudes de todas las modalidades de propiedad industrial, así como el índice de los registros o concesiones, sus renovaciones, transferencias, transmisiones, cambios de nombre y las licencias de uso otorgadas en el mes anterior.

La fecha de publicación, para todos los efectos legales, será la del acta que dispone su circulación. El precio así como el valor de las publicaciones, será fijado por el MICIP.

- Los títulos que otorgue la DNPI deberán estar suscritos por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

- Las resoluciones definitivas del Director y aquellas que impidan, en cualquier forma, la continuación del trámite solicitado, causan estado y, en consecuencia, sin necesidad de reclamación administrativa, puede recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Cualquier conflicto o controversia en materia de propiedad industrial podrá ser sometido a arbitraje de conformidad con la Ley de Arbitraje Comercial.

9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL REGLAMENTO

Las dos disposiciones se las estudió cuando tratamos lo referente a Patentes.

ELECCIONES EN AEPI

Conforme mandan los estatutos de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Industrial, el 8 de febrero se llevaron a cabo las elecciones para renovar su Directiva. Después de escuchar los informes del Presidente saliente doctor Luis Andrade Nieto y de la Tesorera doctora María Esthela Guerrero de Aguirre, que merecieron sendos votos de aplauso; se llevaron a cabo las elecciones nominándose a los siguientes vocales principales: doctora María Esthela Guerrero de Aguirre, doctores Luis Andrade Nieto, Alfredo Gallegos Banderas, Gustavo Romero Ponce e Iván Gallegos Domínguez. Vocales suplentes: doctores Diego Ortiz G., Rodrigo Bermeo R., José Luis Bruzzone D., Santiago Bustamante L., y José Rafael Bustamante E.



Constan de izquierda a derecha: Gustavo Romero, Diego Ortiz, Luis Andrade (Ex-presidente), María Esthela Guerrero, Iván Gallegos. No aparece el Vicepresidente Alfredo Gallegos.

El directorio se conformó de la siguiente manera: Presidenta María Esthela Guerrero, Vicepresidente Alfredo Gallegos, Secretario Iván Gallegos, Tesorero Gustavo Romero, y Vocal Diego Ortiz.

La nueva Presidenta agradeció la nominación y sintetizó su programa de acción en los siguientes puntos: dar impulso a la ley de creación del Instituto de Propiedad Intelectual; Instrumentar la ayuda a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para la contratación de estudiantes y así agilizar los trámites que se encuentran retrasados; y, si el tiempo y los recursos lo permiten, organizar el "Segundo Seminario de Propiedad Industrial".

Los editores de este boletín desean, a la nueva Directiva, que cumpla con todas sus aspiraciones para que la Propiedad Intelectual sea reconocida.

TOBAR & TOBAR

ESTUDIO JURIDICO

Av. Patria 640 y Amazonas Piso 3

P.O. Box: 17-03-883

Telfs: 222 820 - 221 857

Fax: (593-2) 222 815

Quito - Ecuador

QUEVEDO & PONCE

Tarqui 747

P.O. Box: 17-01-600

Telf: (593-2) 560 388

Fax: (593-2) 562 584

Quito - Ecuador

ALGO MAS SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO EJECUTIVO N° 1344-A DEL AÑO 1993

Lcda. María Esthela Guerrero

En el Boletín N° 8, me referí a aspectos muy generales, relativos a las disposiciones transitorias Primera y Segunda, del Decreto Ejecutivo 1344-A, que reglamenta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y anuncié referirme posteriormente a aspectos importantes como la demanda en contra la legalidad de dichas disposiciones transitorias propuestas por varios laboratorios farmacéuticos, y a la contestación formulada en acción objetiva de plena jurisdicción, ante el Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso-Administrativo.

En el tiempo corrido desde la aparición del mencionado boletín, ha ocurrido un hecho de enorme impor-

tancia: la Junta del Acuerdo de Cartagena, ha realizado observaciones a las indicadas disposiciones transitorias y el "Informe Preliminar relativo al incumplimiento por parte de la República del Ecuador de las Disposiciones contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", reitera que el Gobierno del Ecuador ha incurrido y persiste en el incumplimiento de las normas del Acuerdo de Cartagena y del Tratado que crea el Tribunal, al mantener en vigencia las disposiciones transitorias cuestionadas.

Una de las razones que invoca la Junta para observar al Gobierno ecuatoriano es que, al expedir la

sentencia, se apartó de la interpretación prejudicial expedida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que lo hizo a pedido de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Al parecer, las disposiciones transitorias tendrán que dejar de regir por observación de la Junta, si el Gobierno del Ecuador acoge el criterio del organismo supranacional.

Inquieta, por otra parte, el destino de los expedientes de observaciones a las solicitudes de patentes, el hecho de que, del contexto general de las observaciones y del informe, se deduce que el criterio de la Junta es contrario a la vigencia de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A.

IMPORTACIONES PARALELAS

*María Augusta Cueva**

(continuación)

El sistema de agotamiento de derechos, adoptado por la legislación y la jurisprudencia de muchos países con larga historia en el libre comercio internacional, nacido en el seno de la Comunidad Europea consiste en que, una vez que los productos fueron puestos en el mercado por el titular o con su consentimiento, no puede éste impedir su comercialización. Así, el propietario de una marca no tendrá derecho de prohibir el uso de la misma con relación a productos puestos en el mercado común por él mismo o con su autorización.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que existen numerosos casos a nivel internacional, en los que, rigiendo el sistema de agotamiento de derechos, los fallos jurisprudenciales se han orientado en contrario a este principio. Estos casos obedecen al respeto y garantía de los sistemas legislativos hacia los derechos conferidos y que un registro marcario engloba. Las consideraciones hechas para este tipo de fallos contemplan una gama de condiciones tales como características de mercado, estrategias promocionales, servicios post-venta, aprovechamiento de las inversiones publicitarias por parte de los importadores, disminución en volúmenes de venta de los productores autorizados localmente, daños en la reputación de las marcas por diferencias de calidad, entre otras.

ESTUDIO JURIDICO FABIAN PONCE O. & ASOCIADOS

16 De Septiembre N° 213 y 6 de Diciembre
P.O. Box: 17-01-363
Telfs: 234 220 - 237 320 - 521 582 - 543 473
563 426 - 563 549 - 566 159 - 565 018 - 527
661 - 563 289 • Quito - Ecuador

BERMEO & BERMEO LAW FIRM

Av. Amazonas 477 y Roca
Ofic. 201 PO Box: 17-15-545-C
Telfs: 545 871 - 523 894 - 234 710
Fax: 565 861 - 564 620
Quito - Ecuador

Cabe citar casos como el del Grupo Colgate Palmolive en el que, productos genuinos fabricados y comercializados en Brasil fueron importados a Inglaterra por parte de la Compañía Markwell la que fue demandada exitosamente por miembros del Grupo Colgate Palmolive por "Infringimiento Marcario". El dictamen se basó en que, independientemente de las sutiles diferencias en las envolturas del producto, había una marcada diferencia en la calidad de los productos en cada uno de los países, distintos en su composición y beneficios terapéuticos.

Markwell había arreglado el importe de siete embarques de productos Colgate brasilero a Inglaterra, en donde los ubicó para venta al por menor en pequeños negocios locales y a través de una cadena de tiendas inglesa, "Tesco". Fue así como los productos importados eran ofrecidos a precios menores y frecuentemente exhibidos junto a los productos fabricados y comercializados por Colgate UK. Markwell basó su defensa en la genuinidad de los productos, en la universalidad y agotamiento de los derechos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó el argumento de Markwell en base a dos consideraciones generales: primero que las confusiones generales en el público eran completamente evidentes lo que

hacía necesario reafirmar las limitaciones territoriales de las marcas y, segundo, que la naturaleza territorial que caracterizaba el goodwill de los productos justificaba la prohibición de importaciones a mercados donde opere otra subsidiaria ya que sus productos identificarían una cierta calidad. Todo esto fue resumido en una "representación fraudulenta" por parte de Markwell sobre el origen y calidad de los productos importados. Sin embargo, dejaron clara una salvedad en su sentencia: "El argumento de Markwell bien puede representar la ley del futuro".

Existen casos análogos como el de Ideal Standard ventilado en el Tribunal de Justicia Europeo, Seiko Time, en los que se dió preferencia a la protección al consumidor sobre la libre circulación de mercancías.

No podemos más que concluir que son muy variadas las posibilidades que traen consigo las importaciones paralelas, y que cada caso merece un tratamiento atento al respeto y vigencia de los derechos marcarios, sin caer en un proteccionismo que imposibilite el libre flujo de mercancías que ya constituye una realidad en nuestro país.

* Departamento de Marcas y Patentes ROMERO ARTEITA ABOGADOS

NOTICIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL



NACIONAL

Alejandro Ponce Martínez

El juez Sexto de lo Civil de Guayaquil ha decidido que las normas de la Ley de Protección a los Agentes, Distribuidores y Representantes de Compañías Extranjeras, son aplicables a los contratos de licencia de marcas para fabricación en el Ecuador de productos nacionales. La citada ley protege, según su texto, exclusivamente a los distribuidores directos de productos extranjeros, más no a quienes los subdistribuyen ni a quienes distribuyen productos nacionales. El Juez ha condenado a la demandada al pago de los daños y perjuicios que se demuestran por la terminación de un contrato de licencia, a pesar de que el aviso de terminación dado por la demandada estuvo pactado en el contrato de

licencia y a pesar también de que el contrato fue anterior a la ley de 31 de diciembre de 1976. Esta decisión constituye un nuevo atentado contra los derechos de propiedad intelectual por parte de los jueces y pone en peligro a los propietarios de marcas de fábrica que otorguen licencias a compañías ecuatorianas.

(Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil. - A. Baquerizo G. Cía. Ltda. vs. Shulton Inc., Noviembre 6, 1995).

"La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha rechazado observaciones contra los registros de las marcas McDONALD's y McDONALD's Logotipo Social (en varias clases internacionales), así como contra las soli-

ESTUDIO JURIDICO CORREA, FERNANDEZ-SALVADOR & ITURRALDE
Av. Amazonas N° 477 y Roca
Edificio Banco de los Andes, 8° Piso -
Oficinas N° 810 - 811
Tells: 554 613 - 563 584 • Fax: 554 813
Quito - Ecuador

GUDBERTO ORTIZ & HIJOS & ASOCIADOS
Reina Victoria 1539 y Av. Colón,
Ofc. 1402-1403
P.O. Box: 17-07-9332
Tells: 563 263 - 563 264
Fax: (593-2) 563 262
Quito - Ecuador

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE ESTUDIO JURIDICO
Edificio Cofelec, pisos 5° 10° y 11°
Avdas. Amazonas y Patria
P.O. Box: 17-01-02455
Tells: 562 680 - 562 681
Fax: 564 628 - 564 069
Quito - Ecuador

ciudades de Diseño Estilizado de Arcos-Logotipo Social, RONALD McDONALD's y FIGURA DE PAYASO (en varias clases internacionales), plan-teadas sobre la base de un registro previo del nombre comercial McDONALD's y de la existencia de una compañía constituida en el Ecuador denominada Restaurantes McDONALD's Cía. Ltda. La Dirección ha estimado que la fama, alto renombre y notoriedad de la marca McDONALD's, con registro en setenta países del mundo, no puede generar confu-sión con el nombre comercial registrado en el Ecuador y que la adopción por parte de una compañía de una denominación sólo impide que otra se constituya con igual nom-bre. (En: solicitudes de McDONALD's Corporation Nos. 49170-94, 49175-94, 49674-94, 49179-94, 49675-94, 49178-94, 49180-94, 49181-94, 49182-94, 49177-94, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, resoluciones de 21 de Noviembre de 1995)".

Con motivo de la realización de X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES, estuvo, dando realce al evento, el señor Arpad Bogsch, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).



Aparecen de izquierda a derecha:
Bernardo Tobar, Coordinador general del evento, César Guerrero Villagómez, ex-Presidente de AEPI, Arpad Bogsch, Director General de la OMPI y Luis Andrade Nieto, ex-Presidente de AEPI.

Estudio Jurídico de Patentes y
Marcas

JULIO C. GUERRERO B. Cía. Ltda.

Yaguachi 1122 y Av. Colombia

P.O. Box: 17-01-220

Tel.: 227 192 - 227 193

Fax: (593-2) 502 140/(593-2) 229 322

Quito - Ecuador

ESTUDIO JURIDICO GALLEGOS

ABOGADOS

P.O. Box: 17-01-2772

Tel.: (593-2) 521 480 - 547 722

Fax: (593-2) 560 736

Quito - Ecuador

PEREZ, BUSTAMANTE Y PÉREZ

Avenida Patria N° 640

P.O. Box: 17-01-3188 o 17-01-1280

Tel.: 561 710

Fax: 561 798

Quito - Ecuador

AEPI
ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

BOLETIN INFORMATIVO
AÑO II • NUMERO 7 • JULIO • 1996

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

graphus

IMPRESO

PROPIEDAD
INTELECTUAL

P.O.Box: 17-01-220 • Quito - Ecuador