

El Derecho de Autor, que bajo el marco general del Convenio de Berna se ha mostrado extraordinariamente apto para responder a los constantes desafíos de la evolución tecnológica, se ha convertido en una de las disciplinas jurídicas de mayor trascendencia en el nuevo orden económico mundial.

La capacidad de adaptación de este Derecho a los nuevos horizontes de la creación intelectual lo ha convertido en la norma de protección de las nuevas tecnologías. En efecto, bajo el Derecho de Autor y Derechos Conexos se analizan los aspectos de propiedad intelectual relacionados con los programas de ordenador y bases de datos; la televisión por cable y los conflictos de leyes derivados de la radiodifusión directa por satélite; las artes cibernéticas aplicadas a la creación, adaptación o modificación de obras tradicionales; los problemas de autoría y originalidad derivados de la aplicación de la tecnología digital; los nuevos métodos de protección -y al propio tiempo de piratería- relacionados con las autopistas de la información y las redes informáticas de transmisión de datos; la remuneración por copia privada de fonogramas y los derechos de los organismos de radiodifusión; en fin, toda aquella problemática resultante de la ilimitada creación intelectual.

La significación de esta disciplina jurídica en el mundo actual ha sido anticipada por AEPI, y se ha reflejado en la ampliación de su objeto social, al modificar su denominación por Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, y sus Estatutos consistentemente con dicha expresión, que entiende referirse al Derecho de Propiedad Industrial (especialmente las invenciones, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales y denominaciones de origen) y al Derecho de Autor (especialmente las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales).

AEPI renueva y reivindica, de esta manera, su protagonismo en el foro nacional, como entidad comprometida con el desarrollo de la Propiedad Intelectual.

ELECCIONES EN LA ASOCIACION ECUATORIANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -AEPI



El 31 de enero de 1995, se efectuaron las elecciones de la ASOCIACION ECUATORIANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL -AEPI que, de acuerdo a los Estatutos Sociales, se debe renovar parcialmente cada dos años.

Contando con el quorum reglamentario se instaló la sesión para escuchar los informes del Presidente doctor Alejandro Ponce Martínez y de la tesorera doctora María Esthela Guerrero de Aguirre. Estos informes fueron aprobados por unanimidad y merecieron un voto de aplauso.

Realizadas las elecciones, el directorio quedó integrado de la siguiente manera:

Vocales Principales:

Vicente Bermeo Lañas
Bernardo Tobar Carrión
Alfredo Gallegos Banderas
Luis Andrade Nieto
María Esthela Guerrero

Vocales Suplentes:

1º Iván Gallegos Domínguez
2º Francisco Correa Monge
3º José Rafael Bustamante
4º Gustavo Romero Ponce
5º Diego Ortíz Gómez

Los vocales principales, en sesión del 9 de febrero de 1995, eligieron la siguiente directiva que regirá los destinos de nuestra asociación en este año: **Presidente** Luis Andrade Nieto, **Vicepresidente** Bernardo Tobar Carrión, **Secretario** Alfredo Gallegos Banderas, **Tesorerera** María Esthela Guerrero y **Vocal** Vicente Bermeo Lañas.

Asesores, los ex-presidentes: César Guerrero Villagómez, Enrique Chiriboga Barba y Alejandro Ponce Martínez.



Directiva de AEPI, de izquierda a derecha: Alfredo Gallegos, Bernardo Tobar, Iván Gallegos, María Esthela Guerrero y Luis Andrade.

DECISION 344 Y DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A y 1738

César Guerrero Villagómez

(continuación)

Con esta tercera entrega concluyó lo referente a las Patentes de Invención y sus Reglamentos.

Las Licencias de explotación de patentes podrán ser modificadas por la DNPI, a petición del titular o del licenciataria, cuando lo justifiquen nuevos hechos y en particular, cuando el titular conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

El licenciataria estará obligado a explotar la invención dentro del plazo de dos años, salvo que justifique su inacción con excusas legítimas; en caso contrario ésta quedará revocada, siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias obligatorias.

Previo declaratoria del Gobierno acerca de razones de interés público, emergencia o seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento. La DNPI podrá otorgar las licencias que le soliciten. El titular de la patente será notificado cuando sea razonablemente posible. La licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando el período, objeto, monto y condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 49 de la Decisión 344. Estas licencias podrán otorgarse para la explotación según lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Decisión 344. La concesión de estas licencias obligatorias, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

De oficio o a petición de parte, la DNPI, previa calificación del Juez de lo Civil, podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del Derecho de Propiedad Industrial y afecten la libre competencia o cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

Para determinar la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por el Juez de lo Civil.

La DNPI, podrá conceder licencia en cualquier momento, si la solicita el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre que no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables.

Esta licencia estará sujeta, sin perjuicio del artículo 49 de la Decisión 344, a lo siguiente:

La segunda invención ha de suponer un avance técnico importante, respecto a la primera patente.

El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada para explotar la invención de la segunda patente; y,

No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

No será exclusiva y no podrá transferirse, ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa y con consentimiento del titular; deberá constar por escrito y registrarse ante la DNPI.

Será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del País Miembro que la conceda; quienes no estarán obligados a aplicar lo previsto en este literal cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Decisión 344.

Podrá revocarse, sin perjuicio de la protección del licenciataria, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

Salvo lo dispuesto en el artículo 40 de la Decisión 344, no surtirá efecto legal las licencias que no cumplan con las disposiciones de este numeral.

El procedimiento para las licencias obligatorias será el que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros, salvo lo dispuesto en este numeral.

8. PROTECCION LEGAL

El titular o quien tenga derecho a una patente podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación nacional. El titular, sin perjuicio de cualquier otra acción, después de otorgada la patente, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin su consentimiento, hubiere explotado el proceso o producto patentado, después de la publicación de la solicitud.

Cuando se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, el demandado debe probar que el procedimiento empleado es diferente al protegido por la patente cuya infracción se alegue. Se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- El producto es nuevo; o
- El posible infractor no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En las pruebas se tendrán en cuenta los intereses del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

9. NULIDAD

La autoridad nacional competente siguiendo las normas del Código de Procedimiento Civil, podrá decretar de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes siempre que:

- Haya sido concedida en contravención a la Decisión 344.
- Se hubiere otorgado con datos falsos o inexactos que sean esenciales.

Estas nulidades podrán intentarse en cualquier momento.

Cuando las nulidades fueran aplicables a alguna reivindicación o a una parte, la

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA MODERNIZACION

Alfredo Gallegos Banderas

nulidad se declarará solamente con respecto a éstas.

La patente, la reivindicación o parte de esta se reputarán nulas desde la fecha de la solicitud.

10. CADUCIDAD

- Para mantener vigente la patente, o la solicitud, se pagará las tasas dispuestas por la DNPI. Antes de declarar la caducidad se concederá un plazo de seis meses para su pago, durante el cual se mantendrán su plena vigencia.

11. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Con un afán académico señalo éstas disposiciones y sus reformas, que estuvieron vigentes por un año, desde el 1º de enero de 1994 hasta el 1º de enero de 1995.

PRIMERA.

Se concederán patentes para los inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país. El plazo de concesión será igual al que falta para completar el plazo de vigencia de la primera patente solicitada en el exterior, para cuyo fin se presentará copia de la primera solicitud de patente concedida. La concesión no será superior a veinte años contados desde un año después de la primera solicitud. Se presentarán dentro del plazo de un año desde la vigencia de la Decisión 344. Se otorgarán patentes sean de productos o de procedimientos, siempre que no estén comprendidos en el estado de la técnica en el Ecuador, y deberán someterse al trámite establecido en la Sección IV de la Decisión 344.

SEGUNDA.

Se concederá patentes para los inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las citadas Decisiones, si se hubiere solicitado en el exterior y se presentaren en el Ecuador dentro de un año desde la vigencia de la Decisión 344, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Decisión 344 y Art. 6 inciso segundo del Reglamento. Si se llegare a conceder patentes los titulares tendrán los derechos que prevee el inciso segundo del Art. 51 de la Decisión 344 y gozarán de los derechos pertinentes derivados de sus disposiciones y de la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos.



En los actuales momentos en que el país ha aceptado ya la necesidad de modernizarse y por tal razón sus autoridades se hallan empeñadas en reducir el tamaño del Estado como paso indispensable para tal proceso y se han comprometido a hacer más ágil el marco legal general y su aplicación, llama la atención que en materia tan importante como la de la Propiedad Industrial se trate de crear un nuevo ente burocrático como el propuesto Instituto

Autónomo de la Propiedad Industrial.

- Ciertamente es uno de los propósitos al crear tal Instituto, sería el de conferirle autonomía en la administración de sus recursos propios, pero no es menos cierto que tal propósito se lo puede conseguir más fácilmente sin caer en la trampa de un nuevo burocratismo.
- Más allá de lo anotado, cabe destacar además que un instituto autónomo como el propuesto no va a propender a la tecnificación, modernización y juridicidad en el tratamiento de los asuntos de Propiedad Industrial pues como está concebido acentúa la grave concentración que existe en nuestra reglamentación ecuatoriana de las facultades de índole meramente administrativa y las facultades de decisión de conflictos, en un solo ente.
- Una verdadera modernización debe consistir precisamente en separar funciones administrativas y funciones decisorias en estas y otras materias pues lo contrario, es decir concentrarlas, es retroceder a épocas de una verdadera dictadura burocrática. La necesidad de así proceder se está haciendo evidente en muchos países que buscan su modernización como es México en donde el propio Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Jorge Amigo Castañeda dice que «debe avanzarse hacia la creación del Tribunal especializado» pues «en efecto en la Dirección de Desarrollo Tecnológico del IMPI ahora somos juez y parte». Añade, Amigo Castañeda «lo más sano desde mi punto de vista, sería sacar la parte contenciosa y no se si podría funcionar la creación de una comisión especializada en propiedad industrial o simplemente juzgados o salas que se pudieran especializar en la materia sin tener un tribunal como tal» (Revista Urania I.N.3p 3).
- En el Ecuador, el afán de concentración de las funciones decisorias o contenciosas en los propios funcionarios administrativos, efecto de una mala interpretación de la legislación nacional y regional vigentes (observaciones, oposiciones, cancelaciones) que debería ser corregida, ya está causando varios defectos que eran de esperarse. Así pues, hay ya una gran acumulación de casos que experimentan atraso en su resolución; hay un desorden en el cumplimiento de plazos para las resoluciones; en muchos casos se ratifica repetidamente decisiones que contravienen las normas vigentes casi por capricho, como es el caso de la denegación ilegal de la facultad de eliminar o restringir productos conferida por el Artículo 89 de la Decisión 344; se ubica arbitrariamente ciertos productos y servicios en determinadas clases sin atender a las exposiciones de los aplicantes, etc. etc.
- La Asociación Ecuatoriana de la Propiedad Industrial, atenta a la necesidad de modernización y en salvaguarda de la juridicidad ha sugerido con mucha razón que lo que se requiere es únicamente una reforma al D.E.

TOBAR & TOBAR
ESTUDIO JURIDICO
Av. Patria 640 y Amazonas Piso 3
P.O. Box. 17-03-883
Quito - Ecuador
Telfs: 222820 - 221857
Fax: 593 2 222815

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

1344-A y al Reglamento Orgánico del MICEI, creando en primer lugar un órgano pluripersonal encargado de la resolución de observaciones y los pedidos de cancelación, independiente del Director Nacional de Propiedad Industrial, con lo que se aliviaría a este último citado funcionario del peso de tanto trabajo y se precautelaría la requerida independencia de los ámbitos administrativo y contencioso.

- En esas mismas reformas, sugiere la AEPI, le debería independizar la generación de recursos y su autónoma administración por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con lo que la deseada eficiencia se lograría.

- Como la descentralización de la administración pública y la desconcentración de funciones son parte del espíritu de cualquier proceso de modernización y son además características que permiten mantener actualizadas y ágiles a las instituciones, es menester meditar finalmente sobre la conveniencia de restablecer la facultad legal, nunca derogada, de que los usuarios del régimen de la Propiedad Industrial puedan acceder alternativamente al proceso de oposición judicial en el tema de marcas. Para este fin tanto la Ley de Marcas que está vigente, como la Decisión 344 que expresamente lo permite, hace viable el camino. Faltaría solamente aclarar tal facultad en la reglamentación pertinente al igual que la contradicción en la que se hallan dos fallos prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, uno en el caso de NOEL S.A. versus MICEI y otro en el caso SLIM-FAST FOODS COMPANY versus MICEI; que son escollos menores a la luz del fin que debe animarnos a todos que es el de la verdadera modernización del régimen de Propiedad Industrial en el Ecuador, y la salvaguarda al mismo tiempo de una sólida juridicidad.

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

REGIMEN COMUN DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIETADES VEGETALES

José Rafael Bustamante

Con fecha octubre 10 de 1993, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la Decisión 345 relativa al Régimen Común de Protección

a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. En el registro Oficial N° 487 de julio 20 de 1994 se publicó el reglamento para la aplicación de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta Decisión se ha promulgado con el fin de reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor, el fomento de las actividades de investigación en el área Andina, y fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la región y fuera de ella. A continuación les presento un breve extracto de los aspectos que considero más importantes:

El organismo nacional competente para la recepción de solicitud, exámenes de forma y la Emisión de Certificados de Obtentor es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (MICIP), mediante el Registro Nacional de Obtentores de Variedades Vegetales, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el organismo competente para el análisis y dictamen técnico, así como para organizar y mantener un banco

de datos a través de la Dirección Nacional Agrícola.

La muestra viva es el ejemplar suministrado por el solicitante, en la cual se harán las pruebas correspondientes.

Variedad es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

La variedad esencialmente derivada es aquella que se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

Se considera material al utilizado en la reproducción o multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha,

incluidas plantas enteras y las partes de plantas; y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Crear se entiende la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

Se otorgará certificados de obtentor a las personas naturales o jurídicas que hayan creado variedades vegetales, cuando estas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese designado una denominación genérica. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.

De modo general se considera nueva a una variedad si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. Claro está existen excepciones a este principio.

Una variedad es considerada distinta, si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La variedad es homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones percibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

Por último la variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

(continuará...)

LA NUEVA ACCION DE CANCELACION

José Luis Bruzzone

La Sección IV de la Decisión 344, crea una nueva acción de cancelación. Decimos que se trata de una nueva acción de cancelación pues la Decisión 85 establecía una acción de cancelación, que tenía como objetivo exclusivo el que, de oficio o a petición de parte se cancele el registro de una marca por haber inobservado alguna de las normas sobre la registrabilidad de las marcas. Ahora la cancelación también procede por la falta de uso de la marca, lo cual implícitamente conlleva la obligación de usar la marca en los tres años siguientes al registro. Si no se ha utilizado la marca, cualquier persona interesada podrá solicitar su cancelación por falta de uso y en caso de que se obtenga una resolución favorable esa persona tendrá derecho preferente al registro.

En este punto cabe destacar una diferencia con la cancelación establecida en la Decisión 85 ya que esta se podía producir además de a pedido de parte, de oficio. La actual cancelación procede únicamente a pedido de parte interesada. No existe definición sobre lo que ha de considerarse como parte interesada, aun que hemos de entender que se trata de una persona interesada en obtener el registro de esa marca.

El último inciso del Art. 108 de la Decisión 344 establece un segundo motivo de cancelación y dice que se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro que se pretenda cancelar.

No está claro la distinción entre la cancelación de la marca, por ser idéntica o similar a una marca notoria y la acción de nulidad a que se refiere la sección V de la Decisión 344. Pues constituye una contravención a la norma contenida en el Art. 83, literal d), el registrar como marca un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y por lo tanto es una de las causales de nulidad contenidas en el Art. 113 de la Decisión 344.

La gran diferencia práctica entre la nulidad y la cancelación, es que ésta última la resuelve el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante un procedimiento administrativo descrito más adelante, mientras que la nulidad debe ser declarada por un juez de lo Civil en juicio ordinario, al tenor de lo determinado en el Art. 37 del Reglamento a la Decisión 344 en concordancia con el Art. 22 de la Ley de Marcas de Fábrica.

En lo que se relaciona al procedimiento, de la cancelación, la oficina nacional competente debe notificar al titular, de la marca cuya cancelación se ha solicitado, para que en un plazo de 30 días presente los alegatos que estime convenientes. En cuanto a la acción de nulidad la Decisión 344, dispone que la nulidad podrá declararse, previa audiencia de las partes interesadas, lo que no es aplicable en razón del procedimiento judicial por la vía ordinaria que prevee la Ley de Marcas de Fábrica.

Conviene destacar que quitando el inciso final del Art. 109 que habla de la cancelación de marcas similares a marcas notorias, las demás disposiciones, incluso los que establecen el procedimiento se refieren y regulan la cancelación por falta de uso.

En la práctica, la tendencia mayoritaria, es la de preferir la cancelación en lugar de la acción de nulidad, pues se piensa que se puede obtener resolución en menos tiempo.

La cancelación por falta de uso, es una alternativa para aquellos casos en los que el afán de impedir que otros usen una marca es lo que ha motivado su registro.

LA OBSERVACION COMO MECANISMO DE DEFENSA DE LAS MARCAS

Enrique Chiriboga Barba

Las marcas de fábrica y de servicios dan a sus titulares el derecho exclusivo de las mismas y el Régimen de Propiedad Industrial está dirigido a proteger a esos titulares, a erradicar la competencia desleal en el mercado y a amparar a los consumidores.

El medio práctico más común en defensa de las marcas se lo denomina en nuestro sistema legal Observación.

Al amparo de la Ley de marcas de Fábrica y de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, esta última vigente en Ecuador hasta el 12 de Diciembre de 1991, el mecanismo de defensa se llamaba Oposición.

ACCION CONTENCIOSA

La oposición fue una verdadera acción contenciosa y tenía las siguientes características:

Podía oponerse al registro de una marca cualquier persona, alegando que la marca solicitada tiene semejanza legal con la suya o contraviene a la Ley.

La controversia la resolvía un Juez de lo Civil de la Capital de la república, en el trámite del juicio verbal sumario.

Por tanto en éste sistema de oposiciones:

- Se podía recusar al Juez.
- Se debían actuar pruebas y opcionalmente presentar alegatos.

**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

- El actor podía ser condenado al pago de daños y perjuicios.
- Las partes podían interponer recurso de apelación.

Desde luego se creó una importante jurisprudencia en los tribunales, que servía de precedente para casos nuevos.

La oposición como mecanismo de defensa fue eliminada al entrar en vigencia en Ecuador la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena el 12 de Diciembre de 1991, la que sustituyó ésta figura por otra nueva llamada Observación.

Esta nueva figura, antes que ser una acción procesal, tiene por objeto ilustrar a la autoridad competente sobre la existencia de circunstancias que dan lugar o no a la tramitación de una solicitud de registro.

CARACTERISTICAS

En la observación encontramos las siguientes características:

- La presenta quien tenga legítimo interés. Por tanto no puede ser presentada por cualquier persona. No consiste en una acción popular para detener el registro de una marca.
- Que sea dueño de una marca idéntica o similar a la observada.
- El dueño puede ser de una marca registrada en el Ecuador o en cualquiera de los países Miembros del Grupo Andino.
- El fundamento de la observación es que la marca observada si se registra puede inducir al público a confusión o error o que viola la Ley.
- La observación la resuelve el Director de la Propiedad Industrial, quien tiene competencia directa y privativa para resolver sobre la validez de las observaciones. Negar o conceder el registro.
- La resolución del Director causa estado y es definitiva. No cabe recurso de apelación.
- El demandado debe contestar la demanda. Si guarda silencio, el Reglamento dispone que se archive su solicitud.
- La observación puede presentarla un tercero o el propio Director.
- Las pruebas no son obligatorias sino optativas.
- No se puede recusar al Director.
- El actor u observante no puede ser condenado al pago de costas daños y per-

juicios, por más absurda e improcedente que sea su demanda.

- El Director para resolver no solo que no cuenta con pruebas sino tampoco con la valiosa jurisprudencia de los tribunales.

MECANISMO DEFECTUOSO

Por estas consideraciones encontramos defectuoso este mecanismo y aspiramos que el Gobierno Nacional lo mejore al crear el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -cuyo proyecto está en estudio-.

Sería conveniente en la reforma tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

- Que no sea el Director sino un Comité el que resuelva las observaciones.
- Que el Comité esté formado por el Director y dos vocales. Uno designado por el Presidente de la República y el otro por la Corte Suprema de Justicia.
- Que los miembros de Comité reúnan los mismos requisitos que los jueces.
- Que se establezca un plazo para resolver las observaciones.
- Que el silencio del demandado, se interprete como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
- Que la presentación de pruebas sea obligatoria.
- Que se pueda condenar al pago de daños, costas y perjuicios a quien presente observaciones infundadas o de mala fe.

Estas reformas son indispensables y urgentes en un momento histórico en que el Comercio, tanto interno como externo, exigen un Régimen de Propiedad Industrial adecuado.

PROPIEDAD INTELECTUAL
BOLETIN INFORMATIVO DE



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 Jurídico de Patentes y Marcas
JULIO C. GUERRERO B. Cia. 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

QUEVEDO & PONCE
Tarqui 747
P.O. Box 17-01-600
Telf: 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

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

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
Telfs: 545871 - 523894 - 234710
Fax: 565861 - 564620
Quito - Ecuador