



IEPI

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

-IEPI-

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE MARCAS

Memorando No. 03-07 DM

Para : Dr. César Dávila Torres
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

De : Dra. Patricia Estupiñán Barrantes
Directora de Marcas

Asunto : Información solicitada por el Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas, en relación al documento SCT/16/2.

Fecha : 8 de enero de 2007

En atención al Memorando No. 06-207 P-IEPI, remito la información relativa a los nuevos tipos de marcas identificados en el documento SCT/16/2, en relación a la legislación de nuestro país, así como los procedimientos exigidos para su trámite de registro; principios de marcas aplicados y lo referente a las "apariencias distintivas" constantes en nuestra Legislación; conjuntamente con los criterios que se manejan para su registro.

Seguendo el orden del documento elaborado por la Secretaría, encontramos:

1) Signos Visibles

1.1) Marcas Tridimensionales

Nuestra legislación admite el registro sobre la forma de los productos, sus envases o envolturas de acuerdo con el art. 134 letra f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su art. 194

Cristina Pizarro 14144
09 ENE 2007

~~señala que podrá registrarse como marca los signos que sean: "suficiente
distintivos y susceptibles de representación gráfica".~~

Para la publicación de este tipo de marcas se solicita al usuario que envíe las etiquetas en donde se aprecie la forma tridimensional del diseño (largo, ancho y profundidad), o una foto en la que se aprecie el volumen del diseño objeto de la protección. De ser necesario se le podrá requerir una muestra del objeto.

En la actualidad se ha establecido una política de coordinación con la Dirección de Patentes para que dicho departamento informe si el diseño tridimensional no consiste en una forma u otro elemento que de una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica (Prohibición de registro como marca: art. 135 letra d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina) y se informe además si no se encuentra protegido como patente.

La solicitud de registro para marcas tridimensionales es el mismo que se utiliza para el registro de cualquier otra marca, únicamente se debe indicar la palabra "tridimensional", en la casilla donde se especifica la denominación de la marca; otro de los requisitos que se exige es la Descripción clara y completa del signo.

1.2) Marcas de color

Nuestra legislación admite el registro de marcas de color, el art. 134 letra e) es claro al señalar que podrán constituir marcas: "e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores" Lo que se exige es que el color se encuentre delimitado por una forma, puede ser un solo color o varios colores.

No se aceptan registros de marcas que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, conforme lo señalan las prohibiciones del art. 135 letra h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por otra parte el art. 195 literal f) de la Ley de Propiedad Intelectual establece que no podrán registrarse como marcas los signos que: "f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza."

Es importante indicar que sobre este tipo de marcas existen muy pocas solicitudes.

1.3) Hogramas

No hemos tenido todavía la oportunidad de otorgar este tipo de registros, mismos que siempre y cuando cumplan con lo establecido en el art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y lo que señala el Art. 134 la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se los podría conceder; es decir, sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

1.4) Lemas Publicitarios

La normativa aplicable a nuestro país establece los Lemas Comerciales y exige que su registro se lo haga indicando a que marca acompañará dicho lema, caso contrario la solicitud no prosperará.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina en el art. 175 segundo inciso señala: "se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca."

La Ley de Propiedad Intelectual no otorga mayor información sobre los Lemas comerciales como si lo hace la Decisión 486, sin embargo la Ley establece en su art. 194 que: "... podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas." Por su parte la Decisión 486 en su art. 179 señala que: "serán aplicables a éste Título en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión."

Por otra parte, si el lema comercial es transferido deberá hacerse conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo, esto de conformidad con el art. 178 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

1.5) Títulos de Películas y Libros

Se dan estos registros como marcas, especialmente los que se refieren a libros, periódicos, revistas; siempre que cumplan con lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su art. 194 y lo que señala el art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Puede ocurrir que títulos de libros se los utilice para venta de productos, por ejemplo juguetes, esto se admite si la solicitud presenta la autorización de registro concedida por el titular de los derechos sobre el título o es solicitada por el mismo titular.

Se aplicará además las normas que vigilan que los títulos de películas o libros solicitados como marcas no vayan en contra del orden público o la moral.

Por otra parte en caso de que se desee proteger el título del libro como marca, se deberá analizar que éste sea distintivo y no descriptivo, respecto a la obra identificada, es decir se respetarán los principios marcarios. Aunque el título del libro, revista, etc, se considere un identificador, independientemente de la obra, tiene que ser, como la marca y cumplir lo que ella exige.

1.6) Signos animados o de multimedia

En la legislación de nuestro país no se habla de este tipo de marcas, sin embargo como principio general podría analizarse si caben en cuanto cumplan con el carácter distintivo y sean susceptibles de representación gráfica conforme lo exige nuestra normativa. Por otro lado contemplar también que tipo de sistema informático se debería aplicar para su registro, situación con la que actualmente no contamos.

1.7) Marcas de Posición

En la legislación de nuestro país no se habla de este tipo de marcas, sin embargo como principio general podría analizarse si caben en cuanto cumplan con el carácter distintivo y sean susceptibles de representación gráfica conforme lo exige nuestra normativa. Por otro lado contemplar también que tipo de sistema informático se debería aplicar para su registro, situación con la que actualmente no contamos.

1.8) Marcas gestuales

En la legislación de nuestro país no se habla de este tipo de marcas, sin embargo como principio general podría analizarse si caben en cuanto cumplan con el carácter distintivo y sean susceptibles de representación gráfica conforme lo exige nuestra normativa. Por otro lado contemplar también que tipo de sistema informático se debería aplicar para su registro, situación con la que actualmente no contamos.

2) Signos no visibles

2.1) Marcas Sonoras

Se admite el registro de marcas de sonoras o auditivas. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones lo establece en su art. 134 letra c): "podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes: c) sonidos ..."

La solicitud de registro para marcas sonoras es la misma que se utiliza para el registro de cualquier otra marca. Un requisito adicional es que se debe anexar el pentagrama a través del cual se justifica la representación gráfica y debe

estar certificado por un organismo competente para tal efecto. Se debe adjuntar además un cd, en el que conste el sonido.

2.2) Marcas Olfativas

A pesar de que la legislación Comunitaria permite este tipo de marcas en su art. 134 letra c): "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: c) los sonidos y olores"; sin embargo no contamos con un sistema a través del cual se permita diferenciar un olor de otro, o su archivo, o analizar anterioridades marcarias, por lo que entre otras cosas dificulta su registro.

2.3) Marcas de Textura y Táctiles

En nuestra legislación se admite el registro de marcas de textura; según la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su Art. 194 y lo que señala el Art. 134 la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que se refieren a que estos deben ser lo "suficiente distintivos y susceptibles de representación gráfica".

Un ejemplo de este tipo de marca que se encuentra actualmente registrada en el Ecuador es la "Textura de superficie Old Parr" para bebidas alcohólicas otorgada con título No. 29597 el 28 de abril de 2004.

3) Otros tipos de registros

3.1) Apariencias Distintivas

En nuestra legislación se admite el registro de Apariencias Distintivas, según la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su Art. 235 señala: "Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos".

En relación al procedimiento de registro el Art. 236 señala: "las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales".

4) PRINCIPIOS MARCARIOS:

Sobre la aplicación de los principios del derecho de marcas, tenemos que son respetados por nuestra legislación por ser universales. Se aplican los motivos absolutos para la denegación, la falta de carácter distintivo, que no sea

DE :

NO. DE TEL : 2508027

09 ENE. 2007 04:11PM P7

genérico o descriptivo, que vayan en contra del orden público o la moral, o
sean engañosos, etc.

Atentamente,



Dra. Patricia Estupiñán Barrantes

WERV/PEB