

La Propiedad Intelectual (Propiedad Industrial y Derechos de Autor) ha tenido un desenvolvimiento inusitado en los últimos tiempos; es por esto que ha sido una vieja aspiración de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Industrial AEPI, realizar estudios concretos sobre los distintos tópicos de tan importantes materias, a través de los cuales pueden vertirse criterios -en muchos casos distintos- que permitan enriquecer estas áreas jurídicas que impactan en el desarrollo de la sociedad y, particularmente, de las actividades industriales y comerciales.

Con este propósito hemos resuelto publicar un boletín que recoja todo lo referente a estas materias expresadas por conocedores de estos temas.

Ahora, ponemos en consideración de ustedes, este primer número de «PROPIEDAD INTELECTUAL» con circulación bimestral, y el compromiso de que, en corto tiempo, se publicará mensualmente.

DIRECTORIO DE AEPI

Presidente

Dr. Alejandro Ponce Martínez

Vicepresidente

Dr. Luis Andrade Nieto

Secretario

Dr. Bernardo Tobar Garrón

Tesorero

Dra. María Esthela Guerrero de Aguirre

Director

Dr. Vicente Bermeo Lañas

Ex presidentes

Lcdo. César Guerrero Villagómez

Dr. Enrique Chiriboga Barba

CAMBIOS EN LA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INTELLECTUAL

César Guerrero Villagómez

En los últimos meses nuestro país adoptó varios estatutos sobre Propiedad Intelectual que, como sabemos, comprende dos ramas: la **Propiedad Industrial**, que se refiere a las patentes de invención, a las marcas de fábrica y de comercio, a los dibujos y modelos industriales, a las denominaciones de origen y a la represión de la competencia desleal; y el **Derecho de Autor**, que se relaciona con obras musicales, literarias, artísticas, fotográficas y audiovisuales.

Las siguientes leyes han sido promulgadas o están siendo estudiadas:

1. La Decisión 344 denominada «**Régimen Común sobre Propiedad Industrial**» promulgada en el Registro Oficial N° 327 del 3 de noviembre de 1993, y vigente desde el 1° de enero de 1994.
2. «**Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**», promulgado mediante Decreto Ejecutivo N° 1344-A, el 21 de diciembre de 1993, con vigencia desde el 1° de enero de 1994.
3. Decreto Ejecutivo 1738 del 6 de mayo de 1994, por el cual se reforma el Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (Decreto Ejecutivo 1344-A).
4. La Decisión 345 llamada «Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales», del 21 de octubre de 1993, vigente desde el 29 de los mismos mes y año, promulgada en el Registro Oficial N° 327 del 30 de

noviembre de 1993.

5. Decreto Ejecutivo 1914 denominado «Reglamento a la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena» del 12 de julio de 1994, promulgado en el Registro Oficial N° 487 del 20 de los mismos mes y año.
6. La Decisión 351 denominada «Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos» del 17 de diciembre de 1993, publicado en el Registro Oficial N° 366 del 25 de enero de 1994.
7. «Acuerdo entre el Gobierno del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual» suscrito el 15 de octubre de 1993, que cubre los siguientes convenios: El de Ginebra y Berna, sobre Derechos de Autor y el de París sobre Propiedad Industrial. Este acuerdo, que deberá entrar en vigencia el 30 de septiembre de 1994, aún no ha sido enviado al Poder Legislativo para su aprobación, sin embargo de que el numeral 2 del Art. 15 establece que las partes lo enviarán a sus legislaturas el 1ro. de diciembre de 1993.
8. Proyecto de creación del «Instituto Nacional Autónomo de Propiedad Industrial» preparado por el Gobierno. Este proyecto está siendo estudiado por AEPI.

En los próximos números del Boletín haré un pequeño resumen de cada una de éstas leyes.

FALTA DE APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES

María Esthela Guerrero

El literal h) del artículo 59 de la Constitución establece que corresponde al Congreso Nacional la aprobación de los tratados internacionales; mientras esa aprobación no se produce, los tratados no tienen vigencia en el Ecuador.

Los asuntos relativos a la Propiedad Industrial y al ejercicio de los derechos relativos a ella, son en muchos casos, materia de convenios internacionales.

El Art. 115 del Código Sánchez de Bustamante se remite expresamente, en esta materia, a lo establecido en los convenios internacionales especiales vigentes o que se celebraren con posterioridad a la vigencia del mencionado Código; a falta de dichos convenios, señala, los asuntos de Propiedad Industrial se rigen por «el derecho local que los otorgue».

Entre los tratados importantes, firmados últimamente por nuestro gobierno, se encuentra el «ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SOBRE LA PROTECCION Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL», suscrito el 16 de octubre de 1993, en Washington que, hasta la presente fecha, no ha sido ratificado por el Congreso y, por lo tanto,

no tiene fuerza obligatoria en el Ecuador, lo que deviene en que en ninguno de los dos países, es aplicado en virtud del principio de reciprocidad internacional. Se perjudica así a los intereses de los ecuatorianos que pretendan tener, en asuntos de propiedad industrial, el mismo tratamiento que el Gobierno de los Estados Unidos da a sus nacionales. (Art. I, Trato Nacional).

Por circunstancias que se precisará en otra ocasión, el perjuicio es menor en el campo de los derechos de autor que en el de las marcas de fábrica, en el cual los ecuatorianos no podremos tener al amparo del Artículo V, del Acuerdo sobre marcas de Fábrica.

Lo anterior me lleva a formular una propuesta: es necesaria la ratificación de los convenios internacionales por la legislatura, para que adquieran el carácter de ley de la República; para que ésto acontezca con celeridad, debe establecerse en la Carta Fundamental un plazo perentorio para que el Congreso se pronuncie y, en caso de no hacerlo, se tendrá el convenio como ratificado y en vigencia.

PROPIEDAD INTELECTUAL
BOLETIN INFORMATIVO DE LA
ASOCIACION ECUATORIANA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
AEPI
EDITORES
César Guerrero Villagómez
Bernardo Tobar Carrión
Gustavo Romero Ponce
REDACCION
Yaguachi 1122 y Av. Colombia
Telfs. 229304/10/11
Fax 593-2-502140
QUITO ECUADOR
Diseño e impresión
DG Taller de Diseño Gráfico

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

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE ESTUDIO JURIDICO

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

DR. FRANCISCO CORREA ABOGADO

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

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

La Asociación Ecuatoriana de Propiedad Industrial (A.E.P.I.) ante la necesidad de atender las exigencias de la industria y el comercio sobre aspectos de derechos de propiedad industrial e intelectual, ha organizado el Seminario «LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA EMPRESA» que tendrá lugar en el Hotel Alameda de Quito los días 5 y 6 de Octubre de 1994.

Entre los conferencistas y participantes en las mesas redondas, además de los expertos ecuatorianos, se contará con la presencia de profundos conocedores de la materia, provenientes de Argentina, Colombia, Estados Unidos de América, México y Venezuela.

La participación de usted contribuirá de manera importante al éxito de este trascendental evento, por lo que nos permitimos enviarle una cordial invitación a intervenir en este seminario.

OBJETIVOS

1. Reunir en Ecuador a expertos nacionales e internacionales y a empresarios interesados en la materia de Protección Industrial.
2. Compartir experiencias en torno a la realidad del comercio y las prácticas utilizadas en materia de propiedad intelectual.
3. Dar pautas para la adecuación de la gestión empresarial a las nuevas normas sobre propiedad industrial.
4. Participar de los avances en el área relacionada con la tecnología y sus aplicaciones.
5. Estimular la actualización permanente de la investigación.

INFORMACION

SEDE DEL CONGRESO

Tendrá lugar en el centro de convenciones del Hotel Alameda de Quito.

GENERAL

MESA DE INFORMACION

Funcionará en las oficinas de la Secretaría del Seminario en el Hotel.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

La mesa de registro estará ubicada en la Secretaría del Seminario en el Hotel y funcionará desde el día 4 de Octubre de 1994 a partir de las 09h00.

CREDENCIALES DE IDENTIFICACION

Serán provistas al momento del registro y deberán ser portadas en forma visible para tener acceso a los salones de conferencias y a los eventos sociales.

TELEFONO Y FAX

Estarán disponibles por intermedio de la Secretaría del Seminario en el hotel.

INSCRIPCIONES

Para registrarse en el Seminario es necesario enviar a los Coordinadores Técnicos, CONGREXPO, el formulario de inscripción/reserva que se adjunta. Aquellos formularios que sean enviados antes del 20 de Septiembre de 1994 tendrán una tarifa de inscripción preferencial según se detalla en el formulario.



Congrexpo

Juan León Mera 565 y Carrión 6° piso, Edificio Sevilla

Teléfonos: 500694 - 562483

Casilla Postal: 17-1200626 Télex: 2612 ECALA ED

Fax: (593)-2-500263 Quito - Ecuador

MARTES 4

09h00-18h00

Registro de participantes

MIÉRCOLES 5

08h30 - 09h00

Ceremonia de Inauguración

09h00 - 10h00

«Las Marcas de Fábrica y de Servicios en el comercio y la industria»

Expositores: Dr. Francisco Correa; Dr. Santiago Guarderas y Dr. José Luis Bruzzone

10h00 - 10h15

Refrigerio

10h15 - 11h15

«Mecanismos de defensa de las marcas de fábrica»

Expositores: Dr. Enrique Chiriboga, Dr. Francisco Tinajero y Dr. Roque Albuja

11h15 - 11h30

Refrigerio

11h30 - 12h00

Mesa Redonda

Moderador: Dr. Vicente Bermeo

12h30 - 14h30

Almuerzo

Disertación del Sr. Andrés Pérez Espinosa, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito

14h30 - 15h30

«La Integración y sus efectos en el Comercio»

Expositores: Lcdo. Catón Guerrero, Dr. Alfredo Gallegos y Dr. Diego Romero

15h30 - 15h45

Refrigerio

15h45 - 16h45

«La Integración y la Propiedad Industrial en el comercio»

Expositores: Sra. Carmen Suro Bredic, Lcdo. Jorge Amigo Castañeda y Dr. Patricio Bueno

16h45 - 17h00

Refrigerio

17h00 - 17h30

Mesa Redonda

Moderador: Dr. Alejandro Ponce

JUEVES 6 de octubre

09h00-10h00

«Los inventos y su protección por medio de patentes»

Expositores: Dr. Rodrigo Bermeo y Dr. Roque Bernardo Bustamante

10h00 - 10h15

Refrigerio

10h15 - 11h15

«La necesidad de la protección de patentes en todos los campos del desarrollo industrial»

Expositores: Dr. Félix Rosanzky y Dr. Diego Montalvo

11h15 - 11h30

Refrigerio

11h30 - 12h00

Mesa Redonda

Moderador: Lcdo. César Guerrero

12h30 - 14h30

Almuerzo

Disertación del Señor Armando Sobalvarro Conde, Director de la Cámara de Industriales de Pichincha

14h30 - 15h30

«El Software y su protección como propiedad intelectual»

Expositores: Dr. Ricardo Antequera y Dr. Eduardo Quijano

15h30 - 15h45

Refrigerio

15h45 - 16h45

«Licencia de derechos de propiedad industrial e intelectual y transferencia de tecnología»

Expositores: Dr. Karl F. Jorda y Dr. Bernardo Tobar

16h45 - 17h00

Refrigerio

17h00 - 18h00

Mesa Redonda sobre Software y licencias

Moderador: Dr. Luis Andrade

18h00 - 19h00

Ceremonia de Clausura
 Intervención del Ing. Pedro Aguayo, Director Ejecutivo de Fundación Ecuador

19h00 - 22h00

Cocktail de Clausura

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Empresa

Dirección

Ciudad País: Tel. Fax:

Apellido: Nombre:

Cargo:

Adjunto cheque a favor de CONGREXPO por un total de S/
 girado contra el Banco

VALORES DE INSCRIPCIÓN

US\$ 100,00 por persona hasta el 20 de septiembre de 1994

US \$ 150,00 por persona después del 20 de septiembre de 1994

USO DE MARCAS DE FABRICA Y LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS EN EL PACTO ANDINO

Rodrigo Bermeo R.



ANTECEDENTE

On fecha enero 1 de 1994 se pone en vigencia en el Ecuador la Decisión 344 del acuerdo de Cartagena, que sustituye a la 313 que a su vez sustituyó a la Decisión 85. La Decisión 344 es la norma que actualmente rige a lo que es la Propiedad Industrial en el Ecuador. La Ley de Marcas de Fábrica está vigente, según el Art. 144 de la Decisión 344, en lo que no contradiga a ésta última norma. Es decir, esta Ley está parcialmente vigente en los aspectos «no comprendidos» en la Decisión 344.

EL PROBLEMA DE LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS

Desde el inicio del Pacto Andino, fue considerado un problema la libre circulación de productos sin que se atente contra los derechos de propiedad industrial. Dicho en otras palabras, uno de los objetivos del Pacto era el tener una libre circulación de productos, la cual podía verse afectada por las marcas registradas en los países miembros a nombre de diferentes titulares.

Estas situaciones, se daban y se dan, debido a que los empresarios han venido utilizando el mecanismo de registro de marcas como un instrumento para asegurar sus mercados, muchas veces un monopolio, e impedir que competidores potenciales puedan ingresar a dichos mercados. Es decir, el mecanismo de proyección de marcas, otorgado por el Estado, se utiliza para fines extraños y ajenos al espíritu de la normatividad legal vigente.

Cuando se puso en vigencia la Decisión 85, a manera de solución se incluyó el Art. 75 que decía:

« El titular de una marca no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca...»

Aun cuando esta norma era catastrófica, no tuvo aplicación práctica, pues mientras estuvo vigente la Decisión 85, el libre comercio en el Pacto Andino no fue sino una más de las múltiples aspiraciones no cumplidas.

Sin embargo, el problema práctico subsiste: Cómo impedir que el libre comercio se vea coartado por los derechos de propiedad industrial, y cómo impedir que los derechos de marcas sean a su vez afectados por ese libre comercio?

SOLUCION ADOPTADA POR LA DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA

La citada norma, puesta en vigencia, cuando el intercambio comercial es ya una realidad, mediante dicha norma, se acepta la coexistencia de marcas iguales en situaciones muy peculiares que aquí analizaremos. Por la trascendencia del caso, y para un mejor estudio, transcribiremos los artículos 107 y 110 en su totalidad:

Art. 107. Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios indicados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se

encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio de país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Art. 110. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el mercado o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y de las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de la marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Comercialización de mercancías con marca igual. - De acuerdo al Art. 107, primer inciso, esta forma de comercialización no es permitida a no ser que exista para ello un previo acuerdo suscrito por las partes, y según el segundo inciso de dicho artículo, que tales acuerdos sean aprobados por la Oficina Nacional Competente.

La coexistencia de marcas y mercaderías. - Sin embargo, de acuerdo al último inciso del Art. 197, si alguien ha registrado una marca y no la usa, es decir, la registró únicamente con fines especulativos, no puede impedir la internación de productos con la misma marca.

Continuará en el próximo número...

LUIS A. ANDRADE N.
 ESTUDIO JURIDICO
 Av. Amazonas 2374
 Casilla 17-07-8738
 Telfs: 526288 - 548550
 Fax: 593-2-504267
 Quito - Ecuador

ROMERO ARTETA PONCE
 Av. 18 de Septiembre 213 y 6 de
 Diciembre 9º piso
 P.O. Box 17-03-719
 Telfs: 563332 - 563719 - 563334
 Fax: 563718 - 521394
 Telex: 22364- ROMETA ED
 Quito - Ecuador

TOBAR & TOBAR
 ESTUDIO JURIDICO
 Av. Patria 640 y Amazonas
 Piso 3
 P.O. Box. 17-03-883
 Quito - Ecuador

CONTRA LA PIRATERIA

Bernardo Tobar Carrión

Ecuador protege la Propiedad Intelectual. Esta es fruto del ingenio, y en el caso de creaciones intelectuales como el «software» o programa de ordenador, es fruto además de años y décadas de investigación, del concurso de varios talentos, del aporte de sofisticados conocimientos, del sacrificio universitario y científico, todo comprometido para facilitar al hombre sus tareas.

Enormes inversiones en recursos humanos y materiales están detrás de cada ejemplar de un programa de ordenador. Quien lo copia sin autorización no solo perjudica a su autor en el valor tangible de la copia, sino que además y sobre todo, viola una propiedad intangible, quebranta un esfuerzo intelectual. Esta es la razón de ser de las disposiciones de la Ley Ecuatoriana sobre Derechos de Autor, que como reparación del daño exigen, además del valor de las copias ilegales, una indemnización por los daños y perjuicios.

En el caso específico del software, la Decisión N° 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en el Ecuador según lo dispuesto por el Art. 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, -y norma superior a la legislación nacional según los principios del Tratado- establece varias disposiciones especiales en orden a la protección del software. Básicamente, quien adquiere una versión original de un programa de ordenador está facultado única y exclusivamente para reproducir una copia de seguridad para su uso personal. La adquisición del programa no faculta al comprador a utilizarlo en más de un ordenador, ni a obtener otra copia que no sea de respaldo, ni aún para uso personal. Está expresamente prohibida su utilización por varias personas, o su aprovechamiento en ambientes multiusuario o redes.

La infracción de cualquiera de las disposiciones comentadas constituye una violación al Derecho del Autor, y está sujeta a prisión, multas, e indepen-

dientemente al pago de las copias ilegales y a la reparación de los daños y perjuicios.

Pero además de la protección sustantiva, existen en la legislación procesal ecuatoriana medidas prejudiciales que pueden garantizar una inspección sorpresiva, sin notificación previa, de las instalaciones y sistemas de computación de un usuario ilegal. Estas medidas están orientadas a impedir que pueda desaparecer la evidencia de reproducción ilegal de software, factor esencial en el éxito de cualquier acción legal contra la piratería.

No obstante la existencia de estas medidas prejudiciales, es necesaria y debe promoverse la reforma de ciertas leyes procesales, que refuercen la aplicación de secuestros cautelares y desestimulen con mayor categoría el uso ilegal de software.

También debe propiciarse, como objetivo prioritario, el aumento drástico del nivel de las multas que por reproducción ilegal prescribe la Ley Ecuatoriana de Derechos del Autor, en el capítulo de las sanciones penales. Independientemente de que valores concebidos en 1976 no pueden ser mantenidos, el sistema de protección universal a los derechos intelectuales exige poner las multas en armonía con las más avanzadas legislaciones.

De tal manera que el Ecuador dispone en la actualidad de varias herramientas jurídicas, que si bien pueden y deben perfeccionarse y reforzarse, permiten ya atacar decididamente la piratería: en primer lugar, la conciencia creciente de que la copia no autorizada de un programa de ordenador constituye delito; luego, la protección legal sustantiva; en tercer lugar, medidas procesales que permiten asegurar sorpresivamente la evidencia de la infracción y garantizar el éxito de la acción legal principal; y finalmente, y quizá lo más importante, la determinación de los titulares de estas creaciones intelectuales de utilizar todos los recursos legales a su alcance para reducir drásticamente la copia ilegal.

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

ESTUDIO JURIDICO GALLEGOS
 ABOGADOS
 P.O. Box 17-01-2772
 Telf: 593-2-521480 - 5457722
 Fax: 593-2-560736
 Quito - Ecuador

QUEVEDO & PONCE
 Tarqui 747
 P.O. Box 17-01-600
 Teléfono: 593-2-560388
 Fax: 593-2-562584
 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

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

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

BERMEO & BERMEO LAW FIRM
 Av. Amazonas 477 y Roca
 Ofic. 201 PO Box 17-15-545-C
 Teléfonos: 545871 - 523894 - 234710
 Fax: 565861 - 564620
 Quito - Ecuador