

DECISION 344 Y DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A y 1738

César Guerrero Villagómez



En este número tratará sobre los Capítulos II "De los Modelos Industriales", III "De los Diseños Industriales", y IV "De los Secretos Industriales", de la Decisión 344 y sus reglamentos.

1. MODELOS DE UTILIDAD

- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI), concederá patente de modelo de utilidad, por 10 años, contados desde la presentación de la solicitud, a las nuevas formas, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
- No son objeto de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención, y las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.
- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 344 y su reglamento, en lo que fuere pertinente.

2. DISEÑOS INDUSTRIALES

- La DNPI considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación siempre que sean novedosos. Tendrá una duración de ocho años, contados desde la presentación de la solicitud.

No serán registrables los referentes a indumentaria, ni los contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; ni los comprendidos en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

- Un diseño industrial es nuevo si antes de la solicitud o de la prioridad reivindicada, no se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante descripción, utilización o por cualquier otro medio. No es nuevo por el hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

- La solicitud de registro contendrá:
- Identificación del solicitante: persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
- El género y la clase de los productos,
- Un ejemplar, una representación gráfica o fotográfica del diseño,
- Título o nombre y la descripción clara del diseño industrial, y
- Firma del solicitante, representante legal o apod-

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT ha desarrollado, en el transcurso de más de 47 años, el incremento del comercio a través de la reducción de obstáculos, el crecimiento económico, y el mejoramiento de las condiciones de competencia, lo que constituyen sus objetivos generales.

Este proceso ha ascendido a una nueva escala institucional, tal como es la Organización Mundial de Comercio OMC, estructura con proyección a mantener y desarrollar un cuadro de compromisos, normas y obligaciones internacionales recíprocas y mutuamente convenidas entre los miembros del GATT.

Bajo esta nueva estructura del GATT, el Ecuador ha planteado en septiembre de 1992 su inserción a fin de formar parte de este sistema multilateral que regula más de 95% del comercio internacional.

Dentro del ámbito comercial que vive una continua modificación, ha cobrado cada vez mayor importancia la protección de la Propiedad Intelectual, aspecto éste que ha sido tratado como tema nuevo de negociación del GATT, en la Ronda Uruguay. Se han negociado básicamente la promoción de los beneficios comerciales derivados de la creatividad y la invención; la eliminación de injusticias mediante el establecimiento de nuevas normas de protección de la propiedad intelectual.

Muchos de los derechos de propiedad intelectual están ya protegidos en parte por convenios negociados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI; así tenemos el Convenio de París, relativo a las patentes, marcas de fábrica y otras formas de propiedad industrial y el Convenio de Berna sobre Derechos de Autor. Estos instrumentos no han sido suscritos por todos los miembros del GATT, dado que no contienen normas comunes, ni procedimientos eficaces para la solución de diferencias entre los gobiernos.

El ingreso al GATT constituirá un gran puntal para que el Ecuador acceda a niveles mundiales de protección a la propiedad intelectual, necesarios para mantener la competencia entre las empresas y entre los países, estimular la transferencia de tecnología, y favorecer la inversiones y el empleo.

Además de estos beneficios el Acuerdo Multilateral que propone el GATT tendría la ventaja de evitar que los conflictos se produzcan al proporcionar un conjunto estable y amplio de normas que garanticen una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual.

En síntesis, la inserción a un ámbito de seguridad en las relaciones de comercio internacional, en general y de protección a la propiedad intelectual en particular, como medio para lograr crecimiento económico y social, representan una oportunidad sin precedentes que el Ecuador accediera, probablemente en este mes de mayo para enfrentar las exigencias mundiales de los próximos decenios.

PROPIEDAD INTELLECTUAL
BOLETIN INFORMATIVO DE



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

La ausencia de alguno de éstos requisitos, ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite; sin embargo la DNPI no podrá rechazar su presentación, y en cuarenta y ocho horas verificará si la solicitud contiene éstos requisitos. Si falta alguno, notificará al peticionario; si no falta, en 15 días examinará los aspectos formales indicados.

- A la solicitud se acompañará los poderes y se cumplirá con los demás requisitos establecidos en la legislación interna.
 - Los poderes no necesitarán ser instrumento público; y, si ya se hubieren presentado, bastará la indicación del expediente.
 - La persona jurídica ecuatoriana deberá acompañar su nombramiento.
 - La persona jurídica extranjera justificará su existencia legal en el mismo poder.
 - La DNPI examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes, si la solicitud se ajusta a los aspectos formales para ordenar su publicación.
 - Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite se sujetará a lo establecido para las patentes de invención, en lo que fuere pertinente.
 - Si no hay observaciones o si éstas fueran rechazadas, la DNPI procederá a practicar el examen de novedad.
 - El Director de la DNPI está obligado a motivar su negativa a conceder un diseño industria.
 - El expediente no podrá ser consultado antes de la publicación, salvo consentimiento escrito. Una vez publicada la solicitud el expediente podrá ser consultado.
 - Para el orden y clasificación de los diseños industriales, se utilizará la Clasificación Internacional del Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968.
 - La primera solicitud presentada en un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de dichos Países Miembros, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los demás Países Miembros.
 - El derecho de prioridad fundado en otros convenios vigentes, incluido el de París, se ejercerá dentro de los plazos establecidos.
- La solicitud en la que se invoque prioridad deberá acompañar una copia de la solicitud del país originario, debidamente legalizada por un Cónsul del Ecuador.
- El registro de un diseño industrial confiere el derechos de excluir, a terceros, su explotación. El titular actuará contra cualquiera que fabrique, importe, ofrezca, introduzca o utilice comercialmente el diseño industrial protegido o que presente diferencias secundarias o cuya apariencia sea igual al registrado.
 - El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias, las que deberán registrarse en la DNPI.
 - El Juez de lo Civil podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro, previa audiencia siempre que:
 - Haya sido concedido en contravención de las disposiciones legales.
 - Se hubiera otorgado con datos falsos o inexactos, que sean esenciales.
- La nulidad se propondrá en cualquier momento y se reputarán nulos, desde la presentación de la solicitud.

- Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.

- El título del diseño industrial contendrá:
 - Número;
 - Fecha y número de la solicitud;
 - Denominación, descripción sumaria y una representación gráfica;
 - Nombre del titular y su domicilio;
 - Nombre del diseñador y del representante si fuera del caso;
 - Fecha de otorgamiento y de vencimiento; y,
 - Firma del Director de la DNPI

3 SECRETOS INDUSTRIALES

- Los secretos industriales se sujetarán a la Decisión 344, a las leyes locales y a los convenios internacionales.

- Quien lícitamente tenga el control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de su secreto, que sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, sea perjudicado por parte de terceros, en la medida que:
 - La información sea secreta, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información.
 - La información tenga un valor comercial efectivo o potencial; y,
 - La persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
- La protección otorgada perdurará mientras existan las condiciones establecidas.

La información de un secreto deberá referirse a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los procesos, o a los medios o comercialización de los productos o prestación de servicios.

- No se considerará secreto industrial la información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico o la divulgada por disposición o por orden judicial.

No entra al dominio público o es divulgada por disposición legal, la información proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

- El secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

- El secreto industrial podrá ser transferido o autorizado su uso. El usuario no divulgará el secreto industrial, salvo pacto en contrario.

Cuando se transmitan conocimientos o asistencia técnica, o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad.

- Las personas que por su trabajo o relación de negocios, tengan acceso a un secreto industrial bajo confidencialidad, deberán abstenerse de usarlo y de revelarlo sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario.

- Si para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un País Miembro del Acuerdo de Cartagena exige la presentación de datos sobre experimentos que no se hayan publicado y que sean

necesarios para determinar su seguridad y eficacia, el País Miembro protegerá a los datos referidos, siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de los datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Ninguna persona, distinta a la que haya presentado los datos, podrá contar con esos 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 que el País Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la probación para

poner en el mercado su producto. Esto no impide que, un País Miembro, lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para los productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

- Cuando un País Miembro se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otro País, el plazo de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación, se contará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.
- Sin perjuicio de la acción penal, toda acción civil por violación de secretos industriales, se tramitará ante el Juez de lo Civil.

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

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
Telfs: 222820 - 221857
Fax: 593 2 222815

QUEVEDO & PONCE

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

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

José Rafael Bustamante

(continuación)



la solicitud de registro deberá acompañarse una descripción detallada del procedimiento de obtención, y de considerarse necesario se solicitará un espécimen vivo o el documento que acredite su depósito. Así mismo es necesario acompañar el poder de ser necesario, y el comprobante de pago de la tasa.

Una vez presentada la solicitud se examinarán los requisitos formales en el término de 15 días. Si está incompleta se concederá un término de 30 días para que se la complete, si no se la completa se declarará abandonada la solicitud. Si el MICIP no tuviere observaciones enviará en el término de 5 días el trámite al MAG para que se emita el dictamen técnico en el término de 30 días.

Si el informe es desfavorable se notificará al solicitante para que en el término de 30 días conteste. Si no hay contestación se archivará la solicitud. Con la contestación el MAG resolverá definitivamente en el término de 30 días, a menos que sea necesario el probar ciertos aspectos.

Con el informe del MAG el MICIP publicará la solicitud para que cualquier interesado observe la solicitud dentro del término de 30 días, y así mismo concederá al solicitante un término igual para que conteste, con esta contestación el MICIP resolverá en el término de 30 días. La no contestación a las observaciones se entiende como abandono de la solicitud. Las resoluciones del MICIP causan estado y por tanto contra ellas se puede recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Una vez otorgado el Certificado este se inscribirá en el Registro Nacional de Variedades Vegetales.

El otorgamiento del certificado deberá ser comunicado a la Junta del Acuerdo de Cartagena que a su vez lo comunicará al resto de países miembros para su reconocimiento.

El término de duración del certificado de obtentor será de 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 20 años para las demás especies contados a partir de su otorgamiento.

El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, sin embargo la acción por daños y perjuicios solo podrá interponerse una vez que el certificado haya sido otorgado pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. Así mismo se podrá iniciar otro tipo de acciones legales penales y civiles contra el uso indebido de las variedades vegetales.

Se concede prioridad durante 12 meses contados a partir de la presentación de la primera solicitud para requerir la protección de una variedad solicitada en cualquier otro país que conceda trato recíproco.

El obtentor tiene la obligación de mantener y reponer la variedad durante toda la vigencia del certificado.

El titular de un certificado podrá otorgar licencias para la explotación de la variedad. El Gobierno Nacional podrá declarar a la variedad de libre disponibilidad por un plazo máximo de dos años prorrogables por una sola vez.

Se podrá iniciar acciones de cancelación o nulidad dependiendo del caso cuando entre otros motivos no se hubiere cumplido con los requisitos, formalidades legales o bien que la variedad ha dejado de cumplir con los requisitos. A estas acciones se les dará el mismo procedimiento que para las observaciones.

Ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto como registro de marca y deberá ser suficientemente distintiva respecto a otras denominaciones anteriormente registradas.

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

Roque Albuja Izurieta

Es cada vez más frecuente la inquietud, por parte de algunos clientes y en general de inventores o de compañías interesadas en proteger creaciones en el campo de farmoquímicos, o de productos agroquímicos, que utiliza nuevos componentes químicos, respecto a si es más conveniente para sus intereses, solicitar una patente o mantener su creación como secreto industrial.

Las razones por las que dudan de la conveniencia de optar por una patente, son:

1. Que en el evento de solicitársela, debe revelarse la invención, cuya información pasa a ser de carácter público y puede ser consultada por cualquier persona, una vez que se publica la solicitud, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 23 y 24 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Incluso, excepcionalmente, como lo dispone el inciso segundo del último de los referidos artículos, el expediente puede ser consultado por terceros, aún antes de la publicación.

Es por demás lógico, que la invención se publique y terceros estén facultados para consultarla, lo grave es que, personas inescrupulosas, pueden «explotar» el invento, al margen de la ley, ya que el solicitante, no goza del derecho de impedirles hacerlo, puesto que absurdamente, sólo el titular, esto es, aquel al que ya se le otorgó la patente, podrá plantear accio-

nes reivindicatorias y demandar el pago de daños y perjuicios ya causados, contra quienes, sin el consentimiento de dicho titular hubiere explotado el proceso o producto patentado, si tal explotación se realizó, con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de la patente, según lo preceptuado en el Art. 51 de la citada Decisión.

Esto, mientras no se reformen nuestros cuerpos legales concediéndose determinadas acciones legales a los solicitantes de patentes, tendientes a precautelar sus derechos o si aquello no se considera conveniente, por lo menos, estableciéndose que en las referidas acciones civiles, reivindicatorias y de daños y perjuicios, se pueda pedir, que el Juez, en primera providencia, ordena la cesación de los actos violatorios, conjuntamente con el secuestro de maquinarias, equipos y productos, previo informe de dos peritos, como se lo establece en las acciones civiles contempladas en la Ley de Derechos de Autor.

2. El alcance de la protección de una patente es de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, según lo ordena el Art. 30 de la citada Decisión, lo que implica que transcurrido dicho periodo, la invención se torna de dominio público. Tal plazo, puede resultar sumamente corto, respecto de ciertas invenciones. En efecto, repa-

remos en que gracias a no patentar sus

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE ESTUDIO JURIDICO

Edificio Cofelec, pisos 5to, 10mo, y 11ro.
Avdas. Amazonas y Patria
P.O. Box 17-01-02455
Telfs: 562680 - 562681
Fax: 564828 - 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

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 - 527651 -
563289,
Quito - Ecuador

creaciones; los propietarios de determinados procedimientos o fórmulas, por ejemplo, de bebidas gaseosas, notoriamente conocidas en el mundo, mantienen el dominio de éstas, por muchas décadas, puesto que no han llegado a ser de conocimiento público, justamente, porque se han acogido al secreto industrial.

3. En ocasiones el inventor, teme que se rechace la solicitud de la patente, en algunos casos por intereses de terceros, con la consecuencia de que el haberse divulgado un invento, éste pasa a ser de dominio público.

En cuanto a protección, en general, el secreto industrial ofrece varias ventajas, respecto de la patente:

Se adquiere su dominio pleno, sin necesidad de divulgar los conocimientos industriales que éste comprende, ya que aquellos, justamente se mantienen en secreto. Esto debido a que el Estado reconoce la propiedad del inventor, desde que lo ha concebido, sin que por ende, se requiera de concesión previa por parte de éste.

Por tanto, no se necesita, para adquirirlos iniciar trámite administrativo alguno, ni se corren los riesgos provenientes de su divulgación, incluido el de que se niegue su concesión, luego de haber pasado a ser de dominio público.

(continuará)

LA CLASIFICACION INTERNACIONAL

Diego Ortiz Gómez



Una de las tareas más importantes de los Abogados de Propiedad Industrial es la de proteger, mediante el registro, las marcas que los empresarios utilizan para distinguir sus productos o servicios. En esta tarea, la legislación de marcas ha contemplado la utilización de la Clasificación Internacional de Marcas adoptada mediante el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y comprende una lista de clases (42 en total), a la que se le adicionan unas notas

explicativas generales por cada clase, y una lista alfabética de productos y servicios con indicación concreta de la clase a la cual pertenece cada producto o servicio.

La internacionalización del comercio ha hecho necesario la utilización de este instrumento que permite a las Oficinas Nacionales Competentes de Propiedad Industrial la armonización y unificación de la práctica administrativa para los fines de registro de marcas. La filosofía de la Clasificación contempla el agrupar en una clase determinada todos los productos o servicios que tengan una misma naturaleza, composición, finalidad aplicativa o áreas de comercialización similares.

Sin embargo, debe tomarse en consideración que la clasificación de los productos y servicios en una misma clase no implica el grado de protección que debe otorgarse a una marca. Así, el hecho de que un producto o servicio se clasifique en una misma clase, no supone limitar o restringir el ámbito de protección de una marca a esa clase determinada. Al contrario, en ocasiones esa protección se amplía a otras clases, siempre y cuando el uso de la marca puede inducir al público a error respecto de los productos o servicios de la marca registrada o solicitada con anterioridad. Por otra parte, si dos productos están clasificados en una misma clase de la Clasificación no significa que exista similitud entre ellos, ni que las marcas vayan a inducir a error; por ejemplo, la clase 5 que distingue preparaciones farmacéuticas no tiene similitud con los herbicidas puesto que no son empresas competidoras y los consumidores son diferentes, por lo que de coexistir no inducirían a confusión.

En suma, la Clasificación Internacional es importante para efectos de analizar el riesgo de confusión entre marcas, de conformidad con el Art. 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y es aconsejable para los usuarios de este servicio, consultar la lista alfabética de productos y servicios para asegurarse la clasificación de cada uno de ellos, para una correcta protección.

Si un producto o servicio no puede clasificarse adecuadamente, la doctrina ha determinado los siguientes criterios que deberá tomar en cuenta el usuario¹:

- 1) Los productos terminados se clasifican según su función o destino. Los productos terminados se clasificarían por analogía con otros productos similares que figuren en la lista alfabética o, según los criterios de la clasificación, según la materia de la que estén hechos o de su modo de funcionamiento.
2. Los productos terminados que combinan un uso múltiple (tal como los radio despertadores), pueden clasificarse en las clases correspondientes a cada una de sus funciones o destinos. Si estos criterios no están previstos en la lista de clases, se aplicará el criterio del numeral 1.
3. Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican en principio, teniendo en cuenta la materia de la que están constituidas;
4. Los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la misma clase que este último en los casos que el mismo género de productos no pueda, en el curso normal de las cosas, tener otra aplicación. En todos los demás casos, se aplicará el criterio según el número 1.
5. En los casos en que los productos, terminados o no, se clasifiquen, teniendo en cuenta la materia de la que estén hechos y si están constituidos de materias diferentes, estos productos se clasificarán, en principio, según la materia predominante;
6. Los estuches, adaptados a los productos que van a contener, se clasifican, en principio, en la misma clase que éstos últimos.

Estos criterios ilustran que la tarea de clasificar un producto se vuelve compleja y hace palpable problemas y dificultades de orden práctico que pueden derivar de la inexperiencia de los usuarios y funcionarios de la Oficina Nacional Competente. De manera sucinta, pretendemos llamar la atención a la Autoridad Nacional Competente sobre el problema complejo que plantea la Clasificación Internacional y que el resultado no puede ser en el rechazo de una solicitud de marca por encontrarse un producto mal clasificado.

¹ Criterios tomados literalmente de la publicación de la OMPI y Registro de la Propiedad Industrial español sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

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

**GUBERTO 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

**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

LA CALIFICACION DEL SUJETO COMO TITULAR DE UN DERECHO MARCARIO

*Francisco Gallegos Rivas**
*Esteban Celi de la Torre**

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de la República del Ecuador en varias ocasiones -mediante los dictámenes contenidos en sus providencias resolutorias- ha sostenido que los bancos e instituciones financieras solo pueden efectuar sus solicitudes de registro de marcas dentro de la clase internacional No 36¹, lo que constituye una errada interpretación de la ley y doctrina marcaría, según lo veremos.

El ordenamiento comunitario nos da la pauta para proceder al registro de marcas por parte de instituciones financieras o bancos, en productos o servicios diferentes de aquellos contemplados en la referida clase No. 36, pues al no establecerse prohibición o limitación de ningún tipo, mal puede interpretarse de la forma en que lo está haciendo la autoridad administrativa aludida.

Es así que una institución financiera o banco bien podría registrar sus marcas en clases internacionales como la 16, o en la 42, para servicios que no necesariamente son financieros como son los de gestión de negocios por cuenta de terceros, el corretaje y la representación; pero que, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Instituciones Financieras, son servicios que pueden ser prestados por este tipo de sociedades.

A nuestro juicio, no existe ninguna disposición legal que prohíba a los bancos, instituciones financieras o a cualquier persona el registro de derechos marcarios en cualquier categoría pues no hay ley que lo prohíba expresamente.

Lo anterior se da en tanto el legislador al momento de elaborar la ley comprendió que dada la naturaleza diversa de las operaciones de crédito y la gran variedad de garantías que pueden ofrecerse, puede ocurrir que una institución financiera o un banco termine siendo titular de los derechos sobre una marca, como consecuencia de la recepción de garantías o bienes como dación en pago. Queda claro entonces que quien transfiere el dominio sin reservas, transfiere también los derechos de titularidad en las marcas o servicios.

(continuará)

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

DIRECTORIO DE AEPI

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 Ponce Martínez
Ex-presidentes