



**UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

**TEMA:**

**LAS MARCAS NOTORIAMENTE RECONOCIDAS Y SU VULGARIZACIÓN**

**AUTOR:**

**ORELLANA SAN ANDRÉS, MARÍA ALEJANDRA**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador.**

**TUTOR:**

**ILLINGWORTH CABANILLA, ROBERTO GUILLERMO, Dr.**

**Guayaquil, Ecuador**

**22 de febrero del 2019**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

### CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo de titulación fue realizado en su totalidad por **Orellana San Andrés María Alejandra**, como requerimiento para la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**.

TUTOR

f. \_\_\_\_\_

**Illingworth Cabanilla, Roberto Guillermo, Dr.**

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**Lynch Fernández, María Isabel, Mgs**

**Guayaquil, 22 de febrero del 2019**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Orellana San Andrés, María Alejandra**

### DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación “**Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización**”, previo a la obtención del título de **Abogados de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

**Guayaquil, 22 de febrero del 2019**

**EL AUTOR**

f. \_\_\_\_\_

**Orellana San Andrés, María Alejandra**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS.

CARRERA DE DERECHO

## AUTORIZACIÓN

Yo, **Orellana San Andrés, María Alejandra**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, “**Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización**”, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, 22 de febrero del 2019**

**EL AUTOR:**

f. \_\_\_\_\_

**Orellana San Andrés, María Alejandra**

## REPORTE URKUND

The screenshot displays the URKUND interface. On the left, a document summary is shown with the following details:

- Documento:** [Tesis Alejandra Orellana.docx](#) (D48073358)
- Presentado:** 2019-02-18 23:11 (-05:00)
- Presentado por:** maritzareynosoedwright@gmail.com
- Recibido:** maritza.reynoso.ucag@analysis.orkund.com
- Mensaje:** Tesis Alejandra Orellana [Mostrar el mensaje completo](#)

Below the message, a green box indicates: "De estas 10 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes."

On the right side, there is a section titled "Lista de fuentes Bloques" with a table structure:

Categoría	Enlace/nombre de archivo
Fuentes alternativas	
Fuentes no usadas	

At the bottom of the interface, there is a navigation bar with icons for "Fuentes", "55", and "Revisar", "Exportar", and "Compartir".

Roberto Guillermo Illingworth Cabanilla, Dr  
Docente Tutor

María Alejandra Orellana San Andrés  
Alumna

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios por su guía y presencia en mi vida.  
Agradezco a mis padres, por su incondicionalidad, amor y entrega.  
A mis hermanos, pues sin ellos el camino sería más difícil.



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y  
POLÍTICAS.

CARRERA DE DERECHO

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. \_\_\_\_\_

**García Baquerizo, José Miguel, Mgs.**

**Decano de la Facultad**

f. \_\_\_\_\_

**Reynoso de Wright, Maritza Ginette**

**Coordinador del Área o Docente de la Carrera**

f. \_\_\_\_\_

**Ab. Eduardo Monar Viña**

**Oponente**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**Facultad:** Jurisprudencia  
**Carrera:** Derecho  
**Periodo:** UTE B-2018  
**Fecha:** 22 de febrero del 2019

### ACTA DE INFORME PARCIAL

El abajo firmante, docente tutor del Trabajo de Titulación denominado “**Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización**”, elaborado por la/el estudiante **María Alejandra Orellana San Andrés**, certifica que durante el proceso de acompañamiento dicho estudiante ha obtenido la calificación de 10 (**DIEZ**), lo cual lo califica como **APTO PARA LA SUSTENTACIÓN**.

---

**Illingworth Cabanilla, Roberto Guillermo**  
**Docente Tutor**



## Índice. -

<b>Capítulo I.....</b>	<b>2</b>
1.    Propiedad industrial .....	2
2.    Marcas o signos distintivos .....	3
2.1.    Distintividad.....	3
3.    Marcas notoriamente conocidas .....	4
4.    Marcas vulgares .....	6
5.    Conclusión parcial .....	7
<b>Capítulo II. – .....</b>	<b>9</b>
1.    Dilución marcaria .....	9
1.1.    Debilidad de la marca por el uso .....	9
1.2.    Extinción de la distintividad .....	10
2.    De marca notoria a denominación genérica.....	10
2.1.    La marca notoria y la marca notoriamente reconocida .....	11
<b>Conclusión .....</b>	<b>14</b>
<b>Recomendaciones.....</b>	<b>16</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>17</b>

## **Glosario de Términos**

SENADI-Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

IEPI-Instituto Nacional de Derechos Intelectuales

CAN-Comunidad Andina de Naciones

COESCCI-Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,  
Creatividad e Innovación

INDECOPI-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la  
Protección de la Propiedad Intelectual

OMPI- Organización Mundial de Propiedad Intelectual

## **Resumen**

En el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, existen varios tipos de activos intangibles, entre ellos y de los más conocidos están los signos distintivos, de los cuales existen varias clasificaciones, naturalezas y tipos. Sin embargo, existe una clasificación y un fenómeno que se lo denomina como vulgarización de la marca, el mismo que responde a diferentes criterios que nos da la doctrina y jurisprudencia, y justamente en eso recae el problema, ya que al no existir un criterio en firme de parte de la ley nacional o internacional los criterios que definen la vulgarización de una marca están sujetos a la persona que los interpreta. Al existir este problema, quienes hacemos practica en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, nos preguntamos ¿Cuáles son los criterios que definen una marca vulgar?, ¿es la falta de distintividad lo que define una marca vulgar?, ¿la vulgarización de una marca, implica su desprotección y dilución marcaria frente a terceros? , ¿Es la marca vulgar una marca genérica por su naturaleza?

## **Palabras clave**

Propiedad intelectual, propiedad industrial, distintividad, vulgarización, marca vulgar, marcas conocidas, marcas notorias, dilución marcaria.

## **Abstract**

In the field of intellectual and industrial property, there are several types of intangible assets, among them are the distinctive signs, of which there are several classifications, natures and types. However, there is a classification and a phenomenon that is called "vulgarization of the brand". This phenomenon responds to a different criterion given by the doctrine and jurisprudence, and precisely in that lies the problem, since there is no firm criteria issued by the national or international law. When this problem exists, those of us who practice in the field of industrial and intellectual property, ask ourselves: What are the criteria that define a vulgar brand? Is the lack of distinctiveness what defines a vulgar brand? A vulgar brand, implies its lack of protection and trademark dilution in front of third parties?

## **Key words**

Intellectual property, trademark, vulgar brand; distinctiveness, vulgarization of the brand, trademark dilution.

## Capítulo I

La propiedad intelectual nace del intelecto del ser humano, por tanto la propiedad intelectual existe desde que el ser humano tiene la capacidad de crear e inventar. La necesidad de que lo que creamos sea sujeto de protección surge desde que buscamos hacer patrimonio con ello. En la actualidad, nuestras creaciones, entre ellas las marcas o signos distintivos, se protegen a través de los diferentes mecanismos que nos ofrece el Estado. En el caso de Ecuador, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que funciona como el organismo competente en materia de propiedad intelectual, al cual se lo conoce con las siglas SENADI. Anteriormente se lo conocía como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al cual se lo reconocía con las siglas IEPI.

### 1. Propiedad industrial

Se necesita hacer una aclaración de lo que se debe entender por propiedad industrial, debido a que suele confundirse con propiedad intelectual *per se*. La normativa internacional es clara respecto a ello, por lo que hace una diferenciación dentro de las normas del derecho comunitario, como lo es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que se identifica con las siglas CAN, que trata sobre Régimen Común de Propiedad Industrial específicamente.

Con fecha 16 de diciembre del año 2016, se expidió en el Ecuador la nueva ley en materia de propiedad industrial denominada Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación identificada con las siglas COESCCI, la cual hace una distinción dentro de sus títulos, en la que clasifica a la propiedad industrial como todo lo relacionado con marcas o signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado, entre otros, y a lo que se identifica como propiedad intelectual como a los derechos de autor y conexos. Dentro del área de la propiedad industrial, existen fenómenos que ocurren a las marcas más conocidas y notorias, en los cuales la marca se convierte en vulgar y genérica, pierden protección y se vulnera su derecho marcario y preferente frente a terceros. Dicho fenómeno del cual se hablara más adelante trata de la vulgarización de la marca y los efectos derivados así como sus causas y criterios para diferenciarla de marcas notorias.

## 2. Marcas o signos distintivos

En el Ecuador, las marcas o signos distintivos son cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. No existe un límite para establecer los tipos de marcas, sobre todo por el hecho de ser objeto de la creación e invención del ser humano, las posibilidades son casi inagotables.

A partir del auge de la propiedad industrial e intelectual, surge la necesidad del Derecho Marcario o Derecho de las Marcas, considerada como una rama legal autónoma, destinada lo que la doctrina llama como La protección del talento humano, el cual a breve resumen comprende todo estudio de la protección legal de las marcas, desde su creación hasta la extinción de las mismas. Sin embargo, de las características y requisitos que debe cumplir una marca para su registro, el más importante y sin el cual su registro y protección se ve vulnerado es el de distintividad.

### 2.1. Distintividad

La distintividad consiste en aquella particularidad que se le otorga a un signo para que pueda ser capaz de distinguir a un producto o servicio por sí solo, esto es, sin utilizar las mismas palabras que identifiquen a dicho servicio o producto. Para ser más claros: no existe distintividad en el caso de que mi marca sea La Peluquería, en el caso que mi servicio sea los relacionados con la belleza y estética de cabello.

En la revista jurídica *Derecho & Sociedad*, en la publicación de Carmen Arana Courrejolles, se define a la distintividad como:

*“Una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicio (...) La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género...”*  
(Courrejolles, 2001)

El Tribunal de la Comunidad Andina determina lo siguiente:

*“La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca*

*le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado” (The Stanley Works. vs. Colombia, 2013).*

El autor Jorge Otamendi, manifiesta sobre la falta de distintividad lo siguiente: *“un signo no goza de poder identificador cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir”.* (Otamendi, 2010)

De acuerdo con los criterios expuestos, se afirma que la distintividad es el atributo más esencial de la marca, por lo que, no puede existir una marca sin que esta sea distintiva frente a las otras, pues es la esencia del signo distintivo poder diferenciarse de los demás.

### **3. Marcas notoriamente conocidas**

La notoriedad de una marca se ve reflejada en el reconocimiento que le otorga el consumidor o sector pertinente a un signo distintivo, por lo que su condición de marca notoria es relativa a que cumpla con los propios requisitos para ser considerada como tal.

Antonio Pazmiño señala lo siguiente sobre las marcas notoriamente conocidas: *“son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes características, así, podemos citar los siguientes: industrial, abogados, financiero”* (Pazmiño Ycaza, 2009).

Adicionalmente, es procedente indicar que no existe una definición normativa, sin embargo la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconocida con las siglas OMPI, según Ana María Pacón se opta por *“...criterios de carácter cuantitativo relacionados con la medida en que el público conoce un producto o servicio”* (Lung, 2002). Dentro de criterios relacionados, se encuentra Diego Chijane, quien sostiene sobre las marcas notoriamente conocidas *“...se encuentran fuertemente grabadas en las mentes de los consumidores...”* (Dapkevicius, 2007).

En análisis a lo mencionado anteriormente, se puede indicar que la rigurosidad en declarar una marca como notoria es importante, toda vez que una marca obtiene la condición de notoriamente conocida su protección es mayor frente a las marcas comunes, por lo que la observancia que se debe tener es mayor y obligatoria.

La protección que se les otorga a los signos notoriamente declarados es de tal extensión que rompe con los principios marcarios, como especialidad, territorialidad y atributivo como indica el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual conocida con las siglas INDECOPI, en el precedente que emitió el Expediente Administrativo No. 288129-2006, en el cual se busca la solicitud de registro de marca de la denominación "KENT" en la clase internacional niza 32 que busca proteger productos como jugos, bebidas, zumos, entre otros relacionados, y la empresa internacional British American Tobacco (Brands) Inc., presentó la debida oposición por ser titular de la marca KENT en la clase 34, especialmente tabaco y sus productos relacionados, incluso alegando que la marca KENT era una marca notoriamente conocida; la resolución indico que la marca KENT era una marca notoriamente conocida, por lo que el registro le fue negado al individuo que presento la solicitud de KENT por ser una marca idéntica a la previamente registrada, a pesar de que los productos que buscaban proteger no eran relacionados, existía la posibilidad que se genere una dilución de la fuerza distintiva y un aprovechamiento no autorizado del prestigio de la marca previa, por lo que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI sugiere establecer parámetros para observar al momento de declarar la notoriedad de una marca. Según lo mencionado, la notoriedad de la marca debe ser declarada dentro del proceso en el que se solicita la acreditación, como regla principal. También determina que las marcas notorias gozan de una protección mayor que las marcas corrientes, por lo que son la excepción al principio de territorialidad y especialidad que si cumplen el resto de las marcas no protegidas bajo la modalidad de marca notoria.

### **3.1. Requisitos para declarar marca notoriamente conocida**

El COESCII expone que un signo distintivo notoriamente conocido es aquel es reconocido como tal, por Ecuador o cualquier país con los que se mantenga un tratado en materia de propiedad industrial, por lo que si dicho signo distintivo no ha sido reconocido de tal manera, no se trata de un signo notoriamente conocido.



Deberá tener cierto grado de conocimiento de la marca que busca declararse notoria dentro de su sector pertinente en el país; el signo distintivo cumplirá un determinado tiempo de utilización dentro del territorio; pruebas de publicidad en diferentes medios, de la misma manera debe haber constancia de inversión para incentivar el conocimiento del signo distintivo; las cifras de ventas e ingresos del producto o servicio deben ser rentables; la marca debe tener grado de distintividad frente a otras, también es necesaria tener el valor monetizado del signo como activo intangible, es decir el valor real de la marca; el registro de terceros interesados que buscaban obtener una franquicia o licencia de la marca; presencia de actividades comerciales nacional e internacional; y, por último como requisito fundamental, tener la marca registrada o en proceso del signo distintivo en el país que se busca declarar la notoriedad. En concordancia con lo citado anteriormente y expuesto por el INDECOPI, a mayor protección por ser notoria, mayores deben ser las exigencias por parte de la autoridad para la observancia del signo distintivo notoriamente conocido.

#### **4. Marcas vulgares**

Las marcas conocidas como vulgares son aquellas que su denominación se volvió tan común que es un término genérico, el cual ya perdió su distintividad y deja de identificar a un solo producto o servicio. Cabe recalcar, cuando una marca pierde su distintividad y se vulgariza también pierde la posibilidad de ser protegida frente a terceros.

El doctrinario Matías Alemán define a la vulgarización como lo siguiente:

*Se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrado como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva.*  
(Alemán, 1995)

La desprotección que sufren aquellas marcas que se vulgarizan se ve reflejada incluso en la misma normativa internacional y nacional, en los siguientes artículos a continuación:

Respecto de la Decisión 486 de la CAN, en su artículo 169, conceden la posibilidad de cancelar un registro de una marca vulgar o limitar su alcance, el cual determina que si el titular de un signo provoca o tolera que la denominación del signo se convierta en un término genérico para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrado, se entiende que es de uso genérico, y que por tanto, perdió la distintividad y puede ser objeto de cancelación.

El COESCCI, en concordancia con la normativa internacionalmente anteriormente mencionada, respalda con una acción de cancelación por genericidad, el cual otorga la posibilidad de cancelar un registro si la denominación se convierte en un signo común que identifica al producto o servicio para la cual fue creada.

Muchos autores acuerdan que la vulgarización de la marca es la comparación con la manzana de Adán, pues toda empresa busca que su marca sea reconocida, sin embargo el punto en el que conserve su distintividad. En el mercado, existen muchos ejemplos de marcas que han perdido su distintividad y se han vuelto genéricas como: gillete, nylon, plastilina, entre otras. Marcas que se han vuelto tan genéricas que han sido incluidas en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española.

## **5. Conclusión parcial**

Como hemos podido notar a lo largo de este capítulo, existen varios tipos y clasificaciones de marcas o signos distintivos. En el Derecho Marcario y precisamente objeto de análisis de la presente, existen las marcas notoriamente conocidas y un efecto negativo de ellas, su vulgarización.

Es importante para ser una marca notoria declarada y reconocida por la autoridad nacional competente, que se cumplan con los requisitos. Concordando con lo anteriormente expuesto, la observancia que se debe tener al momento de la concesión de una marca notoriamente conocida debe tener una mayor vigilancia, pues las marcas notorias tienen una protección mayor y especial.

Un efecto negativo que puede derivarse de la notoriedad marcaria es la vulgarización de la marca, es indispensable resaltar que no puede existir la vulgarización sin que dicha marca sea conocida y utilizada por el consumidor medio.

También es conocida como genericidio, lo que responde a que la marca o signo distintivo pierde la característica principal de distintividad y se convierte en un término genérico, pudiendo incluso ser cancelado o vulnerado frente a terceros.

## **Capítulo II. –**

### **1. Dilución marcaria**

La dilución marcaria es conocida como la pérdida de distintividad de una marca, el termino surgió con Frank Schechter quien alucia que la dilución era cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad de una marca o la percepción que el público tenia de ella, que mientras mayor grado de distintividad más importante y necesaria era la protección frente a la misma.

#### **1.1. Debilidad de la marca por el uso**

Las marcas así como se fortalecen por el uso, también pueden caer en el efecto negativo de debilitarse y diluirse, dicha dilución causa que se disminuya la fuerza distintiva de la marca. Las marcas registradas, al ser usadas pueden presentar un debilitamiento de su esencia, esto es la capacidad de distinguirse.

Se sostiene que el objetivo de una marca es adquirir notoriedad y reconocimiento por parte del público consumidor, sin embargo existen casos en la que atención que genera la marca puede ser negativa, en cuanto a que su propio uso y reconocimiento es quien la perjudica.

Un artículo periodístico acertadamente titulado Marcas que mueren de éxito, recopila los fracasos de ciertas marcas llega a concluir que existen marcas de alto nivel de reconocimiento que es precisamente dicho éxito que las lleva al declive, entre los casos más reconocidas está el de la marca aspirina, la cual justamente por ser tan conocida y utilizada perdió su poder distintivo y perdió la protección, sin embargo en ciertos países como en Canadá, y algunos países europeos y de América si se encuentra el vigente el registro.

El debilitamiento de una marca se ve reflejado en dos aspectos: en el económico y el jurídico. En el aspecto económico, existe una pérdida del valor comercial de la marca vulgarizada, lo que significa que pierde su valor patrimonial y deja de ser considerado un activo

intangibles. En el aspecto jurídico, las marcas pueden ser canceladas justamente por perder la característica distintiva *sine qua non* de los signos distintivos, por lo que pierden la protección marcaria.

## **1.2. Extinción de la distintividad**

La distintividad es un requisito *sine qua non* para que una marca sea considerada como tal, sin dicho carácter es una simple denominación genérica que carece de protección ante el derecho marcario.

La extinción de la distintividad se traduce a que una marca se convierte en un término genérico, que puede ser utilizado por cualquiera para referirse al producto o servicio que identificó en algún momento, cuando dicha denominación era exclusiva para lo que fue creada o registrada.

Varios ejemplos tenemos aquí en el Ecuador de pérdida de distintividad, que a pesar de ser de uso genérico su registro no ha sido cancelado. Para ser prácticos, cuando un consumidor medio hace la lista de compras del supermercado pone DEJA, haciendo referencia a cualquier detergente, no precisamente el de la marca registrada DEJA. Otro ejemplo que versa sobre la misma categoría de productos, es pásame los kleenex refiriéndose a cualquier toalla de papel o pañuelo desechable, sin referirse a los pañuelos de la marca Kleenex.

La extinción de la distintividad se traduce en la cancelación del registro de la marca por pérdida de distintividad, la misma que esta ampara por la Decisión 486 de la CAN y por el COESCCI.

## **2. De marca notoria a denominación genérica**

Una vez que se cumple con el proceso de vulgarización de una marca, estamos frente a la transición de una marca notoria a una simple denominación genérica sin protección alguna. No puede considerarse que exista una vulgarización si es que la marca no era previamente una marca notoria.

En el mercado hay muchos ejemplos de marcas notorias que se han convertido en una denominación común y exclusiva para identificar al producto o servicio para el cual fue registrado como: walkman, frisbee, teflón, lycra, crayola, curitas, ping-pong, post-it, pyrex, tampax, cotonetes, entre otras. Cuando nos mencionan las marcas anteriormente mencionadas, en lo primero que pensamos es en el producto que dichas marcas solían identificar exclusivamente. Es de tal alcance la genericidad de dichas marcas que son incluidas en el diccionario para describir y detallar al producto que identifican, por lo ejemplo si busco en el diccionario la marca walkman en la descripción aparece lo siguiente: “1. m. *Reproductor portátil de casetes provisto de auriculares*” (Española, 2018), lo que significa que cualquier reproductor portátil de casetes provisto de auriculares responde a la denominación genérica walkman, y que por tanto no es una denominación que tiene distintividad alguna y no puede ser considerado una marca.

### **2.1. La marca notoria y la marca notoriamente reconocida**

La marca notoria como fue explicado previamente, es aquella marca que tiene un reconocimiento especial dentro del mercado, y que se encuentra grabada en la mente de los consumidores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no es lo mismo ser una marca conocida que una marca notoriamente reconocida, pues la diferencia entre ellas es que la marca notoriamente reconocida cumplió con los requisitos que solicita el COESCCI para obtener dicha condición y que la autoridad competente, es decir el SENADI declaro su notoriedad ante terceros.

La marca notoriamente reconocida, como fue indicado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, tiene como excepción los principios de territorialidad y de especialidad, por lo que toda marca solicitada que sea similar o parecida a una marca notoriamente reconocida debería ser negada de oficio en razón de la protección más extensa que tiene la declaración de la marca notoriamente reconocida, a diferencia de la marca notoria que solo tiene el reconocimiento del público consumidor, mas no de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. (British American Tobacco (Brands) Inc. vs. Freddy Santiago Tuledano, 2009)

En virtud de la protección que recae sobre una marca notoriamente reconocida, estas no deberían sufrir o ser afectadas por el fenómeno de la vulgarización. No obstante, las marcas notorias cuya declaración se encuentre pendiente, si pueden ser objeto de vulgarización y por tanto de ser cancelado su registro.

## **2.2. Cancelación de registro por notoriedad**

La Decisión 486 de la CAN y la normativa nacional COESCCI establece la cancelación de todo registro de una denominación similar o idéntica a la de un signo notoriamente reconocida, por lo que una vez más podemos comprobar la protección que tienen los signos acreditados como notorios.

En relación con las normativas, podría afirmarse que existe una protección real por parte del Estado al crear figuras como las cancelaciones de signos similares o idénticos a los ya reconocidos. No obstante, en la práctica es utópico considerar que se pueda evitar que cierto producto o servicio, en la mente de los consumidores, se vea identificado con únicamente la marca. Por lo que, por más protección estatal y marcaría que se intente buscar, la vulgarización de una marca recae en los propios consumidores y el alcance de la misma.

## **2.3. Cancelación de registro por genericidad**

En las normas del derecho marcario, se sanciona al titular de un registro que provoque o tolere que el signo se vuelva una denominación genérica, es decir que pierda la distintividad o la identificación sal origen empresarial del producto o servicio antes protegido.

Un signo se vuelve genérico siempre y cuando otros competidores tengan que recurrir a utilizar dicha denominación para desarrollar las actividades por falta de un nombre indicado para identificar a ese producto o servicio. El uso de la denominación por los consumidores y los medios que lo comercializan, toda vez que este sea generalizado. También se considera que una marca se vulgarizo al momento que no existe un

verdadero conocimiento por parte del público del origen empresarial del producto o servicio.

Es importante destacar que la ley no aclara que puede tratarse de un signo notoriamente reconocido, por lo que existe un vacío dentro de la ley para determinar si existe la posibilidad de cancelar un registro del cual se haya previamente declarado su notoriedad. Siguiendo los parámetros que otorga la Decisión 486 de la CAN y el COESCCI, cualquier signo que incurra en dichas circunstancias puede ser cancelado.



## Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos analizado a las marcas notorias, su reconocimiento y la pérdida de su distintividad, que acarrea la vulgarización y por tanto la cancelación del registro. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, las marcas notorias deben ser reconocidas ante el organismo competente, siempre que cumplan con las condiciones de ley. Las marcas notoriamente reconocidas tienen una mayor protección ante las demás, sin embargo existe un fenómeno llamado vulgarización marcaria, en la cual la denominación de una marca notoriamente reconocida puede verse perjudicado y convertirse en un término genérico; el COESCCI no hace distinción alguna entre la cancelación del registro por genericidad o vulgarización de una marca notoriamente reconocida con una marca común y corriente, por lo cual, una marca notoriamente reconocida puede ser objeto de cancelación de registro si cumple con las circunstancias dadas por la Decisión 486 y el COESCCI.

PRIMERO: las marcas para adquirir la condición de notoriamente reconocidas debe cumplir con los requisitos de ley y ser acreditadas por el organismo competente en materia de propiedad industrial.

SEGUNDO: las marcas notoriamente reconocidas tienen una mayor protección ante la ley, no necesitan cumplir con los principios de territorialidad o especialidad. Por esta razón, la observancia de una marca que busca ser acreditada como notoria es mayor, por la amplitud que tiene su protección marcaria.

TERCERO: la vulgarización de la marca consiste en que la denominación del signo se convierte en un término genérico, el cual pierde su distintividad. No puede existir una vulgarización, sin que la marca sea conocida y notoria.

CUARTO: la vulgarización de la marca es relativa a la asociación que realiza el público de un producto o servicio con una marca determinada. Por lo que éxito del reconocimiento de una marca, puede ser su pérdida de distintividad.

QUINTO: existen acciones de cancelación tanto para los registros solicitantes que atenten contra marcas notoriamente reconocidas, como para acciones de cancelación de marcas que su denominación es común.

SEXO: no existe un tratamiento especial para la cancelación de las marcas notoriamente reconocidas, así como que no depende únicamente de la protección estatal y marcaría para evitar que una marca se convierta en vulgar.

## **Recomendaciones**

PRIMERO: Se sugiere incentivación estatal para las empresas con activos intangibles para los cuales pueda representar un perjuicio la pérdida o cancelación de su registro, el registro de los signos distintivos y su acreditación como marcas notoriamente reconocidas. La incentivación estatal puede ser con capacitaciones a las empresas con mayor cantidad de activos intangibles, así como el descuento de las tasas oficiales para la declaratoria.

SEGUNDO: Que exista un proceso formal de presentación de marca notoriamente reconocida, que no sea solicitada únicamente mediante trámites de oposición o recursos de cancelación. Por tanto, se sugiere una reforma al COESCCI en la cual instaure un procedimiento para la declaración de notoriedad.

TERCERO: Para que las denominaciones de las marcas no se conviertan en genéricas, es importante que al momento de utilizar la marca lo hagan respetando su distintividad, y que el público consumidor sepa diferenciar entre la marca del producto y el nombre que tiene dicho producto o servicio respectivamente. Por ejemplo: en el caso DEJA, utilizar el símbolo o signo que representa a las marcas registradas e incluir el nombre del producto “Detergente Deja”, lo que demuestra en el caso de una acción de cancelación por genericidad, que el titular del registro no está provocando dicha genericidad y tampoco la tolera.

CUARTO: Evitar la publicidad en la que se denomine al producto con el nombre de la marca propiamente, dejando en claro que el nombre de la marca no es un sinónimo del nombre del producto.

## Bibliografía

- Abajo, C. (2006). *Marcas que mueren de éxito*. Obtenido de Cinco Días:  
[https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/07/18/sentidos/1153189636\\_850215.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2006/07/18/sentidos/1153189636_850215.html)
- Alemán, M. M. (1995). *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*. Top Managment Constitucional.
- British American Tobacco (Brands) Inc. vs. Freddy Santiago Tuledano, 288129-2006 (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 9 de noviembre de 2009).
- Castellanos, L. A. (2017). *Derecho Marcario*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. (2016). Quito: Registro oficial .
- Courrejolles, C. A. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). 181.
- Dapkevicius, D. C. (2007). *Derecho de Marcas*. Argentina: REUS.
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones*. (2000). Lima: La Comisión de la Comunidad Andina.
- Española, R. A. (2018). *Diccionario de la lengua española*. Madrid.
- Lung, A. M. (2002). *Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada*. Revista de la Facultad de Derechos de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.

Marca: "Manuelita" vs "Manolita", Proceso 20-IP-97 (Interpretación Prejudicial de Tribunal de la Comunidad Andina 13 de febrero de 1998).

Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Ed. AbeledoPerrot.

Pazmiño Ycaza, A. (2009). *Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos*.  
Revista Jurídica de Propiedad Intelectual.

Schechter, F. (1927). *The rational basis of trademark protección*. Harvard Law Review.

The Stanley Works. vs. Colombia, proceso 07-IP-2013 (Tribunal de la Comunidad Andina 19 de junio de 2013).

Vaccaro, C. S. (2012). *DISTINTIVIDAD Y USO DE LAS MARCAS COMERCIAL*.  
Revista chilena de derecho.

Vallejo, G. S. (2004). *El precio de la fama: de marca notoria a denominación genérica*.

Obtenido de Marcas.com.mx:  
<http://www.marcas.com.mx/boletin.asp?lonidboletin=3>

Ycaza, A. P. (2009). *Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos*.  
Revista Jurídica de Propiedad Intelectual.



**Presidencia  
de la República  
del Ecuador**



**Plan Nacional  
de Ciencia, Tecnología,  
Innovación y Saberes**



**SENESCYT**

Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## **DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN**

Yo, **Orellana San Andrés, María Alejandra**, con C.C: # **0923964472** autora del trabajo de titulación: **Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización**, previo a la obtención del título de **Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 22 de febrero del 2019

f. \_\_\_\_\_

Nombre: **Orellana San Andrés, María Alejandra**

C.C: **0923964472**

<b>REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>			
<b>FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN</b>			
<b>TEMA Y SUBTEMA:</b>	Las marcas notoriamente reconocidas y su vulgarización.		
<b>AUTOR(ES)</b>	María Alejandra, Orellana San Andrés		
<b>REVISOR(ES)/TUTOR(ES)</b>	Roberto Guillermo, Illingworth Cabanilla		
<b>INSTITUCIÓN:</b>	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
<b>FACULTAD:</b>	Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas		
<b>CARRERA:</b>	Derecho		
<b>TITULO OBTENIDO:</b>	Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador		
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	22 de febrero del 2019	<b>No. DE PÁGINAS:</b>	18
<b>ÁREAS TEMÁTICAS:</b>	PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHO DE MARCAS, DERECHO CIVIL.		
<b>PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:</b>	Propiedad intelectual, propiedad industrial, vulgarización, marca vulgar, marcas conocidas, marcas notorias		
<b>RESUMEN/ABSTRACT:</b>			
<p>En el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, existen varios tipos de activos intangibles, entre ellos y de los más conocidos están los signos distintivos, de los cuales existen varias clasificaciones, naturalezas y tipos. Sin embargo, existe una clasificación y un fenómeno que se lo denomina como vulgarización de la marca, el mismo que responde a diferentes criterios que nos da la doctrina y jurisprudencia, y justamente en eso recae el problema, ya que al no existir un criterio en firme de parte de la ley nacional o internacional los criterios que definen la vulgarización de una marca están sujetos a la persona que los interpreta. Al existir este problema, quienes hacemos practica en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, nos preguntamos ¿Cuáles son los criterios que definen una marca vulgar?, ¿es la falta de distintividad lo que define una marca vulgar?, ¿la vulgarización de una marca, implica su desprotección y dilución marcaria frente a terceros? , ¿Es la marca vulgar una marca genérica por su naturaleza?</p>			
<b>ADJUNTO PDF:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<b>CONTACTO CON AUTOR/ES:</b>	<b>Teléfono:</b> +593-4-2359226	<b>E-mail:</b> alejandraorellanasa@gmail.com	
<b>CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::</b>	<b>Nombre: Reynoso Gaute de Wright, Maritza Ginette</b>		
	<b>Teléfono: +593-994602774</b>		
	<b>E-mail: maritzareynosodewright@gmail.com</b>		
<b>SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA</b>			
<b>Nº. DE REGISTRO (en base a datos):</b>			
<b>Nº. DE CLASIFICACIÓN:</b>			
<b>DIRECCIÓN URL (tesis en la web):</b>			