



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

**“FALTA DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA REFERENTE A
LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL
REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO”**

**TESIS PARA OPTAR AL
TITULO DE ABOGADO**

AUTOR:

Juan Carlos Montenegro Caiza

DIRECTOR:

Dr. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre

Loja - Ecuador

2015

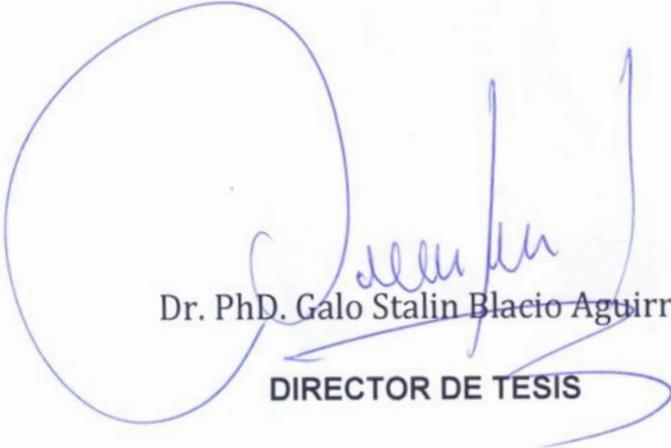
CERTIFICACION

Dr. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre
DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, MODALIDAD DE ESTUDIOS A
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CERTIFICO:

Que la Tesis titulada “**FALTA DE LEGISLACION ECUATORIANA REFERENTE A LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO**”, presentada por JUAN CARLOS MONTENEGRO CAIZA, para optar el grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, luego de que cumplió con las sugerencias y observaciones realizadas, autorizo su presentación a fin de que pueda continuar con el trámite correspondiente de graduación.

Loja, noviembre del 2015



Dr. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre

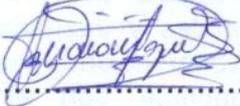
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo JUAN CARLOS MONTENEGRO CAIZA, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual.

AUTOR: JUAN CARLOS MONTENEGRO CAIZA

FIRMA: .....

CÉDULA: 171151505-4

FECHA: Loja, noviembre del 2015

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRONICA DEL TEXTOCOMPLETO.

Yo, JUAN CARLOS MONTENEGRO CAIZA declaro ser auto de la Tesis titulada: **FALTA DE LEGISLACION ECUATORIANA REFERENTE A LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO**: como requisito para optar al grado de Abogado; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

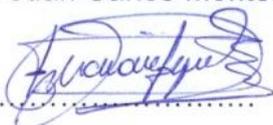
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 27 días del mes de noviembre del dos mil quince, firma el autor:

AUTOR: Juan Carlos Montenegro Caiza.

FIRMA:



CEDULA: 171151505-4

DIRECCION: El Recreo Pangua S12-231 y Adriano Cobo - QUITO

CORREO ELECTRONICO: montenegro.juan7@gmail.com

TELEFONO: 0998203343- 2659784

DATOS COMPLETARIOS

DIRECTOR DE TESIS: Dr. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre

TRIBUNAL DE GRADO:

Dr.Mg. Augusto Astudillo Ontaneda	(Presidente)
Dr.Mg. Felipe Solano Gutiérrez	(Vocal)
Dr.Mg. Marcelo Costa Cevallos	(Vocal)

DEDICATORIA

El presente trabajo va dedicado a mi Familia, esposa, hijos y mis padres, ya que sin el apoyo de ellos no habría sido posible culminar esta etapa de mi vida profesional, en especial a mi esposa quien me ha entregado su apoyo incondicional durante todo el tiempo de estudio que a durado mi carrera, dedico este trabajo a mis hijos para que tengan presente que nunca es tarde para estudiar y que con esfuerzo y dedicación se consiguen sus objetivos planteados en la vida, y a mis Padres por haberme dado la vida y haberme enseñado a ser una persona responsable y útil a la sociedad mil gracias a todos.

AGRADECIMIENTO

Agradezco en primer lugar a Dios quien me ha dado la oportunidad y las fuerzas necesarias para culminar mi carrera con éxito y de manera especial a la Dra. Mg. María Antonieta León Ojeda, Directora de Tesis de Grado por haberme ayudado con su sabiduría y experiencia en el desarrollo de la presente tesis, gracias a su paciencia y enseñanza, un eterno agradecimiento a tan prestigiosa Universidad en especial, al área de la modalidad de estudios a distancia de la carrera de Derecho, a sus Autoridades y a mi propio esfuerzo que a lo largo de este tiempo he puesto a prueba mi capacidad y carácter en el desarrollo del presente trabajo con el objetivo que me he trazado que es el de obtener el título de Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador.

Nuevamente agradezco a La Universidad Nacional de Loja, la cual me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de seguir estudiando ya que por motivos muy adversos no pude culminar mis estudios universitarios y de esta manera lo estoy logrando con su ayuda para un futuro competitivo y formarme como auténtico profesional en la rama del Derecho.

Juan Carlos.

TABLA DE CONTENIDO

Portada.

Certificación.

Autoría.

Carta de Autorización

Dedicatoria.

Agradecimiento.

1 TÍTULO

2 RESUMEN EN CASTELLANO

2.1 ABSTRACT

3 INTRODUCCIÓN

4 REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1 MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1 Que es la Propiedad Intelectual?

4.1.2 Clasificación de la Propiedad Intelectual.

4.1.2.1 Derechos de Autor y Derechos Conexos

4.1.2.2 Derechos de Propiedad Industrial

4.1.3 Marcas o Signos Distintivos

4.1.3.1 Concepto y objetivo

4.1.3.2 Derechos sobre las marcas

4.1.3.3 Clasificación de las marcas

4.1.3.4 Clasificación de Niza (Productos que protegen las marcas)

4.1.3.5 Procedimiento de registro

- 4.1.3.6 Oposiciones de terceros
- 4.1.3.7 Recursos establecidos en la ley
- 4.1.4 Organismo Estatal Competente
 - 4.1.4.1 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI
 - 4.1.4.2 Estructura del -IEPI-
- 4.1.5 Direcciones IP y Nombres de Dominio
 - 4.1.5.1 Concepto Nombre de Dominio
- 4.1.6 Nombres de Dominio en Ecuador
 - 4.1.6.1 Nic Ecuador (NIC.EC)
 - 4.1.6.2 Tipos de nombres de Dominio
 - 4.1.6.3 Dominio de Primer nivel
 - 4.1.6.4 Dominios de segundo nivel
 - 4.1.6.5 Dominio de tercer nivel
- 4.1.7 Estructura y clasificación de los Nombres de Dominios.
- 4.1.8 Registro de un nombre de Dominio
 - 4.1.8.1 Registro de Nombres de Dominio en Línea
 - 4.1.8.2 Registro Nombres de Dominio manual
 - 4.1.8.3 Renovación de Nombres de Dominio
 - 4.1.8.4 Transferencias de Nombres de Dominio
 - 4.1.8.5 Documentos y requisitos para transferencia de Nombres de Dominio
- 4.1.9 Relación entre Marcas y Nombres de Dominio
 - 4.1.9.1 Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio
 - 4.1.9.2 Semejanzas y diferencias Marcas y Nombres de Dominio

4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Conflictos entre Marcas y Nombre de Dominio

4.2.2 Doctrina sobre la exclusividad de las marcas

4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 En la Legislación Nacional

4.3.1.1 Constitución de la Republica del Ecuador

4.3.1.2 Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento

4.3.1.3 Ley Orgánica de regulación y Control del Poder del Mercado

4.3.2 En lo comunitario Andino

4.3.2.1 Régimen común sobre Propiedad Intelectual (Decisión 486)

4.3.2.2 Acuerdos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (ADPICS)

4.3.2.3 Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI-

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES UTILIZADOS

5.2 MÉTODOS

5.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS

6. RESULTADOS

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA

7. DISCUSIÓN

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS

8. CONCLUSIONES

9. RECOMENDACIONES

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

10 BIBLIOGRAFIA

11 ANEXOS

1. TITULO:

**“FALTA DE LEGISLACION ECUATORIANA REFERENTE A
LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL
REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO”.**

2. RESUMEN

Debido al avance tecnológico que ha experimentado el mundo globalizado y por ende nuestro país en los últimos años, las empresas con el objeto de publicitar sus productos o servicios y establecer estrategias de marketing para la información y venta de sus productos y tener una presencia a nivel nacional y mundial han llegado a la necesidad de crear páginas de internet, que acerquen información verídica y real de sus productos a los consumidores y al público en general.

De esta manera una persona natural y jurídica, tiene el derecho de registrar un nombre de dominio para publicitar sus productos mediante el Internet, el Sistema de registro de Nombres de Dominio en el Ecuador está a cargo organización nacional llamada Nic Ecuador, que es una corporación sin fines de lucro delegada por la "ICANN", (Internet Corporation of Assigned Authority) , que significa autorización Corporación Mundial de Asignación de Nombres de Dominio, estos registros se lo realiza cumpliendo con los requisitos establecidos, los formularios correspondientes y el pago para acceder a dicho nombre el cual tiene una vigencia estipulado en el contrato con derecho a ser renovado o transferido de acuerdo a las políticas establecidas por NIC-ECUADOR.

La problemática que se analizaremos en la presente tesis, es la violación de los derechos de propiedad intelectual, el momento en que se registran

nombres de dominio igual o similar a una marca registrada, esta infracción de derechos se basa en dos aspectos que son:

El primero se refiere a que la Organización Nic. Ecuador registra nombres de dominio sin tener la previsión de realizar una búsqueda del nombre en el Instituto de la Propiedad Intelectual –IEPI-, con el objeto de verificar si dicho nombre de dominio es diferente a una marca registrada, y de esta manera proteger los derechos de los titulares de marcas registradas o su vez tener una interconexión con la base de datos del –IEPI-, para precautelar estos derechos, motivo por el cual surgen los conflictos entre los solicitantes de dominios y los titulares de la marcas registradas, por lo tanto entra en choque la legislación sobre derecho marcario de cada país y los tratados Internacionales al respecto.

Y en segundo lugar cuando se registran los nombres de dominio iguales a las marcas registradas se estaría aprovechándose de la reputación y el prestigio de las marcas que en base a esfuerzo y sacrificio han logrado tener gran aceptación en los consumidores por sus características propias, otro factor es que estos nombres de dominio estaría induciendo a engaño al consumidor sobre los productos y servicios ofertados, todos estos criterios constituirían en actos de competencia desleal, que están estipulados en la Ley de Propiedad Intelectual y el la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.

Para intentar evitar la existencia de los conflictos entre los usuarios de nombres de dominio y propietarios de marcas registradas, en las que se faculta a los propietarios de marcas registradas para reclamar sus derechos en contra de un nombre de dominio que vulnera esta marca registrada. La problemática se basa en que no existe legislación nacional que proteja los derechos de estos grupos enfrentados.

Debido a que uno de ellos, los usuarios de nombres de dominio lo pueden registrar en cualquier país y tendrían su uso a nivel mundial, lo que no ocurre con las marcas ya que sus derechos son limitados al país de Registro por lo que son derechos territoriales.

Lo que implica la importancia que en la actualidad tiene toda esta problemática en esta Tesis pretendemos aclarar estas consideraciones analizando de forma detallada los distintos conflictos aparecidos por el uso del nombre de dominio como la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual y formularemos una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual y de esta manera garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

ABSTRACT.

Due to technological advancement that has experienced the globalized world and hence our country in recent years, companies in order to advertise their products or services and marketing strategies to establish information and sell their products and have a presence at national and world have come to the need to create websites, which come true and real information of their products to consumers and the general public .

Thus a natural or legal person is entitled to register a domain name to advertise their products through the Internet , System Domain Name Registration in Ecuador is responsible national organization called Nic Ecuador , a corporation nonprofit delegated by the "ICANN " (Internet Corporation of Assigned authority) , which means authorization World Corporation for Assigned Names Domain , these registers is performed in compliance with the requirements , the appropriate forms and payment to access to that name which is valid under the contract entitled to be renewed or transferred pursuant to the policies established by NIC- ECUADOR .

The problem that we will analyze in this thesis , is the violation of intellectual property rights , the time domain names identical or similar to a trademark is registered, this infringement is based on two aspects that are :

The first concerns the Organization Nic . Ecuador registers domain names without having the foresight to make a name search in the Intellectual Property Institute - IEPI - , in order to check if the domain name is different from a trademark, and thus protect the rights holders of registered trademarks or turn have an interconnection with the database - IEPI - to forewarn those rights, why conflicts between domains applicants and holders of trademarks arise therefore shock enters law trademark law in each country and to respect international treaties.

And secondly when the names of the same domain are recorded trademarks may be taking advantage of the reputation and prestige of the brands based on effort and sacrifice have gained wide acceptance among consumers for their own characteristics, another factor is that these domain names would be inducing consumer deception about the products and services offered, all these criteria constitute acts of unfair competition, which are stipulated in the Law on Intellectual Property and the Law for the Regulation and Control of Power market .

To try to avoid the existence of conflicts between users of domain names and trademark owners, where registered owners to claim their rights against a domain name that infringes the registered trademarks maraca empowering .

The problem is based on the absence of national legislation to protect the rights of these warring group.

Because one of them, users of domain names you can register in any country and would use worldwide, which does not happen with brands as their rights are limited to the country of registry so they are territorial rights.

This implies the importance of today has all these problems in this thesis we intend to clarify these considerations by analyzing in detail the various conflicts appeared by using the domain name as the violation of the rights of intellectual property and formulate an exercise proposed to amend the Copyright Act and thus guarantee the rights established in the Constitution of the Republic of Ecuador.

3. INTRODUCCIÓN

La innovación tecnológica es innegable, el internet se ha transformado en una fuente inmensa de información de acceso universal que ejerce una importante manera de desarrollo y rápido crecimiento en ventas de los servicios y productos que a través de ella se ofertan.

Las empresas han encontrado en este medio informático una forma de publicitar y hacer conocer los productos o servicios que ofertan a las personas a nivel mundial, mediante el registro de un nombre de dominio.

La discrepancia entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los registros de nombres de dominio, ha sido una cuestión polémica durante algunas décadas y ha cobrado mayor importancia desde que en 1995 entró en vigor el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y con la expansión más reciente del registro de nombres de dominio a nivel mundial, y los derechos de propiedad intelectual cada vez más estrictas en los planos bilateral, regional y multilateral.

El elemento central del debate es la falta de normas de Propiedad Intelectual, que protejan en particular las marcas registradas, sobre la capacidad que tienen los Estados para registrar nombres de dominios

iguales y para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la normativa nacional e internacional de derechos de Propiedad Intelectual.

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. Que es la Propiedad Intelectual?

La propiedad intelectual se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles privilegios en relación con sus creaciones.

La propiedad intelectual se reserva los tipo de propiedad que son el resultado de las creaciones de la mente humana y de su intelecto el cual esta plasmando en obras como cuadros, libros, marcas, patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, etc. Estos tienen que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos.

La Propiedad Intelectual es una rama del Derecho Comercial que estudia el régimen de las invenciones del intelecto humano cada vez que compramos estos bienes intelectuales protegidos, parte de lo que pagamos vuelven al

propietario como recompensa por el tiempo, el dinero, el esfuerzo y las ideas que invirtió en la creación de la obra.

Para la OMPI¹, la expresión Propiedad intelectual no tiene una definición exacta pero los que firmaron este convenio establecieron entre los derechos de Propiedad Intelectual a: las obras literarias artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los diseños industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”.

4.1.2. Clasificación de la Propiedad Intelectual.

Como se ha mencionado, la amplitud de los derechos de propiedad intelectual ha originado que los mismos sean agrupados según determinadas características para su mejor análisis y comprensión, resaltándose con claridad la clasificación entre los derechos de autor y los

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

denominados de propiedad industrial. En la legislación Ecuatoriana y en la Ley de Propiedad Intelectual realiza la siguiente clasificación;

a) Derechos de autor y derechos conexos, se encuentran agrupados en el primer libro.

b) El libro segundo trata sobre los derechos de propiedad industrial en los que se encuentran dividido en: patentes de invención, modelos de utilidad, certificados de protección, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazados de circuitos semiconductores, información no divulgada, marcas, nombres comerciales, apariencias distintivas e indicaciones geográficas.

c) El libro tercero versa sobre las obtenciones vegetales y el cuarto sobre la competencia desleal.

Probablemente todas las figuras jurídicas antes indicadas obedecen a los mismos principios generales y son consideradas como derechos de propiedad intelectual por el legislador, por lo que cualquiera que sea su naturaleza debe estar acorde con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador.

4.1.2.1. Derechos de Autor y Derechos Conexos

El Derecho de Autor protege las obras las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas, es decir la expresión de conceptos, no ideas así, si alguien imagina un argumento, este no estará protegido. Sin embargo cuando este argumento se exprese por medio de una breve relato, la argumentación en dicho relato estará protegida y se podrán crear nuevas historias en un argumento similar.

La legislación relativa a los Derechos de Autor es similar en todos los países que hayan firmado convenciones y acuerdos comerciales internacionales como por ejemplo, El Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC², los Derechos de Autor se dividen en dos, los Derechos Patrimoniales y los Derechos Morales.

Los Derechos Patrimoniales permiten al titular de los derechos obtener una remuneración derivada del uso de sus obras por otros, y los Derechos Morales, permiten al autor tomar ciertas medidas para conservar el lazo personal existente entre autor y obra.

El titular de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos sobre una obra protegida puede utilizar la obra como desee, y puede prohibir que otros la

² Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio

usen sin su autorización, por lo que son consideradas generalmente como derechos exclusivos.

Los Derechos conexos son derechos que se derivan de los derechos de Autor, su finalidad es proteger los intereses jurídicos de ciertas personas y de ciertas entidades jurídicas que contribuyen a poner las obras a disposición del público, los grupos de personas u organizaciones que gozan de los derechos conexos son:

- Artistas Intérpretes, o ejecutantes.
- Productores de grabaciones, compañías discográficas.
- Organismos de radiodifusión.

Con respecto a la vigencia del derecho de autor en el Ecuador, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Propiedad Intelectual, la regla general es que el derecho de autor dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento, cualquiera sea el país de origen de la obra. Esta aclaración la hace la Ley en virtud de que la vigencia del derecho de autor es distinta en cada legislación, existiendo vigencias mínimas establecidas en los Tratados Internacionales, que sin embargo pueden ser ampliadas por los países en su legislación interna, quedando excluida la posibilidad de que las legislaciones internas puedan disminuir los plazos establecidos en estas normas.

De tal manera, el Convenio de Berna establece en su artículo 7, literal 1) que la regla general será de 50 años a partir de la muerte del autor. El Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en su Artículo 9, numeral 1), se remite a la observancia de los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna. Finalmente, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la vigencia de la protección, no será inferior a 50 años desde la muerte del autor.

Cuando la titularidad sobre los derechos patrimoniales corresponde a una persona jurídica, la duración de los derechos, conforme lo señalado por el artículo 81 de la Ley de Propiedad Intelectual, será de 70 a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra.

4.1.2.2. Derechos de Propiedad Industrial

Los derechos de propiedad Industrial, comprende la protección del intelecto humano como, las patentes de invención, los diseños industriales, los modelos de utilidad y secretos industriales, que vienen a ser creaciones determinantes del aspecto de los productos industriales para las empresa y el desarrollo del país.

Las creaciones que figuran dentro de la propiedad industrial como ya lo indicamos en líneas anteriores son: las marcas de fábrica, las marcas de servicios, nombres comerciales, lemas comerciales, así como las

indicaciones geográficas, las variedades vegetales y apariencias distintivas, y la defensa de estos derechos se encuentra estipulado en la Ley como protección contra la competencia desleal.

a). Patentes.- Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. Por decirlo llanamente, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovación, lo que además contribuye a mejorar la calidad de la vida humana.

Las Patentes de Invención son creaciones que alientan al desarrollo tecnológico y económico recompensando la creatividad intelectual de los investigadores consiste en brindar una protección a las invenciones en todos los ámbitos de la tecnología, siempre que tenga una aplicación industrial. Entre la protección de las invenciones también tenemos los diseños industriales y los Modelos de utilidad.

b). Variedades Vegetales.- La protecciones las Obtenciones vegetales es una dimensión más de la propiedad intelectual, y como tal, es una forma de

reconocer los logros de los obtentores de las nuevas variedades vegetales mediante el fitomejoramiento de las semillas y en base a investigaciones mejorar y obtener mejores resultados de variedades, se lo logra mediante la concesión del registro, durante un plazo limitado, de un derechos exclusivo. La organización a nivel mundial encargada de velar por la protección de los derechos de las obtenciones vegetales es la UPOV.³

c). Marcas.- Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos.

Actualmente la utilización de las marcas se ha vuelto una manera de identificar los productos de una empresa mediante una marca, con relación a otra empresa que distribuya la misma clase de productos.

4.1.3. Marcas o Signos Distintivos

4.1.3.1. Concepto y objetivo

Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores

³ Unión Internacional para la protección de Variedades Vegetales

así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la forma característica de chocolate Bachi), signos sonoros (sonidos, como el rugido del león que sale en las películas producidas por la MGM), o los signos olfativos (olores, como los perfumes). Pero en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, sólo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos.

4.1.3.2. Derechos sobre las marcas

Los propietarios de marcas registradas tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren el privilegio de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error. En cuanto a la protección del registro, el plazo varía, pero el registro puede ser renovado de forma indefinida mediante un procedimiento establecido y cumpliendo con lo que dispone la ley, previo pago de las tasas correspondientes. Toda infracción en el ámbito de las marcas puede hacerse valer ante los tribunales, que en la mayoría de los sistemas judiciales tienen la facultad de imponer medida para impedir este tipo de infracciones.

4.1.3.3. Clasificación de las marcas

Dependiendo la categoría podemos exponer la siguiente clasificación por su naturaleza, por el tipo de signo.

POR SU NATURALEZA: Se clasifican en marcas Denominativa, Gráfica o Mixta:

a).- Denominativa.- Son aquellas que consisten en una palabra o en una combinación de palabras, letras o cifras, es decir están compuestas única y exclusivamente por palabras o números y sus combinaciones. Ejemplo: COCA COLA, IBM, PILSENER

b).-Gráfica.- Son aquellas que consisten en un logotipo, dibujo, símbolo, figura u otro signo visual, cuya forma, diseño y colores le otorgan características distintivas, que indique la procedencia de la empresa o del producto que se va a ofertar. En todo caso, la etiqueta confiere protección al conjunto de la misma y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

c).- Mixta.- La marca mixta es aquella que se encuentra integrada por letras y gráficos. En este punto, es importante indicar, que lo que se registra es un gráfico dentro del cual puede haber una palabra, están integradas por un

elemento denominativo y otro figurativo. En otras palabras, se le asigna un nombre a la etiqueta, protegiéndose ambos.

POR EL TIPO DE SIGNO: Se clasifican en, marcas de productos, marcas de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales y apariencia distintivas.

a).- Marcas de Productos.- Son aquellas que están destinadas a proteger uno o más productos específicos o una o más clases de productos. Para estos efectos, existe el ya nombrado, “Clasificador Internacional de Productos” o “Clasificador Internacional de Niza”, en el cual se clasifica y enumera el universo de cosas en 34 clases de productos, que pueden ser objeto de una marca comercial.

b).- Marcas de Servicios.- Tienen por objeto distinguir uno o más servicios específicos y determinados de los enumerados en las clases de servicios del Clasificador Internacional (clases 35 a 42).

c).- Lemas Comerciales.- Se trata de expresiones o frases destinadas a publicitar una determinada marca de productos, servicios, establecimiento, previamente registrada. Por lo tanto, por imperativo legal, la frase de propaganda debe ir unida o adscrita a una marca ya registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se va a utilizar, y además, debe contener la marca registrada que será objeto de la publicidad.

d).- Nombres Comerciales.- Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por

nombre comercial se entiende el nombre o la designación que permite identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto en el Art. 8⁴ del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios y, en la medida en que ello pueda inducir a error al público, no puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate.

4.1.3.4. Clasificación de Niza (Productos que protegen las marcas)

La Clasificación Internacional de Productos y servicios para el registro de marcas, fue instituida en virtud de un convenio denominado “**ARREGLO DE NIZA**”, relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas y al cual el Ecuador está adscrito, concluido en ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 en Ginebra en 1977 y modificada en 1979.

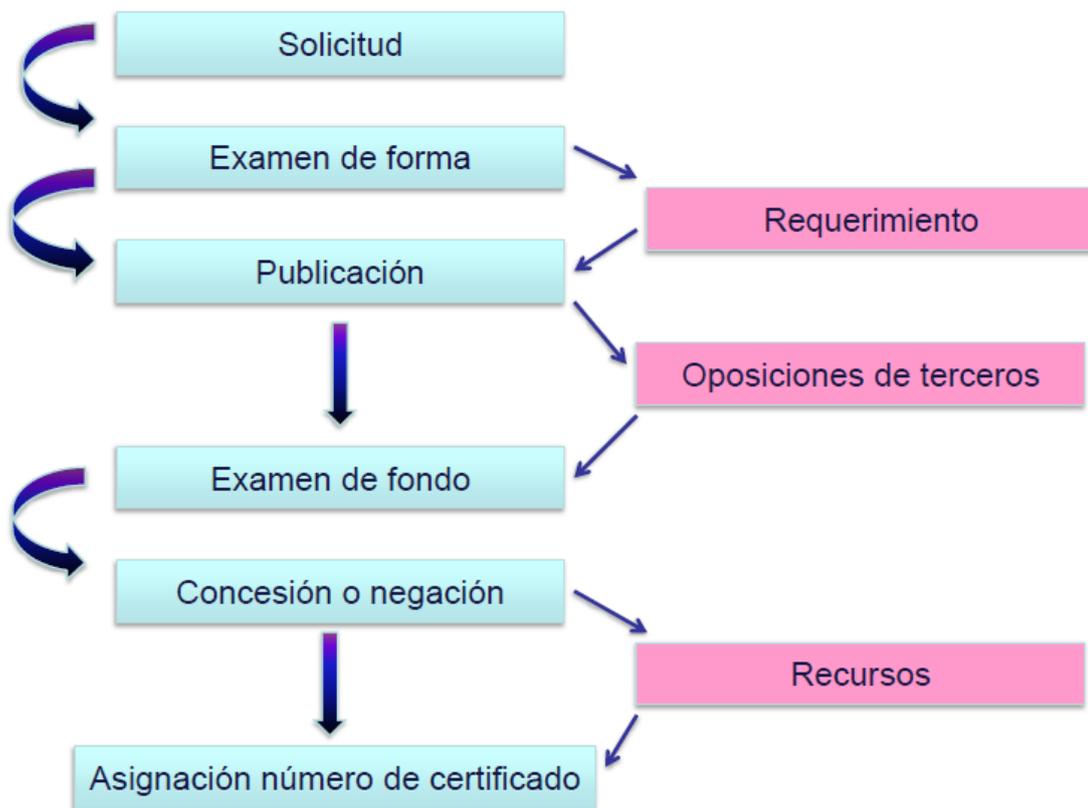
⁴ Art. 8 El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular en el marco de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. Estos países incluido el nuestro han adoptado y aplicado dicha clasificación para el registro de marcas.

El uso de dicha Clasificación es obligatorio no solo para el registro nacional de marcas, también lo es para él para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta clasificación está compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética para el registro de marcas de productos y más tarde fue ampliada para abracar 8 clases más para marcas de servicios y una lista alfabética de estos servicios.

4.1.3.5. Procedimiento de registro

Para obtener al registro de una marca en el IEPI, en primer lugar se necesita hacer una búsqueda de antecedentes para verificar si el signo solicitado ya se encuentra registrado o en trámite, este requisito no es obligatorio, sin embargo por seguridad se lo realiza antes de iniciar el procedimiento de registro y que a continuación se describe en la grafica siguiente:



a). Solicitud.- Es el formulario oficial en el cual se indica los datos correspondientes a la denominación a solicitar y se presenta en la ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual contiene: identificación del solicitante; representante; descripción clara del signo; naturaleza del signo; especificación de los productos y de la clase internacional; prioridad si la tuviese.

b.) Examen de forma.- El examen de forma se refiere a la revisión de los datos de la solicitud de registro para que cumpla con lo establecido en la Ley. Y los anexos que debe acompañar a dicha solicitud como la tasa oficial correspondiente; el poder o la ratificación autorizando al abogado dentro del

trámite, documento de prioridad si lo tuviese y etiquetas si es el caso de una marca mixta o figurativa. En la gráfica siguiente tenemos un ejemplo de la solicitud de registro ingresada en el IEPI.



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

No. de Solicitud		Fecha de Presentación	
IEPI-2014-1023		16/05/2014 11:54:00	
Denominación del Signo			
MARINELA CANELITAS Y DISEÑO DE EMPAQUE			
Naturaleza del signo		Tipo de signo	
Mixto		Marca de Producto	
Nacionalidad del Signo:		México	
Identificación de los solicitantes			
- 1 -			
Tipo de Documento:	Empresa Extranjera		
Número de Documento:	IEPI_CO_302		
Nombre:	GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.		
Dirección de Residencia:	Prol. Paseo de la Reforma No. 1000. Col Desarrollo Sta Fe. Mexico 01210. D.F., Mexico		
Provincia de Residencia:		Ciudad de Residencia:	
E-mail:	propiedadintelectual@fabara.ec		
Teléfono:	5932220550	Fax:	22568366
País de Nacionalidad del Solicitante:	México		
Quien actúa a través de			
Tipo de Representación:	Apoderado		
Tipo de Documento:	Cédula		
Número de Documento:	1706000864		
Nombre:	MARIA ROSA FABARA VERA		
Dirección:	ALMAGRO N30-118 Y REPUBLICA. QUITO		
Teléfonos:	59322220550	E-mail:	propiedadintelectual@fabara.ec
Fax:	59322568366	Código de Poder (IEPI):	G-1
Imagen adjunta:	Descripción clara y completa del signo:		
	Tal como la etiqueta adjunta. Consiste en el término "MARINELA CANELITAS", escrito en tipografía especial de letra. En la parte superior la palabra "marinela" de color azul con fondo de color blanco, debajo de esta la palabra canelitas de color amarillo con fondo de color azul, debajo la expresión ¿Se te antojaron?, a continuación la figura de 3 galletas de diferentes tamaños. Se reivindican los colores del diseño de empaque.		



Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades			
Clase Niza: Café, té, cacao azúcar, arroz, tapioca, sadú, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.			
Clasificación Internacional No.: 30			
Abogado patrocinador			
Tipo de Documento:	Cédula		
Número de Documento:	1706000864		
Nombre:	MARIA ROSA FABARA VERA		
Dirección:	ALMAGRO N30-118 Y REPUBLICA. QUITO		
Teléfono:	59322220550		
E-mail:	propiedadintelectual@fabara.ec		
Matrícula:	3554		
Localización y número de Casillero Judicial			
Provincia:	Pichincha	Ciudad:	Quito
Casillero Judicial:	239		
Anexos adjuntos			

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ABOGADO

c). Publicación Gaceta.- Una vez cumplidos con todos los requisitos establecidos en la Ley, el IEPI⁵ publica todos los extractos de las marcas por una sola vez en un libro llamado Gaceta de Propiedad Industrial, la cual sale en circulación cada fin de mes con la publicación de los extractos de las solicitudes presentadas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Con el objetivo de que los titulares y público en general tengan conocimiento y puedan revisar si las solicitudes publicadas vulneran los derechos de alguna marca registrada y tengan el derecho a oponerse durante el término de 30 días laborables de la fecha de publicación de la gaceta.

d). Examen de Fondo o (registrabilidad).- Este examen es un análisis por parte de la oficina de marcas del IEPI, para conceder o negar la solicitudes que vulneren los derechos de terceros o que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley para que sean considerados como marca.

e). Resolución y emisión de Título de registro.- Es la disposición mediante la cual se niega o se otorga la marca y el derecho al solicitante a utilizarla durante el tiempo de 10 años, desde la fecha de concesión de dicha resolución, en consecuencia de esta resolución de concesión se emite el título de registro como una formalidad para ser entregado a su propietario.

⁵ “Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual” Organismo encargado del registro de las creaciones del intelecto humano en el Ecuador.

4.1.3.6. Oposiciones de terceros

Cuando una persona natural o Jurídica presume que se estaría vulnerando el derecho de su marca, puede presentar oposición mediante un procedimiento administrativo llamado oposición el mismo que se refiere al impedimento que realizan terceras personas que tengan legítimo podrá presentar observaciones al registro solicitado tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Este trámite se lo realiza mediante un solicitud de oposición con los siguientes aspectos; antecedentes; fundamentos de Hecho y de Derecho; conclusiones; cuantía, notificaciones. De igual manera al terminar este procedimiento se emite una resolución en la cual la autoridad considera las contestaciones y pruebas presentadas para emitir su dictamen concediendo o negando el signo solicitado.

4.1.3.7. Recursos establecidos en la ley.

Continuando con la resolución de la oposición para el registro de una marca, esta puede ser objeto de los recursos establecidos en la ley de propiedad Intelectual en su Art. 357.

“Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

- *Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;*
- *Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual;*
- *Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.*

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.

4.1.4. Organismo Estatal Competente.

4.1.4.1. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. –IEPI-

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) fue creado por la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998. El IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, su sede está en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con subdirecciones en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

El IEPI, Es la “Oficina Nacional Competente” en Ecuador para efectos de lo previsto en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y está encargada de velar por la aplicación de las normas relativas a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual.

4.1.4.2. Estructura del -IEPI-

Los órganos que conforman el IEPI.- El artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual determinan que éstos son:

- a.- El Presidente;
- b.- El Consejo Directivo;
- c.- El Comité de Propiedad Intelectual;
- d.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial;
- e.- La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- f.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

4.1.5. Direcciones IP y Nombres de Dominio.

En la actualidad al existir la cantidad de computadoras conectadas en red es imprescindible un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que este en conexión de forma que se encuentre perfectamente identificad al recibir y transmitir información esta es la finalidad a la que responde el "Domain Name "y las direcciones IP.

Para poder transmitir la información de un ordenador a otro, es necesario que exista una dirección relacionada para transferir los datos. El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la red y que asigna esas direcciones que son de carácter numérico.

Por lo tanto la labor de los nombres de dominio es la de evitar al ser humano tener que trabajar con números (direcciones IP) y poder utilizar otros caracteres más fáciles de recordar además si las letras guardan relación con el nombre real o identificación comercial, esa facilidad de recordar la dirección en el futuro será aún mayor.

Por tal motivo las compañías que están en el internet pretendan nombres de dominio que sean fáciles de recordar y relacionados con los productos y servicios que comercializa pero lamentablemente cuando registrar estos nombres de dominio pueden estar vulnerando los derechos de una marca registrada sin o con intención premeditada aprovecharse de la reputación que tenga en el mercado la marca registrada dando lugar a cometer actos de competencia desleal.

4.1.5.1. Concepto Nombre de Dominio

Un dominio es un nombre alfanumérico único usado para identificar una computadora determinada (por ejemplo, un servidor Web o servidor de correo) en Internet. Los dominios permiten a los usuarios de Internet escribir un nombre, como miempresa.com.ec, para identificar una dirección numérica como 157.100.45.204. El propósito de los dominios es permitir a los usuarios normales conectados a Internet encontrar sitios Web y enviar E-mail a

direcciones con nombres familiares, como "miempresa.com.ec" o "mimarca.com.ec", sin tener que memorizar las direcciones numéricas que en realidad son las que localizan las computadoras o servidores en Internet. En ningún caso se admitirá el registro de un nombre de dominio cuando dicho nombre:

Esté formado por términos o expresiones que resulten ofensivos, malsonantes, afecten a la moral o al orden público o que resulten contrarios a la Ley del Ecuador.

Haga referencia a aspectos o temas oficiales del país sin tener la debida autorización para ello.

Coincida con nombres protocolo, aplicaciones y terminologías de Internet como por ejemplo: "http", "web", "www", "ftp", "telnet", etc.

Coincida idénticamente, y bajo el mismo nivel, con un nombre de dominio existente en la base de datos de NIC.EC.

Coincida con nombres restringidos para registro de acuerdo a políticas de NIC.EC.

4.1.6. Nombres de Dominio en Ecuador.

4.1.6.1. Nic Ecuador (NIC.EC).-

Es la entidad ecuatoriana autorizada por la ICANN⁶, a través del IANA⁷, para administrar nombres y números de dominio bajo el dominio de primer nivel .EC. Este es un Organismo privado encargado del registro de nombre de dominio administrado por Ecuonet corporación sin fines de lucro. Los nombres bajo las siguientes extensiones pueden ser registrados por: El Registro de Nombres de Dominio bajo la terminación **.EC**⁸.

4.1.6.2. Tipos de nombres de Dominio

4.1.6.3. Dominio de Primer nivel

Los dominios de primer nivel o nivel superior es el grupo de letras que van desde el final hasta el primer punto. Los nombres bajo las siguientes extensiones pueden ser registrados por personas Naturales o Jurídicas Ecuatorianos o extranjeros **sin requisito de presencia local.**

⁶ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados).

⁷ Internet Assigned Names and Numbers (Asignación en Internet de Nombres y Números)

⁸ Country Code Top Level Domain (Código de País de Dominio de Nivel Superior)

.EC	Uso General
COM.EC	Uso Comercial en general
INFO.EC	Información en general.
NET.EC	Proveedores de Servicios de Internet
FIN.EC	Entidades e Instituciones de Servicios Financieros.
MED.EC	Salud, Farmacéuticas, y relación con temas de Medicina.
PRO.EC	Para profesionales en general como abogados, arquitectos, contadores , etc

Los nombres bajo las siguientes extensiones pueden ser registrados por, Personas Jurídicas Registradas en Ecuador con presencia **Local Existen requerimientos específicos.**

ORG. EC	Solo para Entidades e Instituciones sin fines de lucro, Organizaciones no Gubernamentales que están registradas en el Ecuador.
EDU.ORG	Solo para Entidades e Instituciones u Organizaciones Educativas tales como colegios, Universidades, Escuelas e Institutos, registrados en Ecuador
GOB.EC	Solo para uso del gobierno de la República del Ecuador y Entidades Gubernamentales.
MIL.EC	Solo para las Fuerzas Armadas del Ecuador
FIN.EC	Entidades e Instituciones de Servicios Financieros.

MED.EC	Salud, Farmacéuticas, y relación con temas de Medicina.
PRO.EC	Para profesionales en general como abogados, arquitectos, contadores , etc

4.1.6.4. Dominios de segundo nivel

Los nombres de dominios que se pueden registrar en el nivel .ec son los de **segundo nivel**, nombres directamente bajo **.EC** como por ejemplo: **midominio.ec**

4.1.6.5. Dominio de tercer nivel

Los de tercer nivel que está bajo alguna de las extensiones del .EC como **midominio.com.ec**

4.1.7. Estructura y clasificación de los Nombres de Dominios.

Los nombres de dominio están sujetos a las siguientes condiciones en su estructura: Los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del alfabeto (A-Z), los dígitos (0-9), y el guión (-). No se permiten letras acentuadas, ni eñes, ni subrayados. No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. El primer y último carácter del dominio no puede ser guión, así como no pueden existir dos o más guiones seguidos.

La longitud mínima requerida es de 3 caracteres y la longitud máxima es de 65 caracteres. Aunque técnicamente se permite hasta 65 caracteres, es recomendable que el máximo sea de 25 caracteres por motivos prácticos. No hay restricciones de números de dominios por registrante.

4.1.8. Registro de un nombre de Dominio

Para registrar un dominio nuevo existen dos modalidades: 1. En línea a través de la página web de NIC.EC www.nic.ec o 2. Enviando documentación requerida a las oficinas de NIC.EC. Indiferente de la modalidad que utilice, las condiciones, requerimientos y obligaciones son las mismas. Es decir, quien registra acepta haber leído, conocido y aceptado el Acuerdo de Registro y estas Políticas en todo su contexto y conjunto, y que está consciente que bajo el registro de un nombre de dominio no está incumpliendo estas Políticas ni el Acuerdo de Registro, y que no infringe ni viola de ninguna manera los derechos de un tercero.

4.1.8.1. Registro de Nombres de Dominio en Línea

Si el registro se realiza En Línea a través de la página web de NIC.EC www.nic.ec no se debe enviar documentación alguna a las oficinas de NIC.EC excepto en el caso de los dominios que se registren bajo [.org.ec](http://www.nic.ec), [.edu.ec](http://www.nic.ec), [.gov.ec](http://www.nic.ec), [.mil.ec](http://www.nic.ec) para los cuales se debe observar los

Requerimientos Especiales, o en el caso que NIC.EC solicite algún documento específico cuando el caso lo amerite.

Para realizar el registro de un nombre de dominio primero debe verificar en la herramienta de consulta o Whois⁹ si el dominio ha sido previamente registrado o si está disponible. Aparecerá como disponible el nombre seleccionado bajo las diferentes clasificaciones de segundo nivel que no haya sido previamente registrado. Aunque aparezcan varios disponibles, el registro se sujeta a las condiciones generales y específicas de estas Políticas y el Acuerdo de Registro, mismos que serán aceptados en línea. En caso que quien realice el registro no marque la opción de “He leído, comprendido y acepto el Acuerdo de Registro”, no podrá proceder con el registro.

Posteriormente, se debe llenar la información completa del Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico, Contacto de Facturación y Servidores de Dominio DNS (mínimo dos). Existen algunas validaciones de la información que se ingresa sin embargo la responsabilidad final de la información suministrada es de quien registra. Previo al suministro de información, quien registra podrá ingresar su clave de usuario y contraseña si ya la tiene, caso contrario ingresará como usuario nuevo que le permitirá

⁹ Página en Internet Realizar búsquedas de WHOIS para nombres de dominio (y direcciones IP) con miles de dominios de primer nivel, los dominios de primer nivel, y los SLD, dominios de segundo nivel. Nuestra búsqueda whois proporciona información de dominio tales como registro, estado del dominio, fecha de vencimiento, y los servidores de nombres. También puede ayudar a encontrar la información de contacto para el dueño de un nombre de dominio o IP. Nuestros nombres de dominio whois resultados también incluyen la información de IP y IP ubicación, información del servidor web, la disponibilidad del dominio relacionado, listados de dominio premium, y más.

definir su nombre de usuario y contraseña. Si el Contacto Administrativo tiene dominios registrados con NIC.EC y no conoce su nombre de usuario debe solicitar a NIC.EC si no se le ha proporcionado.

4.1.8.2. Registro Nombres de Dominio manual.

En caso que no se desee o no se pueda utilizar el Registro en Línea o que esta herramienta no esté disponible, se deben seguir los mismos pasos y condiciones que se detallan en Registro en Línea pero obteniendo los formularios de la página web, solicitarlos vía email, o solicitarlos en las oficinas de NIC.EC. Estos son:

Formulario de Solicitud de Registro de Dominio,

Acuerdo de Registro. Ambos deben ser enviados firmados a las oficinas de NIC.EC.

Formulario de Solicitud de Registro de Dominio: Es la solicitud en la que se proporciona la información del dominio y los datos del solicitante o Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico, Contacto de Facturación. El formulario contiene instrucciones complementarias a las que se detallan en la sección Registro en Línea de estas políticas, como lo indica en la gráfica siguiente:

El Acuerdo de Registro una vez leída, comprendidas y aceptadas las Políticas de Nic. Ecuador y el Acuerdo de Registro, este último debe enviarse firmado.

Existen dos formatos de Acuerdo de Registro, el que se utiliza en línea y el que se realiza sin utilizar la opción en línea. Ambos son idénticos en su contenido, sin embargo debe asegurarse de enviar el que contiene en la última página espacio para el nombre de dominio y la firma. Si no utiliza el Registro en Línea debe tomar en cuenta lo siguiente:

Solo se aceptará el Formulario de Solicitud de dominio¹⁰ que esté vigente, que esté correctamente llenado y que esté firmado.

Solo se aceptará el Acuerdo de Registro que esté vigente, y que esté firmado.

Por cada nombre de dominio debe enviar una Solicitud de Dominio y un Acuerdo de Registro.

Una vez realizado dicho registro del nombre de dominio en la página de NiC EC, podemos verificar los datos del registro del dominio con toda la

¹⁰ <http://nic.ec/info/formularios.htm>

información presentada mediante una búsqueda en WHOIS, como en la gráfica¹¹ siguiente lo indica:

NIC.EC
Formulario de Registro de Dominios / Domain Name Application Form

Nuevo / New () Modificación / Modification ()

Nombre de Dominio / Domain Name:

.EC

Empresa que manejará el dominio (Registrante) / Organization using domain name (Registrant)

Organización / Organization: :
RUC o CC / I.D. # :
Nombre / Name :
Email :
Dirección / Address :
Ciudad / City :
Provincia / State :
País / Country :
Código Postal / Zip Code :
Teléfono / Phone :
Fax (opcional) :

Contacto Administrativo / Administrative Contact
(Información para emisión de Factura / Data for Invoice)

Organización / Organization: :
RUC o CC / I.D. # :
Nombre / Name :
Email :
Dirección / Address :
Ciudad / City :
Provincia / State :
País / Country :
Código Postal / Zip Code :
Teléfono / Phone :
Fax (opcional) :

Contacto Técnico (opcional) / Technical Contact (optional)

Organización / Organization: :
Nombre / Name :
Email :
Dirección / Address :
Ciudad / City :
Provincia / State :
País / Country :
Código Postal / Zip Code :
Teléfono / Phone :
Fax (opcional) :

Contacto de Facturación (opcional) / Billing Contact (optional)

Organización / Organization: :
Nombre / Name :
Email :
Dirección / Address :
Ciudad / City :
Provincia / State :
País / Country :
Código Postal / Zip Code :
Teléfono / Phone :
Fax (opcional) :

Resultado Whois

Los datos detallados a continuación por NIC.EC es información pública cuyo propósito es únicamente informativo que sirve para la obtención de la información acerca de o relacionado con los registros de un Nombre de Dominio. Los datos se muestran de acuerdo a los datos de NIC.EC en la última actualización de su base de datos. Al realizar una búsqueda de WHOIS de un dominio, usted declara y acepta que los datos serán utilizados solo para fines legales y que no utilizará los datos para envíos masivos no solicitados de correo electrónico o para publicidad o fines comerciales no solicitados.

Información del Dominio

Dominio: tejidospintex.com.ec
Fecha de Creación: 04 Jun 2007
Fecha de última Modificación: 16 Apr 2011
Fecha de Expiración: 04 Jun 2019
Nombres de Servidores DNS:
 ns1.isqsolutions.com
 ns2.isqsolutions.com

Registrar: NIC.EC Registrar
Dirección: Av. 9 de Octubre 100 y Malecón
Oficina 2204
Guayaquil, Guayas
Country: EC

Registrante:

Nombre: Susana Pinto Mancheno
Organización: Tejidos Pintex S.A.
Dirección:
 Av. de la Prensa 0e5-28 y Pasaje Manuel Herrera
 Quito, Pichincha EC
Email: dominios@fabara.ec
Teléfono: 5932-2448334
Fax: 5932-2448335

Contacto Administrativo:

Nombre: María Rosa Fabara Vera
Organización: Fabara Abogados Cia.Ltda.
Dirección:
 Diego de Almagro N30-118 y República
 Quito, Pichincha EC
Email: dominios@fabara.com.ec
Teléfono: 5932-2220550
Fax: 5932-2568366

4.1.8.3. Renovación de Nombres de Dominio

Los dominios previamente registrados o los dominios nuevos que se registren pueden renovarse por uno o varios años adicionales. Para solicitar a NIC.EC la renovación de un dominio se puede utilizar la herramienta de Renovación en Línea disponible en la página web de NIC.EC o solicitarlo enviando comunicación a las oficinas de NIC.EC. Algunos podrán haber sido registrados o renovados a más de un año por tanto su vencimiento o fecha de expiración dependerá del periodo escogido y por tanto no será necesario hacer renovación anual hasta que culmine el periodo.

Todo dominio puede ser cancelado o desactivado antes del cumplimiento del período vigente. Aquellos dominios que se renueven antes de los 30 días de la fecha de expiración, estarán sujetos a las mismas condiciones de pago, suspensión y renovación especificadas en las políticas de NIC EC.

4.1.8.4. Transferencias de Nombres de Dominio

La transferencia de dominio, se entiende como el traspaso de un nombre de dominio del Registrante actual a un nuevo Registrante. Es decir, el derecho de uso de un dominio se transfiere a otro Registrante. La transferencia debe entenderse como la cancelación de un dominio a nombre de un Registrante y la creación del mismo dominio a nombre de otro Registrante, realizado

simultáneamente, para efectos del proceso de Formulario de Solicitud y aceptación de Acuerdo de Registro y Políticas. Para poder realizar una transferencia, no deben existir cuotas pendientes de pago por parte del Registrante actual y deben haber transcurrido al menos seis meses desde la creación del dominio. El trámite para transferencia no es rápido ya que se requiere documentación original en formatos preestablecidos por NIC.EC y que deben enviarse notariados.

Adicionalmente existe ciertos documentos que deben enviarse y NIC.EC podrá solicitar, de considerarlo necesario, documentación adicional y /o autenticaciones adicionales por ejemplo en el caso de extranjeros. La cuota de registro y mantenimiento no incluye costos por transferencia de Registrante para lo cual existen definidas cuotas para este efecto, la cuota de transferencia puede ser cancelada por el Registrante Actual o el Nuevo Registrante, aunque finalmente recae sobre el nuevo Registrante el pago de la cuota de transferencia.

NIC.EC en nada se involucra en la razón, forma o negociación respecto a la transferencia entre ambos Registrantes. NIC.EC se limita a proceder con la instrucción de ambos Registrantes. El tiempo de este proceso será de 4 a 6 semanas una vez que NIC.EC reciba todos los documentos de manera correcta. En general, el tiempo puede variar dependiendo del cumplimiento de todos los requisitos.

4.1.8.5. Documentos y requisitos para transferencia de Nombres de Dominio.

Los requisitos para este procedimiento son el formato de Transferencia establecido por NIC.EC debidamente certificado por Notario Público. La notarización debe ser con el domicilio del Registrante Actual. En caso que el Registrante Actual sea extranjero, es posible que se requiera adicional a la notarización, la autenticación de los documentos ante el Consulado o Embajada del Ecuador, identificación con foto de las personas que firman el documento.

Las personas que suscriben el Formulario de Transferencia de cada Registrante debe ser Representante Legal y debe enviar el nombramiento de su representación. Requisito indispensable es que el dominio no tenga pagos pendientes. No se procesara la solicitud hasta que el pago sea realizado.

4.1.9. Relación entre Marcas y Nombres de Dominio

A nivel mundial, los conflictos legales entre titulares de marcas con titulares de nombres de dominio comenzaron a mediados de los años 90. Así, favorecido por la rapidez, sencillez y el bajo costo del trámite de registro de nombres de dominio, se observaron cada vez más casos en que marcas de

notoria fama y reputación fueron registrados como nombres de dominio por personas que no eran titulares de los respectivos derechos marcarios. Una vez registrados, el titular del dominio lo ofrecía a la venta a los legítimos titulares marcarios. Este fenómeno se llegó a denominar “ocupación” cibernética” o “ciber piratería” (“cyber squatting”, en inglés).

En general, podremos distinguir tres posibles fuentes de conflictos entre marca y dominio:

- 1.) Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca famosa, existiendo mala fe por parte del registrante del dominio.

- 2.) Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca existente, existiendo buena fe por parte del registrante del dominio.

- 3.) Inscripción de un nombre de dominio genérico, consistente en palabras de uso común o signos personales o comerciales propios de un tercero.

4.1.9.1. Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio

A través de los años, se observó en la mayoría de los países, una clara tendencia creciente de los conflictos en el registro de los nombres de dominio. El Departamento de Comercio de los EE.UU. decidió tomar cartas en el asunto e insto a la ICANN a establecer un marco regulatorio, que resolviera disputas entre marcas y dominios, y protegiera en especial las

marcas famosas. Después de un primer proceso de consultas¹², bajo la dirección de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la ICANN aprueba el 26 de agosto de 1999, un documento llamado “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”¹³ (“Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”) o, también conocida por su sigla en inglés “UDRP”.

4.1.9.2. Semejanzas y diferencias Marcas y Nombres de Dominio

Después de haber proyectado ligeramente las similitudes de ambos sistemas, nos corresponde concluir con una breve descripción de las diferencias. Para ello, efectuaremos un paralelo entre marcas y nombres de dominio, sobre la base de lo expuesto en el presente trabajo:

¹² El Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se publicó en la OMPI N° 439(S); <http://wipo2.wipo.int/process1/indexes.html>

¹³Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: véase <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm> El párrafo 1° de la UDRP establece el objetivo del documento en los siguientes términos: “La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.”

	Marcas Registradas	Nombres de Dominio
1	Ámbito de protección y de uso es de carácter territorial	Ámbito de aplicación y de uso es de carácter aterritorial (global), sin perjuicio que los ccTLD's (Dominio de nivel superior) implican fijar y señalar una procedencia
2	Hay jurisdicción nacional	No Hay jurisdicción nacional (sólo por la de organismos internacionales (ej. OMPI)
3	Marco Jurídico: Constitución, Ley de P.I. y Reglamento convenciones Internacionales a nivel mundial.	Marco regulatorio: contrato de adhesión de prestación de servicios (Reglamentación NIC)
4	Sistema administrado por un órgano autónomo de la Administración Pública.	Sistema que por regla general está a cargo de una entidad privada, quien ha obtenido la facultad delegada de parte de la ICANN.
5	Clasificación de Productos o Servicios (42 clases)	Clasificaciones vía TLD's (Dominio de nivel superior), genéricas y geográficas.
6	Permite la protección y el uso de elementos figurativos, como complemento de una	Solo pueden consistir en elementos denominativos

	denominación o en forma independiente	
7	Una misma marca puede coexistir en diferentes clases, aún cuando los titulares sean personas diferentes y aún en zonas geográficas distintas (principio de la Especialidad).	Al tratarse de identificadores únicos para la ubicación de los diferentes sitios, es prácticamente imposible establecer una misma dirección para dos o más sitios web, sin perjuicio de registrar el dominio secundario en diversos TLD's (Dominio de nivel superior) (ej. sony.cl, sony.com)

4.2. Marco Doctrinario.

4.2.1. Conflictos entre Marcas y Nombre de Dominio

Los nombres de dominio son una materia no regulada por la legislación. El tema específico de la naturaleza de los nombres de dominio es muy discutido en doctrina.

Como se indicó en líneas anteriores que el nombre de dominio es un identificador o localizador., sin embargo, con ello aún no clasificamos los dominios dentro de las instituciones jurídicas existentes, a respecto podría pensarse en diversas instituciones, tales como las marcas comerciales, las concesiones, los derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad sobre un bien incorporal.

Hay autores que comienzan por distinguir entre la titularidad del nombre de dominio y el nombre de dominio propiamente tal, para concluir que la titularidad de los nombres de dominio corresponde a “una cosa incorporal, toda vez que ésta supone el ejercicio el ejercicio de un derecho, el cual a su vez recae en un bien inmaterial que son los nombres de dominio.”¹⁴

¹⁴ Sepúlveda V., Carolina: “Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio y su trascendencia en el área de la Propiedad Industrial”, Chile, Mayo de 2001, <http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/docs/dominio.doc>

La ausencia en la ley para el registro de los nombre de dominios que vulneran los derechos de las marcas registradas, la circunstancia que NIC ECUADOR administra el TLD .EC, en virtud de una delegación de la ICANN, y no por mandato legal, queda claro que **NIC ECUADOR, no otorga derechos** de propiedad sobre los nombres de dominio que inscribe, sino que se **limita a asignar nombres de dominio a las direcciones de IP.**

Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina mayoritaria respaldada por el mismo NIC ECUADOR, sí reconoce la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del acuerdo de voluntad y las políticas de NIC. ECUADOR que el solicitante de un nombre de dominio suscribe con NIC. ECUADOR. Mas no garantiza que este registro vulnere un derecho de una marca registrada.

La doctrina se aproxima a la relación marca-dominio, desde la perspectiva del titular de una marca inscrita. El fundamento radica en que; **“el derecho de propiedad sobre una determinada expresión generalmente va a estar determinado por el derecho marcario correspondiente, que es la forma más común que nuestro ordenamiento reconoce la propiedad sobre signos distintivos.”**¹⁵

Continuando con la aproximación, algunos han elaborado la teoría de que Internet no es más que otro medio de publicidad, información y transacción,

¹⁵ Carey Claro, Guillermo: Ponencia “Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio ...”, ob. cit.

por lo tanto hay que recurrir a las mismas normas generales aplicables a los medios de comunicación masiva. De este modo, se le da amplia cabida a la normativa de protección de los privilegios industriales.

Al respecto, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita “también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la ‘aterritorialidad de la red’, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre.” Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que “en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta a su titular.”¹⁶

La relación que existe en las clase Internacionales para el registro de marcas con los servicios informáticos y publicidad se refieren a los siguientes: registro de marcas en clase 35 (Publicidad y Promoción de ventas por medio de Internet), clase 38 (Comunicaciones vía Internet y ordenador con cualquier fin) y 42 (Ventas en línea por catálogos; Ventas y entrega de productos y servicios a través de redes de comunicación computacional en línea; Licenciamiento y entrega de productos y servicios a través de redes de

¹⁶ Ruiz-Tagle Vial, Pablo: “Propiedad Intelectual y Contratos”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, págs. 441 y 442.

comunicación computacional en línea, dando acceso a una base de datos computacional interactiva en el campo de programas de computación, de fichas o equivalente en dinero, y en general servicios auxiliares al comercio a través de la Internet).¹⁷

4.2.2. Doctrina sobre la exclusividad de las marcas.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Es conveniente entonces, revisar lo que la doctrina especializada menciona sobre el derecho de exclusividad; así, el tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” indica:

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo aplican. Criterios jurisprudenciales benignos en los cotejos marcarios, o excesivamente rigurosos para fijar daños, para dar

¹⁷ Sánchez Serrano, Gonzalo: Ponencia “Marcas Comerciales y Dominios de Internet, Surgimiento de una Problemática Jurídica” en “Seminario sobre Nombres de Dominio - Registro, Reglamentación, Solución de Controversias”, organizado por NIC Chile, 2.-3. de noviembre de 2000, Santiago de Chile.

sólo dos ejemplos, echarán por tierra la exclusividad que el mejor texto legal garantice.

En nuestra ley la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El art. 4º establece con claridad que 'la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtiene con su registro'.

Esta norma nos dice que la marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla.

¿En qué consiste esta exclusividad? La respuesta debe ser amplia si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar una marca.

Callmann opina que el 'daño a la marca en cualquiera de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de publicidad, debería ser suficiente para constituir una infracción a la misma'.¹⁸.

¹⁸ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 231 a 232. (El subrayado fuera del texto).

Sobre el **riesgo de asociación referente** a la marca registrada y el nombre de dominio tenemos que:

El **riesgo de asociación** -según señala la Doctrina¹⁹- emerge cuando la identidad o semejanza entre las marcas llevan a colegir al consumidor acerca de la existencia de un **origen de producción común** entre los productos y servicios. Es decir, el consumidor aparentemente diferencia los signos, pero puede ser llevado a la confusión de que los signos provienen de la misma empresa o de empresas comercialmente vinculadas.

Sobre este tema, es oportuno reproducir la siguiente Jurisprudencia:

*“También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado **«riesgo de asociación»**, en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”. Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, **quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares;** y por otra*

¹⁹MARTÍNEZ M., Gabriel, Avances en la Jurisprudencia en la protección de marcas notorias, en: http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216.a.asp#_ftnref6.

parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C²⁰. N°. 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.”²¹ (El subrayado y la negrita me pertenecen).

Como se concluye de la demostración que se ha desarrollado, no cabe duda la presencia de este riesgo de confusión y de asociación del nombre de dominio con la marca registrada en el mercado, por cuanto el público consumidor, quien no mantiene un cuidado o precaución en la compra de los productos, sino más bien es una persona por lo general desprevenida, se verá afectado por incurrir en errores que se configuran como confusión indirecta; y de asociación, lo que genera perjuicios a los consumidores, y a los titulares de los registros marcarios por la violación y afectación a sus derechos de Propiedad Industrial, que están protegidos por el Derecho Marcario Internacional, Comunitario y Nacional vigentes.

²⁰Gaceta Oficial de la Comunidad Andina

²¹ Proceso 40-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 1111, de 2 de septiembre de 2004.

4.3. Marco Jurídico.

4.3.1. En la Legislación Nacional

4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador

En primer lugar tenemos Constitución de la República del Ecuador, en el TÍTULO V, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección segunda, Tipos de propiedad en el artículo 322, manda que:

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad²².

4.3.1.2. Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento

De los Derechos conferidos por la Marca La Ley de propiedad intelectual en adelante “LPI”, en el inciso literal d del artículo 217, señala que: “....El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer”.

²² El subrayado me pertenece.

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

*d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes **de***

comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación²³ conocidos o por conocer.

de acuerdo a la legislación nacional el propietario del derecho de la marca registrada posee el derecho indiscutible que le otorga la Ley de propiedad Intelectual, en adelante (LPI), de impedir a cualquier tercero la utilización en el comercio de signos que puedan causar confusión o riesgo de asociación en el mercado y más aún como se menciona en medios digitales o a través de canales de comunicación, por lo que estamos frente a un gran vacío legal ya que los titulares de las marcas tienen estos derechos pero sin embargo se registran nombres de dominio para la utilización en medios de comunicación digitales, estas actividades de comercio si previa autorización del titular de la marca registrada es considerada en la LPI se como actos de competencia desleal.

4.3.1.3. Ley Orgánica de regulación y Control del Poder del Mercado

De igual manera como en la LPI los actos de competencia desleal se encuentran estipulados en la Ley Orgánica de regulación y Control del poder del mercado en el artículo 27 de este cuerpo Normativo procede a enumerar de manera ejemplificativa los actos de competencia desleal, o medios reprochables considerados por la Ley, entre los que se encuentran los siguientes:

²³ La negrilla y subrayado me pertenece

Aquellos actos capaces de crear confusión, que tengan por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.

Cualquier acto de engaño, que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir al error al público.

Aquellos actos de imitación que infrinjan o lesionen derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.

Cualquier tipo de aprovechamiento o explotación a la reputación ajena, en beneficio propio, sacando ventajas de la reputación que tienen otros en el mercado.

Aquellos actos en donde se violen normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.

4.3.2. En lo comunitario Andino

4.3.2.1. Régimen común sobre Propiedad Intelectual (Decisión 486)

La Decisión de la Comunidad Andina es una norma en la que estamos adscritos con Perú y Colombia referente a los derechos de Propiedad intelectual, razón por la cual tenemos que regirnos a la normativa

comunitaria establecida y en los artículos 154, 155, 156 de esta decisión se establece la exclusividad, los derechos y los efectos de las marcas respectivamente.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

El derecho exclusivo respecto de la misma, conforme lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante “Decisión 486”), en concordancia con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante “LPI”). Se refiere a que el propietario del derecho de la marca registrada posee el derecho indiscutible que le otorga la LPI, de impedir a cualquier tercero la utilización en el comercio de signos que puedan causar confusión o riesgo de asociación en el mercado.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo;

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Este artículo se refiere al derecho que tiene el titular de una marca registrada, entre otros, de impedir a cualquier tercero el uso de signos similares o idénticos a ésta, es decir, la potestad que el titular de un registro marcario tiene para frenar todo acto tendiente a causar confusión o riesgo de asociación en el mercado, así como aquellos actos que puedan generar la dilución del carácter distintivo y/o el aprovechamiento injustificado de su marca registrada. Este mismo cuerpo normativo²⁴, tenemos los derechos que le asisten a los propietarios de las marcas registradas cuando han sido vulnerados mediante Actos de Competencia Desleal los cuales detallo a continuación:

²⁴ Ídem.

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Este convenio en su Artículo 10 bis, señala sobre los actos de competencia desleal y la protección que se les otorga a los países miembros, cuando se han vulnerado los derechos de las marcas registradas.

Los derechos de estos Actos de Competencia Desleal se detallan en el Artículo 10 bis:

1) *Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *En particular deberán prohibirse:*

a). *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

b). *las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

c). *las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*

4.3.2.2. Acuerdos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (ADPICS)

A fines del siglo XIX, las necesidades surgidas de la expansión del comercio internacional originada como efecto directo de la revolución industrial, determinaron la expedición, por primera vez, de instrumentos internacionales

que regulan la propiedad sobre las creaciones intelectuales que surgían como efecto de estos dos fenómenos.

Estos acuerdos tienen como objetivo principal la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Resultado de ello es el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la protección del Derecho de Autor de 1886.

4.3.2.3. Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI-

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional cuya finalidad es velar por la protección en todo el mundo de los derechos de los creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual así como por el reconocimiento y la debida retribución de inventores y autores.

En tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear y

armonizar normas y prácticas para proteger los derechos de propiedad intelectual. En la mayoría de los países industrializados existen sistemas de protección ya centenarios. A esos países vienen hoy a sumarse un gran número de países, entre otros, los países en desarrollo, que están estableciendo sus propias normativas y sistemas de patentes, marcas y derecho de autor. Ante la rápida mundialización del comercio en el último decenio, la OMPI desempeña un papel fundamental en la consolidación de esos nuevos sistemas por conducto de la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual.

4.3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA.

El uso indebido de las marcas en Internet comprende las acciones ya conocidas y clásicas como ser la venta de productos falsificados o similares utilizando este medio, prácticas que le permiten al producto que se quiere vender o promocionar, posicionarse en determinados buscadores por diversos medios. Asimismo parte del problema radica también en la adquisición de información en forma fraudulenta y por último la especulación que se produce diariamente con los nombres de dominio.

En algunos países de América, no contamos con una normativa específica para solucionar el problema, probablemente porque el desarrollo fue tan rápido que el conocimiento generado no logro tener el tiempo de consolidación y de análisis necesario. Solamente encontramos en Paraguay una protección en teoría adecuada y bajo una ley específica.

Legislación en Paraguay.- En este país es el único en que se ha judicializado un caso de la vulneración de los derechos de una marca registrada ante la inscripción un nombre de dominio; la cancelación del nombre de dominio www.sheraton.com.py en el caso Sheraton International c/ Plywood Investment Group, S.D: N° 530/04, por entrar en conflicto con la marca registrada en Paraguay **SHERATON**. El correspondiente nombre de dominio fue registrado de mala fe, por quien no era el verdadero titular y además ofrecido en venta a los verdaderos titulares. Se decidió por declarar nulo y sin ningún valor el nombre de

dominio sheraton.com.py registrado inicialmente a nombre del demandado, y su posterior transferencia al auténtico dueño: SHERATON INTERNATIONAL.

Luego del análisis jurídico realizado de la legislación ecuatoriana respecto a VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LAS MARCAS REGISTRADAS ANTE LA INSCRIPCION DE UN NOMBRE DE DOMINIO, y en vista de que no existe legislación al respecto para su protección, sacamos como conclusión que en la propuesta de reforma en la presente tesis va dirigida a la Ley de Propiedad Intelectual, con la inclusión de dos artículos en los que se pueda proteger a los derechos de las marcas registradas, prohibiendo el registro de los nombres de dominio que se deseen registrar y que sean idénticos o similares a marcas ya registradas con la interconexiones de las bases del lepi para su búsqueda de antecedentes, y si fuera el caso de que se registren estos nombres de dominio y vulneren los derechos de la marca registrada, el afectado o el lepi de Oficio inicie acciones legales en las que se pueda anular dicho nombre de dominio tal como lo detallamos en la legislación comparada del país de Paraguay. Y con esto lograremos garantizar los derechos que se establecen en la Constitución de la Republica en lo referente a la Propiedad Intelectual.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales Utilizados

Para la ejecución de la presente investigación se han utilizado los materiales de oficina como son: computadora, suministros de escritorio, hojas, esferográficos, etc. En el proceso investigativo que nos proponemos desarrollar esta orientado por el método científico como método general del conocimiento que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación Científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto²⁵.

5.2. Métodos

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la investigación.

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el desarrollo de la investigación.

Método Descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico científico y empírico para su sustentación.

²⁵ www.monografias.com /Autor: Dr. Enrique Rivas Gallareta, Trujillo, 12 de agosto de 2009
/Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer los alcances y limitaciones.

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho societario

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados al tema de estudio.

Método Estadístico.- Nos permite tabular los resultados de las encuestas realizadas mediante una muestra estratificada.

5.3. Procedimiento y Técnicas

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo tenemos:

La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación.

El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.

La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a veinte Abogados en libre ejercicio de la profesión, Docentes de la Carrera de Derecho, Personas que estén inmersas o que conozcan sobre el tema de investigación, por medio del cual obtendremos información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis.

6. RESULTADOS.

Las preguntas de la encuesta se elaboran de una de manera clara y objetiva buscando mediante su resultado la manera de realizar el planteamiento de la propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, las preguntas que realizare son 5 y están dirigidas a 20 profesionales del derecho.

ENCUESTA

OBJETIVO: Recopilar información para proponer un proyecto de reformas a la Ley de Propiedad Intelectual.

Información General:

Sexo: M F Edad:

Ocupación:

CUESTIONARIO:

Cree usted es pertinente realizar un estudio jurídico y doctrinario a fin de establecer si las marcas registradas tiene el derecho un preferente y/o prioritario ante el registro de los nombre de dominio?

SI **NO**

Porque: _____

¿Considera Usted que existe un vacío legal en nuestro país sobre la protección de las marcas ante el registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar?

SI **NO**

Porque: _____

Considera usted causaría confusión al consumidor en general de la procedencia de los productos de una marca registrada cuando se ingresa a un nombre de dominio que no tiene ninguna relación con esta?

SI **NO**

Porque: _____

¿Cree usted que el registro y uso de los nombres de dominio que se aprovechen del prestigio de una marca registrada son considerados actos de competencia desleal?

SI

NO

Porque:

. ¿Cree usted que se debería realizar alguna reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para la protección de las marcas ante la utilización de los nombres de dominio que puede causar confusión al consumidor en general sobre la procedencia de los productos o servicios que se ofertan en Internet

SI

NO

Porque:

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta

PRIMERA PREGUNTA:

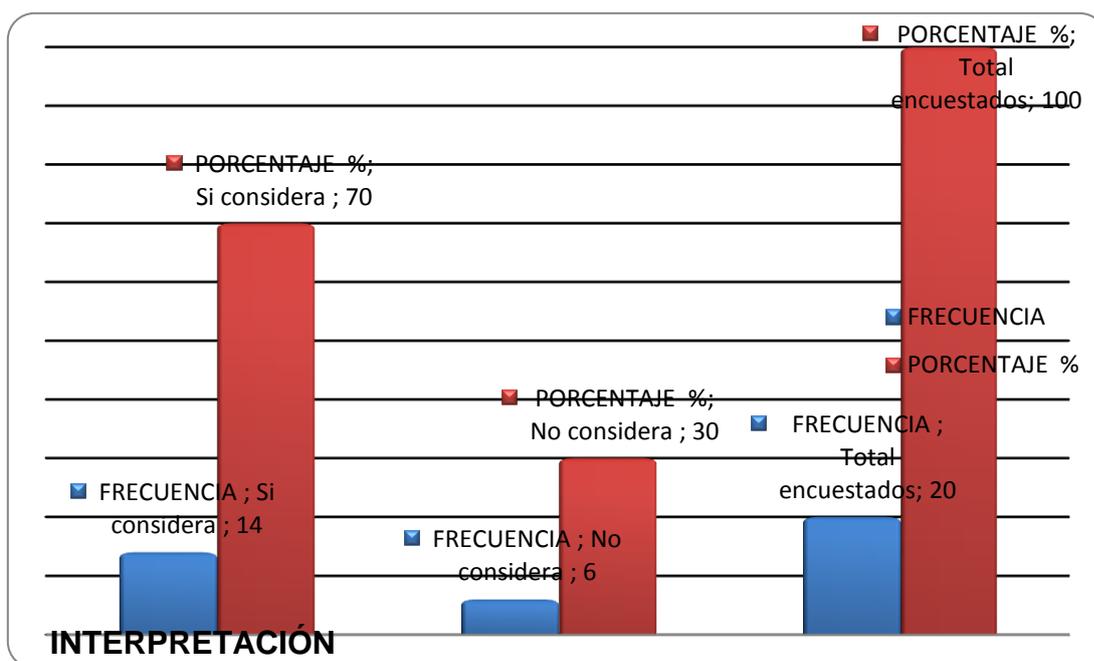
Marque con una (x) lo que considere pertinente.

1.- Cree usted es pertinente realizar un estudio jurídico y doctrinario a fin de establecer si Las marcas registradas tiene el derecho un preferente y/o prioritario ante el registro de los nombre de dominio?

CUADRO No. 1

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si considera	14	70
No considera	6	30
Total encuestados	20	100

GRÁFICO No. 1



El resultado de esta pregunta es la siguiente: 14 encuestados correspondiente al 70% consideran que si debería realizar un estudio Doctrinario y Jurídico sobre el tema y 6 encuestados correspondiente al 30%, consideran que no sería necesario deslizarlo, estos resultados están realizados con una frecuencia de 20 encuestados correspondiente en porcentaje al 100%.

ANÁLISIS

La mayoría de las personas encuestadas, manifiestan que debe existir un estudio doctrinario y jurídico que determine cuales son los derechos de las marcas y los derechos de los nombres de dominio y determinar con legislaciones comparadas a la nuestra, cuales son los derechos prioritarios tanto de las marcas y de los nombres de dominio, y poder establecer los derechos tanto de las marcas y de los nombres de dominio.

SEGUNDA PREGUNTA:

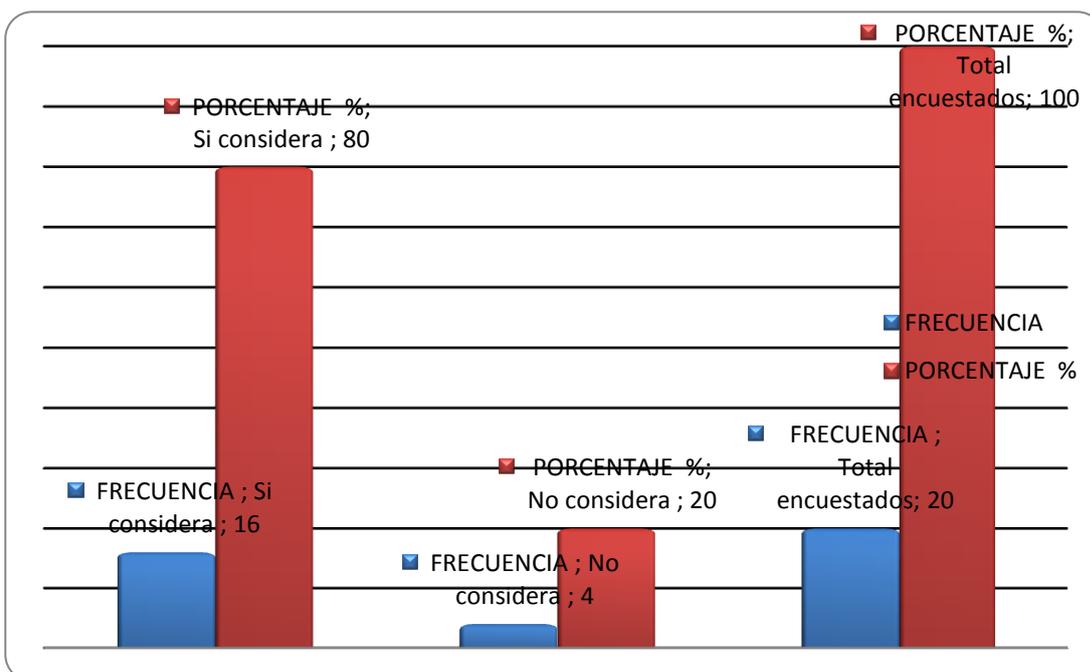
Marque con una (x) lo que considere pertinente.

2.-¿Considera Usted que existe un vacío legal en nuestro país sobre la protección de las marcas ante el registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar?

CUADRO No. 2

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si considera	16	80
No considera	4	20
Total encuestados	20	100

GRÁFICO No. 2



INTERPRETACIÓN

El resultado de esta pregunta es la siguiente: 16 encuestados correspondiente al 80% consideran que si existe un vacío legal en nuestro país sobre el tema y 4 encuestados correspondiente al 20%, consideran que existe reglamentación suficiente al respecto, estos resultados están realizados con una frecuencia de 20 encuestados correspondiente en porcentaje al 100%.

ANÁLISIS

Las personas encuestadas concuerdan en su mayoría que existe un vacío legal en nuestra legislación, ya que no existen normas expresas, sobre los derechos de las marcas y los derechos que se otorgan a los nombres de dominio, ya que son dos entidades diferentes las cuales se realizan los tramites de registro; el Iepi es la entidad que se encarga de los registros de marcas y protege los derechos de propiedad intelectual y sus creaciones y en cambio la entidad que registra los nombres de dominio en nuestro país es NIC.ECUADOR.

TERCERA PREGUNTA:

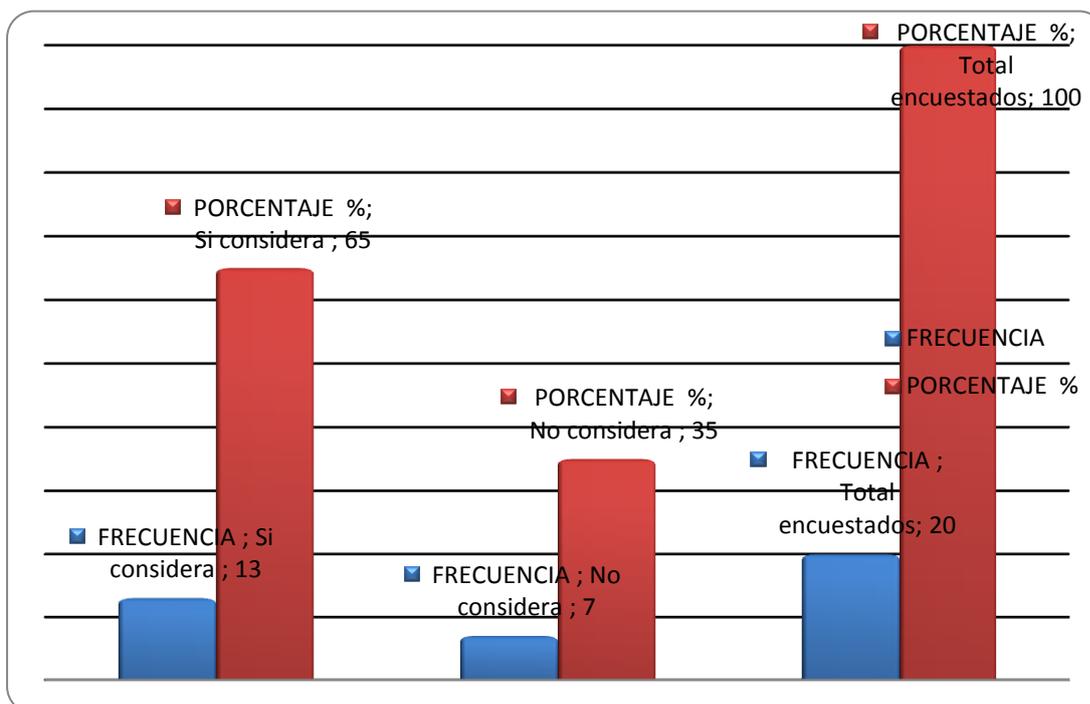
Marque con una (x) lo que considere pertinente.

3.- Considera usted que causaría confusión al consumidor en general la procedencia de los productos de una marca registrada, cuando se ingresa en internet a un nombre de dominio que no tiene ninguna relación con los productos o servicios de la marca registrada?

CUADRO No. 3

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si considera	13	65
No considera	7	35
Total encuestados	20	100

GRÁFICO No. 3



INTERPRETACIÓN

El resultado de esta pregunta es la siguiente: 13 encuestados correspondiente al 65% consideran que si causaría confusión de los productos y servicios ofertados en el Internet, y 7 encuestados correspondiente al 35%, consideran que no existe problema en momento de comprar productos en el Internet., estos resultados están realizados con una frecuencia de 20 encuestados correspondiente en porcentaje al 100%.

ANÁLISIS

En esta pregunta exista un poco tendencia a la totalidad ya que los encuestados manifiestan que si existiría confusión el momento de ingresar a un nombre de dominio y adquirir los productos y servicio de una marca registrada, ya que si tienen el mismo nombre, el consumidor pensaría que los productos son de la misma empresa que distribuye y en realidad no lo son. En cambio el 35% de las personas no están de acuerdo ya que manifiestan que para adquirir un producto o servicio en internet, el consumidor tiene qué revisar bien su precio, procedencia, calidad, etc. antes de adquirirlo no estamos en la obligación de hacerlo si no lo queremos o no estamos interesados en comprarlo, si verificamos la procedencia del mismo.

CUARTA PREGUNTA:

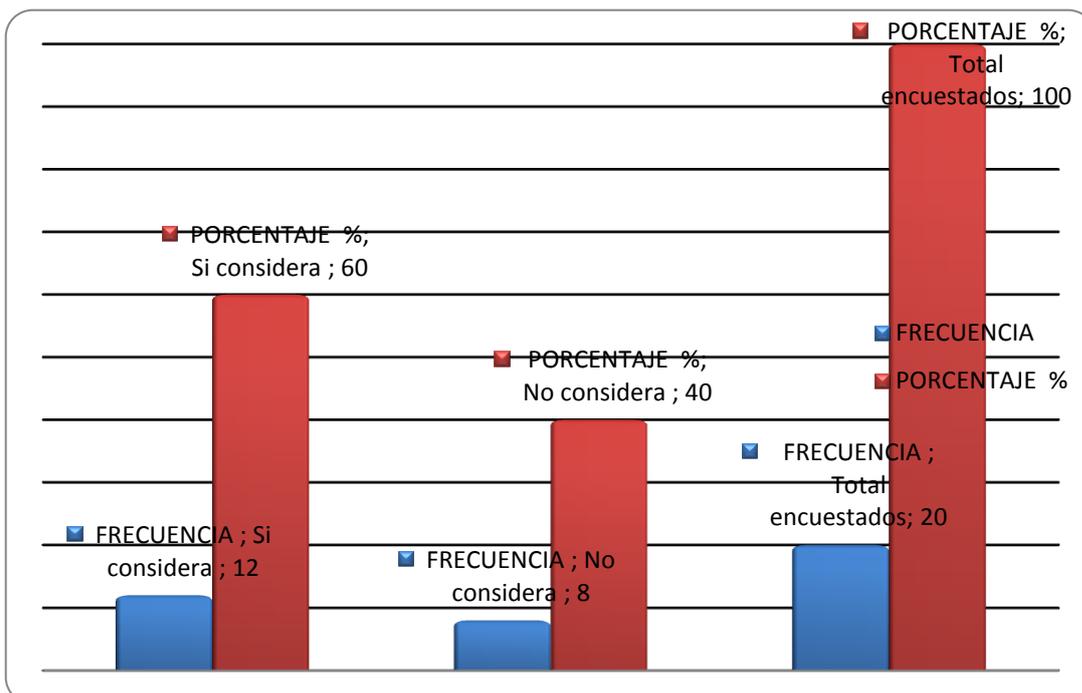
Marque con una (x) lo que considere pertinente.

4.- ¿Cree usted que el registro y uso de los nombres de dominio que se aprovechen del prestigio de una marca registrada pueden ser considerados como actos de competencia desleal?

CUADRO No. 4

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si considera	12	60
No considera	8	40
Total encuestados	20	100

GRÁFICO No. 4



INTERPRETACIÓN

El resultado de esta pregunta es la siguiente: 12 encuestados correspondiente al 60% consideran que si causaría confusión de los productos y si se consideraría que son actos de competencia desleal y 8 encuestados correspondiente al 40%, consideran que no serán contemplados como actos de competencia desleal ya que todos tiene el derecho de ofertar sus productos mediante los diferentes servicios de publicidad este caso el internet., estos resultados están realizados con una frecuencia de 20 encuestados correspondiente en porcentaje al 100%.

ANÁLISIS

En esta pregunta los encuestado manifiestan que si se consideraría que el momento de ofertar productos mediante un nombre de dominio que tenga como nombre una marca registrada se estaría causado confusión en el consumidor y se estaría aprovechado del prestigio de la marca registrada y si se estaría contemplado como actos de competencia desleal los mismos que están tipificados en la Ley de Propiedad Intelectual y el la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Sin embargo un gran porcentaje de los encuestados manifestaron que no sería actos de competencia desleal ya que las personas ofrecen sus servicios o productos mediante este tipo de publicidad en el Internet bajo un nombre de dominio, el cual tiene un registro y esta aceptado mediante las políticas y acuerdos del NIC ECUADOR.

QUINTO PREGUNTA:

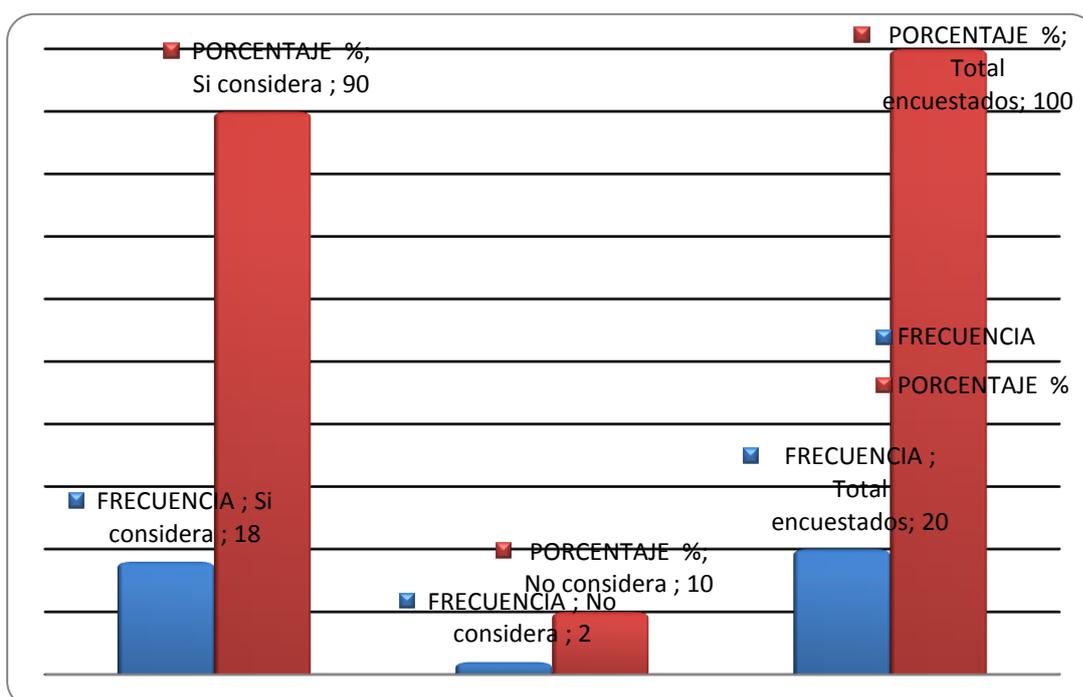
Marque con una (x) lo que considere pertinente.

¿Cree usted que se debería realizar alguna reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para la protección de las marcas ante la utilización de los nombres de dominio que puede causar confusión al consumidor en general sobre la procedencia de los productos o servicios que se ofertan en Internet

CUADRO No. 5

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE %
Si considera	18	90
No considera	2	10
Total encuestados	20	100

GRÁFICO No. 5



INTERPRETACIÓN

El resultado de esta pregunta es la siguiente: 18 encuestados correspondiente al 90% consideran que si se debería realizar una reforma a la Ley para que existan normas que regúlenlos derechos de los registro de los nombres de domino y los derechos de las marcas; 2 encuestados correspondiente al 10%, consideran que no seria necesaria realizar dicha reforma. estos resultados están realizados con una frecuencia de 20 encuestados correspondiente en porcentaje al 100%.

ANÁLISIS

La mayoría a de encuestados está de acuerdo en realizar una propuesta de reforma a la ley de Propiedad Intelectual con el fin de proteger los derechos de los titulares de la Marcas, Derechos de Autor, Patentes, y toda clase de propiedad del intelectual, ya que la entidad que registra los nombres de dominio no verifica si el nombre de dominio solicitado vulnera el derecho de una marca registrada, informáticamente la terminación .ec. org.edu. etc. hacen que estos dominios sean diferentes, y que diferentes titulares puedan obtener, pero en la legislación nacional y en la Ley de Propiedad Intelectual se hace el análisis y comparación del nombre en sí, de su pronunciación fonética y visual de la marca y del nombre del dominio más no de su terminación, son concepto totalmente disímiles.

7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS

A.- General

Analizar y determinar si existe un vacío legal, en la ley de Propiedad Intelectual sobre la violación de los derechos de una marca registrada respecto al registro y uso de un nombre de dominio.

De acuerdo al trabajo de campo y a las encuestas realizadas se puede confirmar el objetivo general de la presente tesis, existe un vacío legal en la ley y no existe normativa que regule los derechos de los nombres de dominio y los derechos de las creaciones intelectuales que se registran bajo Marcas, Derechos de autor, Patentes, etc,

B.- Específicos.-

Determinar cómo está legislado y regulando en la ley de Propiedad la el registro de marcas y nombres de dominios.

Luego del análisis de la Ley de Propiedad podemos indicar que no hay normas expresas sobre los derechos de los nombres de dominio en esta Ley, solamente existe legislación Nacional, Andina y Convenios

Internacionales sobre derechos de Propiedad Intelectual y que nuestro país está determinado bajo los mismos.

Analizar si los derechos de las marcas registradas prevalecen ante el registro de los nombres de dominios.

En este objetivo consideraremos que las marcas registradas si prevalecen ante los nombres de dominios, pero no hay normas expresas por las cuales se pueda realizar acciones legales en contra de los mismos.

Proponer a través de este Proyecto de Tesis una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, para evitar que se vulneren los derechos de las marcas frente a la utilización de los nombres de dominios.

Es motivo por el cual en este objetivo y refiriéndome al objetivo anterior, es necesario realizar un propuesta de reforma urgente a la ley de Propiedad Intelectual para que no se vulneren los derechos de la Marcas registradas ante el registro de un nombre de dominio, que se aprovecha del prestigio de la marca registrada y puede ser considerado como acto de competencia desleal.

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS

¿Determinar si es factible la anulación de un nombre de dominio, que ha sido registrado y que tiene presunción de estar violentado los derechos de una marca registrada?

Luego de del desarrollo de la presente Tesis considero que si es factible la realización de una reforma a ley de propiedad Intelectual, con el fin de proteger los derechos de las marcas registradas y la anulación de los nombres de dominio que estaría vulnerado sus derechos y que serían considerados incluso como actos de competencia desleal.

8. CONCLUSIONES

Las disputas en torno a los nombres de dominio y las marcas registradas han supuesto la oportunidad de observar cómo rápidamente este nuevo y envolvente espacio puede engendrar nuevos conceptos referentes a los derechos de la propiedad y a las prácticas comerciales y de competencia desleal.

En nuestro país y en ningún país de la región a excepto Paraguay existe legislación sobre el tema de la Tesis referente a los derechos de las marcas y los derechos de los Nombres de Dominio.

Las controversias surgidas entre marcas y nombres de dominio se encarga La OMPI que dispone además de un Centro de Arbitraje y Mediación, y a quien incumbe la solución de controversias de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos países, el cual ofrece la solución de controversias derivadas del registro y uso abusivos de nombres de dominio de Internet.

El registro de un nombre de dominio no tiene los atributos que tiene una marca registrada motivo por el cual el momento de registro el titular del dominio debe acreditar que no está violando los derechos de una marca registrada, pero NIC ECUADOR, no solicita como requisito indispensable la

búsqueda de antecedentes de marcas, en el IEPI y razón por la cual registra los nombres de dominio que vulneran a las marcas registradas.

Como conclusión podemos establecer que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca famosa es constitutivo de mala fe y se aprovecha de la reputación y prestigio de la marca registrada convirtiéndose en actos de competencia desleal.

9. RECOMENDACIONES

La recomendación es que las personas que emprendan un negocio y necesite promocionar sus productos o servicios registren en primer lugar en el IEPI antes de realizarlo en NIC ECUADOR su nombre de dominio, y con este antecedente no arriesgase a perder su nombre de dominio.

El dominio se ha convertido en el principal medio indicativo en la red y reclama un estatus jurídico propio y distinto al de las marcas, motivo por el cual cuando se solicita un nombre de dominio sería indispensable solicitarlo también como marca y de este modo no existirían riesgos que interesados lo quieran registrar como marca.

En este proyecto la recomendación está dada en la siguiente propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su TÍTULO V, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección segunda, Tipos de propiedad en el artículo 322, manifiesta lo siguiente:

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad referente a la Función Judicial y Justicia Indígena, en la Sección tercera manifiesta lo siguiente:

Que, en concordancia con La Ley de propiedad intelectual sobre los derechos conferidos a una marca en el artículo 217, señala:

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

*d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes **de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación**²⁶ conocidos o por conocer.*

²⁶ La negrilla y subrayado me pertenece

ACUERDA

Emitir las siguientes reformas a la Ley de propiedad Intelectual conforme lo siguiente:

En el Art. 201.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el reglamento.

Art. 202.- A la solicitud se acompañará:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;
- b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, cuando se reivindique prioridad; y,
- c) Los demás documentos que establezca el reglamento

La reforma se la realiza en el Art 202 agregando un literal que quedando de la siguiente manera:

El Art. 202.- A la solicitud se acompañará:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;
- b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, cuando se reivindique prioridad; y,
- c) Los demás documentos que establezca el reglamento.

d).- Se exigirá como requisito obligatorio una búsqueda de antecedentes a la Entidad Ecuatoriana NIC ECUADOR, previo para conocer si esta registrado algún nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada, para conceder o negar dicha solicitud de registro.

Reformar el Art. Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

Quedaría de la siguiente manera:

Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos, Seguros, y **NIC ECUADOR** hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación o aceptado **un nombre de dominio** que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al

IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación, razón social o **nombre de dominio** para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

Artículo Final.- Estas reformas entrarán en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 28 de junio de dos mil catorce.

MARÍA GABRIELA RIVADENEIRA

Presidente

DR. ANDRÉS SEGOVIA

Secretario General

10. BIBLIOGRAFIA.

Constitución de la República del Ecuador.

Estatuto Del Régimen Jurídico y Administrativo de La Función Ejecutiva.

Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Ley Orgánica de regulación y Control del Poder del Mercado.

Régimen común sobre Propiedad Intelectual (Decisión 486).

Acuerdos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (ADPICs).

Organización Mundial de Propiedad Intelectual –OMPI-.

Sepúlveda V., Carolina: “Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio y su trascendencia en el área de la Propiedad Industrial”, Chile, Mayo de 2001.

Carey Claro, Guillermo: Ponencia “Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio ...”, ob. cit.

Ruiz-Tagle Vial, Pablo: “Propiedad Intelectual y Contratos”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, págs. 441 y 442.

Sánchez Serrano, Gonzalo: Ponencia “Marcas Comerciales y Dominios de Internet, Surgimiento de una Problemática Jurídica” en “Seminario sobre Nombres de Dominio - Registro, Reglamentación, Solución de Controversias”, organizado por NIC Chile, 2.-3. de noviembre de 2000, Santiago de Chile.

OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 231 a 232.

MARTÍNEZ M., Gabriel, Avances en la Jurisprudencia en la protección de marcas notorias.

Gaceta Oficial de la Comunidad Andina Proceso 40-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 1111, de 2 de septiembre de 2004.

LINKGRAFIA

[http://www.muycomputer.com/2009/07/21/actualidadnoticiasmarcas-que-enganchan.](http://www.muycomputer.com/2009/07/21/actualidadnoticiasmarcas-que-enganchan)

www.uhu.es/mjesus.moreno/investigacion/archivos/LLEIDA%2097.doc

<http://www.nic.ec/>

<http://dominios.hispavista.com/whois/whois.phtml>

<http://www.neothek.net/>

<http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml>

http://www.aadat.org/marca_registrada15.htm#_edn1

<http://www.maestrosdelweb.com/editorial/guia-propiedad-intelectual-dominio-marcas-cberdelitos/>

<http://www.propiedadintelectual.gob.ec/>

<http://wipo2.wipo.int/process1/indexes.html>

[http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/docs/dominio.doc.](http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/docs/dominio.doc)

<http://www.hotwired.com/People/Bios/Quittner.j/index/html>

<http://www.hotwired.com/wired>

<http://www.mcdonalds.com/main>

11. ANEXOS.

- Proyecto de tesis

TEMA:

“FALTA DE LEGISLACION ECUATORIANA REFERENTE A LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO”

PROBLEMÁTICA

En virtud de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y las relaciones sociales, comerciales, trabajo, publicidad, etc. se han desarrollado mediante la utilización de Internet, y las personas han visto en la informática una manera de publicitar y mediante el registro de nombres de dominio crear sus páginas Web. Y dar a conocer a las personas los productos y servicios que ofrecen las diferentes personas naturales y jurídicas, las empresas nacionales y extranjeras a nivel mundial.

Sin embargo, no existe una legislación clara que proteja los derechos de Propiedad Intelectual en lo concerniente al registro de marcas de fabrica, marcas servicio, nombres comerciales y lemas comerciales, al momento de solicitar y comprar el registro de un nombre de dominio.

Debido a la cantidad de nombres de dominios que se registran estamos ante una flagrante violación de los derechos de las marcas registradas, ya que las entidades que registran estos nombres de dominio, no cuentan con una base que este interconectada con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, órgano estatal encargado de registrar todas la creaciones del intelecto humano tales como: el Derecho de Autor y los derechos conexos, Propiedad Industrial, y Variedades Vegetales.

Estas entidades, las cuales están encargadas de registrar los nombres de dominio, el momento de aceptar un registro de dominio que este reproduciendo total o parcialmente la marca registrada, están infringiendo la ley de Propiedad Intelectual ya que el nombre de dominio puede ser que este registrado en el -IEPI-, y mediante el nombre de dominio aceptado puede causar confusión al público en general sobre los productos que se ofertan mediante esta página y que no poseen las mismas características de la marca registrada, convirtiéndose incluso en actos de competencia desleal y los cuales se encuentran estipulados en la ley de Propiedad Intelectual.

En la Ley de Propiedad Intelectual no se encuentra legislado el tema sobre el registro de los nombres de dominio ya que es otra entidad la que realiza este registro de los nombres de dominios, por lo que nos encontramos frente a un gran Vacío Legal, debido a que las entidades que registran los nombres de dominio no tienen una base que este interconectada con el IEPI,

para poder conocer si el dominio puede ser aceptado y no éste no vulnere los derechos de propiedad de una marca registrada.

De esta manera estaríamos frente a una problemática, que no está legislada para la protección del derecho que le asiste a un titular de un registro marcario, y al abuso de los competidores a apropiarse de la reputación de la marca registrada al momento de solicitar un nombre de dominio e incluso ante actos de competencia desleal. Ya que de esta manera se estaría induciendo a confusión al público consumidor ya que se identificaría al producto ofertado como que fuese de la misma empresa, por tener el mismo nombre y el dominio se diferenciaría solamente por la terminación, la mayoría de los dominios se registran bajo el nivel **(com.ec)** o directamente bajo **(ec)**, sin embargo existen otros niveles disponibles para entidades como: educativas **(edu.ec)**; entidades gubernamentales **(gob.ec)**; entidades financieras **(fin.ec)**; organismos sin fines de lucro **(org.ec)**; proveedores de internet **(net.ec)**, Etc.

En definitiva, los nombres de dominio están vulnerando los derechos de posesión de una propiedad industrial e intelectual, lo que implica la importancia que en la actualidad tiene toda esta problemática y la reforma que se pretende hacer a la Ley de Propiedad Intelectual en este Proyecto de Tesis, pretendo aclarar estas consideraciones analizando de forma detallada los distintos conflictos aparecidos por el uso del nombre de dominio como

propiedad industrial e intelectual y formularemos algunas propuestas de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

JUSTIFICACIÓN

Académica.- Como estudiante de la carrera de derecho es importante investigar sobre los temas de los derechos de Propiedad Intelectual, para poder enriquecer mi preparación profesional y en procura además de una futura especialización en esta área del derecho, y de esta manera poder brindar una asesoría legal especializada referente a estos derechos.

De esta forma busco contribuir de alguna manera mediante el desarrollo de una investigación científica alcanzar un conocimiento más profundo que nos permitirá conocer y analizar las problemáticas que rodean a la Propiedad Intelectual y al desarrollo tecnológico y poder llenar estos vacíos legales en cuanto al derecho a la propiedad en el Ecuador, todo ello, con la finalidad de plantear alternativas de solución a problemas de trascendencia académica.

Jurídica.- En el marco jurídico del Ecuador, el derecho de propiedad es una garantía constitucional que reconoce el estado a todos los habitantes del territorio ecuatoriano y por lo tanto la propiedad permite a las personas participar en la vida económica y social de nuestro país. Dentro del marco jurídico de Ecuador se ha previsto modos y formas de adquirir la propiedad de

los bienes muebles e inmuebles, y también aplica a los bienes incorporeales, con una Ley especial, que es la Ley de Propiedad Intelectual.

Para este caso en particular la vulnerabilidad los derechos de los titulares de un registro de marca registrada, ante la utilización de un nombre de dominio que reproduzca total o parcialmente dicha marca.

La Investigación que me propongo desarrollar en esta Tesis constituye un problema jurídico de trascendencia social, debido a los avances tecnológicos, que en la actualidad nos sirven como herramientas de trabajo, mediante la utilización del Internet, y que todo la sociedad está inmersa en algún momento utilizar estos medios informáticos.

Social.-El tema planteado, es de gran importancia, ya que nos permitirá conocer los efectos que produce en la sociedad ya que la mayoría de ecuatorianos estamos involucrados como consumidores a los diferentes tipos de productos que utilizamos y que están amparados bajo una marca registrada.

De tal manera como consumidor de los diferentes productos y servicios de marcas registradas influye en los derechos que se tiene para poder cuales se están amparando marcas registradas el desarrollo de esta Tesis ya que por falta de una legislación en la ley estamos expuestos a ser víctimas de engaño al adquirir un producto de un marca que no es autentica.

Y como consumidores estamos en nuestro derecho de exigir una información clara y concreta sobre la clase de productos que estamos consumiendo.

4. OBJETIVOS

A.- GENERAL

Analizar y determinar si existe un vacío legal, en la ley de Propiedad Intelectual sobre la violación de los derechos de una marca registrada respecto al registro y uso de un nombre de dominio.

B.- ESPECÍFICOS.-

Determinar cómo está legislado y regulando en la ley de Propiedad la el registro de marcas y nombres de dominios.

Analizar si los derechos de las marcas registradas prevalecen ante el registro de los nombres de dominios.

Proponer a través de este Proyecto de Tesis una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, para evitar que se vulneren los derechos de las marcas frente a la utilización de los nombres de dominios.

HIPÓTESIS

Determinar si es factible la anulación de un nombre de dominio, que ha sido registrado y que tiene presunción de estar violentado los derechos de una marca registrada?

MARCO TEÓRICO

Una vez analizada la problemática en el presente proyecto de investigación sobre si , **“FALTA DE LEGISLACION ECUATORIANA REFERENTE A LOS DERECHOS DE UNA MARCA REGISTRADA Y EL REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO”**, desarrollaremos el marco teórico en tres relativos argumentos: Conceptual, Doctrinario, Jurídico.

MARCO CONCEPTUAL

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CONCEPTO

La Propiedad Intelectual es la posesión que recae y se origina sobre las creaciones del intelecto humano, la imaginación o talento de las personas las ideas y las creaciones que se plasma en algo es una nueva creación mediante la cual nace un derecho llamado el derecho de Propiedad

Intelectual. Abarca dos grandes campos, los derechos de autor y la propiedad industrial.

EL DERECHO DE AUTOR

Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica en su aspecto literario y artístico, tanto publicada o que todavía no se haya publicado.²⁷

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona natural o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (**marca**, lema comercial o nombre comercial), etc.

Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga. El derecho al uso exclusivo es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el

²⁷ Obtenido de varios documentos de la OMPI que están en el Internet.

solicitar el pago de una licencia. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territorial pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país).

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado, con permiso del titular, no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, etc.

LAS VARIEDADES VEGETALES.

El sistema de la UPOV²⁸ de protección de variedades vegetales surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961, en París. A partir de ese momento comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de propiedad intelectual de los obtentores sobre sus variedades.

La definición de variedad vegetal del Convenio de la UPOV comienza declarando que se trata de "un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido...". Ello confirma que una variedad vegetal resulta de la subClasificación más baja de la especie.

28 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

CONCEPTO DE MARCA

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos.

TIPOS DE MARCA.

Marca de certificación: Aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas, Marca colectiva, Marca tridimensional, Nombre Comercial, Lema Comercial.

El registro de la marca tiene un tiempo de duración de 10 años los cuales pueden renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años con el pago de la tasa correspondiente en el desarrollo de la tesis hablaremos de los requisitos, Procedimientos derechos conferidos a las marcas, notoriedad de marcas, etc.

ORGANISMO ESTATAL COMPETENTE

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) fue creado por la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial No. 320 del 19 de

mayo de 1998. El IEPI es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, su sede está en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con subdirecciones en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

El IEPI, Es la “Oficina Nacional Competente” en Ecuador para efectos de lo previsto en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y está encargada de velar por la aplicación de las normas relativas a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual.

ESTRUCTURA DEL –IEPI-

Los órganos que conforman el IEPI.- El artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual determinan que éstos son:

- a.- El Presidente;
- b.- El Consejo Directivo;
- c.- El Comité de Propiedad Intelectual;
- d.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial;
- e.- La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- f.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

Las Direcciones Nacionales constituyen la primera instancia administrativa ejercen funciones con potestad jurisdiccional y tienen a su cargo fundamentalmente la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, entre

ellos la Tutela Administrativa, y demás normas aplicables sobre propiedad intelectual, dentro del ámbito de su competencia.

CAPITULO II

QUÉ ES UN NOMBRE DE DOMINIO?

Los dominios son los nombres o palabras que usamos para referirnos a una web, a un servicio de correo o a cualquier otro servicio en Internet. Este concepto nació del hecho de que en informática todo está compuesto por números los cuales son mucho más difíciles de recordar que por ejemplo una palabra o un nombre. Todos los ordenadores que están conectados a Internet, tanto los servidores como los PCs de los usuarios tienen un número asignado (IP) el cual les identifica en la red. Dicho número está compuesto de 4 cifras de 3 dígitos cada uno el cual suele ser muy poco fácil de recordar.

Los dominios pueden hacer referencia a cualquier recurso en Internet y son de carácter único en todo el planeta. Así pues, usted necesitará registrar su propio dominio para que cuando alguien escriba `www.sudominio.com` el navegador del usuario visitante acceda a su página web sin tener que haber recordado su número, solamente el dominio. Lo mismo ocurrir cuando dispone de una dirección de correo con su propio dominio, por ejemplo `info@su dominio.com`

NATURALEZA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Como mencionamos el registro de los dominios en el Internet , se ha creado una organización mundial que se llama que maneja el registro de los nombres de dominios y uso de internet, en la actualidad, no sólo ha permitido el acceso a toda clase de información, sino también representa una herramienta necesaria para toda empresa para darse conocer al mercado y poder brindar, al mismo tiempo, sus servicios on line a más personas, por ejemplo páginas como amazon.com o ebay.com son muestra de ello donde sus ventas se realizan a todo el mundo.

Los nombres de dominio son una materia no regulada por la legislación. El tema específico de la naturaleza de los nombres de dominio es muy discutido en doctrina.

Ya sabemos que el nombre de dominio es un identificador o localizador. Sin embargo, con ello aún no clasificamos los dominios dentro de las instituciones jurídicas existentes. Al respecto podría pensarse en diversas instituciones, tales como las marcas comerciales, las concesiones, los derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad sobre un bien incorporal.

ENTIDAD QUE REGISTRA LOS NOMBRES DE DOMINIO

Debido a la gran cantidad de nombres de dominio en el mundo se crea la organización encargada para el registro de nombres de dominio que es la

“ICANN²⁹” (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y los datos que se proporcionen en dicho registro se verán reflejados en las bases de datos internacionales de dominios, y esta a su vez delega a cada país miembro una entidad para que registre sus dominios en sus diferentes países de origen.

Se puede registrar dominios internacionales (com, net, org, biz, info) por un periodo de 1 a 5 años y dominios españoles de manera anual. En los distintos servidores de dominios en los cuales se podrá consultar los datos referentes a la persona o empresa registradora de cualquier dominio, (arriba a la izquierda de nuestra web dispone de un comprobador de dominios)

Los datos que aparecen en las bases de datos de dominios son:

- Registrador oficial de dominios: Empresa registradora oficial inscrita en la ICANN la cual se encarga de preservar los datos de los registros.
- Propietario del dominio: Persona o entidad que figura como propietario y legítimo
- Dueño por el periodo de registro.
- Contacto administrativo: Persona o entidad designada por el propietario que figura como administrador de los datos del dominio en favor del propietario.

²⁹ Siglas traducidas (Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados).

REGLAS PARA LOS NOMBRES DE DOMINIO

Las reglas para el registro de los nombres están establecidas por la ICANN, y tiene características específicas y restrictivas como por ejemplo en ningún caso se aceptaran nombres de países, regiones, monumentos, entre otras.

NOMBRES DE DOMINIO EN EL ECUADOR

NIC ECUADOR

En el Ecuador el Sistema de Registro de <Nombres de Dominio está a cargo del NIC ECUADOR administrado por Ecuonet, una entidad sin fines de lucro designada por la ICANN. Dicho sistema actualmente es un sistema en el que se registran los nombres de dominio y el cual no tiene ninguna condición o restricción para ser aceptado a sabiendas de que existe marcas registradas que estarían siendo violentados los derechos de sus titulares.

CAPITULO III

3.1. EL CONFLICTO ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

A medida que han ido registrándose y expandiéndose en la red los nombres de dominio, han entrado en un gran conflicto con las marcas registradas y

más aun siendo que no existe en la legislación Ecuatoriana alguna disposición al respecto para su protección.

Esta posibilidad de conflicto sucede porque **NO** hay una conectividad entre ordenadores y las bases de datos tanto del IEPI como del NIC. ECUADOR, que advierta la existencia de marcas registradas con anterioridad, ya que me fundamento en la Ley de Propiedad Intelectual y en el principio Jurídico *“Primero en el tiempo, primero en el derechos”*, ya que alguna persona jurídica o natural el momento de registrar un dominio no toma en cuenta si ese registro estaría vulnerando los derechos de un marca, y a veces lo hacen sin saberlo, pero el desconocimiento de la ley no le extingue de responsabilidades.

Otra de las razones para realizar este proyecto son los actos de competencia desleal que se realizan al registrar dominio iguales o semejantes marcas registradas con el fin de luego venderlas en precios exagerados, a los titulares de las marcas vulneradas, sin que estos titulares de marca tengan el derechos a poder reclamar que se estaría promocionando en la Internet productos que no son relacionados con la mara registrada, lo que causaría con función al consumidor. Como ejemplo práctico mencionares que: Cuando Joshua Quittner³⁰, escritor de la revista Wired³¹, registró el nombre de dominio mcdonalds.com³² para demostrar los problemas que puede traer consigo el actual sistema de registro de los nombres de dominio, no hacía otra cosa que "abrir los ojos" del mundo

30 <http://www.hotwired.com/People/Bios/Quittner.j/index/html>

31 <http://www.hotwired.com/wired>

32 <http://www.mcdonalds.com/main>

internauta al conflicto que se avecinaba y en el cual se halla inmerso en la actualidad. Nos estamos refiriendo a que, hoy por hoy, para registrar cualquier persona, entidad o compañía un nombre de dominio sólo debe dirigirse al organismo competente y formular su petición, la cual se hará efectiva al momento siempre y cuando no se haya registrado anteriormente un nombre de dominio idéntico. Es decir, que no influirá en el registro de un nombre de dominio la existencia de una marca comercial ya registrada con anterioridad.

Y es en este punto donde se plantea el debate: ¿Puede la legislación de marcas vigente reconocer a un nombre de dominio como una marca?, ¿Constituye el uso de una marca como nombre de dominio una infracción?, ¿Debería el NSI -órgano responsable del registro de los nombres de dominio- buscar si existen marcas similares en la Oficina de Patentes y Marcas antes de proceder al registro de un nombre de dominio?.

Son muchos los problemas originados debido a que los nombres de dominio comparten su "ciberespacio" con la totalidad del globo y pueden, por virtud de la red Internet, aparecer inmediatamente a su registro en casi todos los países del mundo. No obstante, hemos de considerar que aunque los nombres de dominio aparecen a nivel mundial no tienen el carácter de marcas mundiales. En la actualidad, una marca necesita ser registrada en todos y cada uno de los países donde se va a utilizar, mientras que el sistema actual para la obtención, identificación y administración de los

nombres de dominio no considera la naturaleza de la marca registrada, es decir, que puede registrarse cualquier nombre que no haya sido elegido con anterioridad, motivo por el cual las disputas entre los nombres de dominio y las marcas se están incrementando de forma alarmante.

Los conflictos planteados tienen dos orígenes claramente diferenciados. Por un lado, cuando intencionadamente una entidad registra como nombre de dominio la marca utilizada por su principal competidor -a este tipo de conflicto lo llamaremos abusos de los nombres de dominio- con el fin de captar clientes que creyendo que van a visitar la "homepage" de una determinada organización se encuentran que están inmersos en la de su más directo rival, pudiendo así ocasionar una absorción de la clientela.

Otro tipo de fricción suele generarse cuando personas, a título individual, suscriben un nombre de dominio utilizando para ello términos que en un futuro inmediato van a querer registrar entidades u organismos de una envergadura tal que no les va a importar tener que abonar una importante suma de dinero para poder rescatar dicho nombre de dominio. A estas disputas las titularemos como el nombre de dominio rehén.

No obstante, también existe el caso de los denominados registros inocentes. Los cuales se dan cuando se demuestra que no ha habido mala fe al suscribirse el nombre de dominio o simplemente no se tenía

conocimiento de que existía una marca que coincidía con los términos empleados para el nombre de dominio.

ESTRATEGIAS PARA REGISTRAR LOS DOMINIOS EN INTERNET.

Sin dudas debido al vacío que existe referente al registro de un nombre de dominio ante el derecho que tiene una marca registrada, lo aconsejable es primero realizar una búsqueda ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, si se encuentra registrada o solicitada el nombre que se pretende registrar como dominio, con el objeto de evitar impugnaciones y vulnerar los derechos de propiedad Intelectual de dicho marca.

CAPITULO IV

LEGISLACIÓN COMPARADA

Con respecto a legislación comparada analizaremos en el desarrollo del proyecto de tesis en cuantos y cuales países existe reglamentación sobre este tema de los derechos de las marcas ante el registro de los nombres de dominio.

Y en vista de que no hay Legislación clara en nuestro país, realizaremos la propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, con la inclusión de

algunos articulados, con el fin de precautelar los derechos establecidos en la misma sobre los derechos de Propiedad Intelectual.

CONCLUSIONES

Se realizará según el avance de la investigación

RECOMENDACIONES.

Se realizara según el desarrollo de esta tesis y va enfocado al propuesta de reforma a la Ley de propiedad Intelectual

MARCO DOCTRINARIO

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca famosa es constitutivo de mala fe³³ En este sentido, ha quedado probado que, el reenvío que se efectuaba desde el Nombre de Dominio en disputa a otros sitios web, que producían ofertas de servicios de contenido similar con los servicios propios del Demandante, corrobora que el uso del nombre de dominio en disputa <christiandior.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia página web.

33 (entre otras decisiones SANOFI AVENTIS c. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022).

Por último, la falta de respuesta al requerimiento realizado por el Demandante impidió una resolución amistosa entre las partes además de indicar la supuesta inexistencia de elementos de prueba que pudieran proteger la actuación del Demandado. Por ello, el Experto entiende que el registro y uso posterior del Nombre de Dominio se basó en la propia notoriedad de la marca **CHRISTIAN DIOR**, de manera que el registro del nombre de dominio en disputa <christian-dior.es> se produjo de mala fe por el Demandado y se continuó utilizando de mala fe. Por ende, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.

MARCO JURÍDICO

De acuerdo a la Legislación Nacional en el Ecuador sobre los derechos de Propiedad Intelectual tenemos en orden Jerárquico: La Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 322.- *“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley”*. Todos los derechos de Propiedad Intelectual están establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual su reglamento, instructivos, decretos y los Convenios Internacionales como: La propiedad intelectual está regulada principalmente en nuestro país por normas nacionales:

La Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

En lo comunitario andino:

La Decisión 351 (derechos de autor).

Decisión 486 (propiedad industrial).

Decisión 391 (variedades vegetales)

En lo internacional:

Convenio de Berna (derechos de autor).

Convención Universal sobre Derecho de Autor.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

Acuerdos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio ADPIC.

De la OMPI³⁴:

Convención de Roma (derecho de autor).

Convenio para Protección de los Productores de Fonogramas.

Convenio de Paris sobre Propiedad Industrial.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales.

Ley de Marcas

Entre otros.

Estos derechos de propiedad intelectual e Industrial están regulado por organizaciones como:

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

entre otras.

³⁴ Organización Mundial de propiedad Intelectual

METODOLOGÍA;

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación que se realizará, determinará un estudio con la ejecución de diversos métodos de investigación, los cuales nos permitirán llegar a un fin, en nuestro caso a conclusiones, es por esto que varios serán los procedimientos de estudio que se aplicaran a lo largo del desarrollo de este trabajo, señalando los principales a continuación; exegético, deductivo, inductivo, comparativo, sistemático, entre otros que pudieran ser necesarios en su aplicación.

Exegético.- El utilizado en la interpretación de los textos escritos, entre otros de las leyes y otros documentos jurídicos como la doctrina.

En su aplicación jurídica, el método exegético toma como punto de referencia los textos legales, para lograr la determinación de su alcance y espíritu a través de un análisis sistemático.

Deductivo.- Este método deriva o colige aspectos particulares de las leyes, axiomas, teorías o normas. En lenguaje figurado podríamos decir que va de lo universal a lo particular, el método deductivo también tiene aplicación en el quehacer científico, porque de los axiomas, principios y postulados se obtienen resultados de aplicación práctica.

Inductivo.- El método inductivo, es al revés que el deductivo. En este se parte de los fenómenos particulares cuya incidencia forma la ley de lo particular a lo general.

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho referente a la Propiedad Intelectual.

Método Estadístico.- Nos permite tabular los resultados de las encuestas realizadas mediante una muestra estratificada.

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo tenemos:

La observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación.

El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.

La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis.

Realizaremos estudios de casos sobre el tema planteado.

8.- CRONOGRAMA

No.	ACTIVIDAD	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
1	Selección del tema de investigación	■					
2	Elaboración del perfil de Tesis		■ ■				
3	Aprobación del perfil		■				
4	Análisis de la legislación relativa al proyecto		■ ■				
5	Elaboración de encuestas			■			
6	Recolección de datos			■			
7	Ejecución de la entrevista				■		
8	Procesamiento de datos				■ ■		
9	Desarrollo del anteproyecto					■	
10	Propuesta de reforma					■	
11	Entrega del borrador de la investigación						■
12	Correcciones del tutor						■
13	Entrega del informe final						■ ■
14	Defensa de la investigación						■

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos que detallo a continuación:

9.1. Recursos Humanos

Integrantes: Dr. Tutor Designado

Señor: Juan Carlos Montenegro

9.2. Recursos Materiales y Costos.

Población investigada:

Abogados en libre ejercicio de la profesión.

Docentes de la Carrera de Derecho

Servidores Públicos laboran en el IEPI

Personas que estén inmersas o que conozcan sobre el tema de investigación.

9.3. Financiamiento.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	Computadora (alquiler)	40
2	Suministros de escritorio varios	10
3	Compra y Copias de textos, revistas, boletines, etc.	60
4	Internet	100
5	Transporte y subsistencias	100
6	Impresiones (encuestas, proyecto)	40
7	Imprevistos	50
8	Empastados del proyecto	15
TOTAL		415

10.- BIBLIOGRAFÍA.

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2008.
- LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU REGLAMENTO.
- CODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
- ADPIC Aspectos Relacionados al Comercio de la Propiedad Intelectual.
- REGIMEN COMUN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Decisión 486.
- ERJAFE Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de Función Ejecutiva.
- Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid: Editorial Montecarlo S.A., 1984. Pág. 32.
- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

LINKOGRAFÍA.

www.iepi.gov.ec

www.wipo.int/portal/es/

<http://www.sic.gov.co>

[www.derecho.com.](http://www.derecho.com)

www.revistajuridicaonline.com

<http://www.nic.ec/>

<http://dominios.hispavista.com/whois/whois.phtml>

<http://www.neothek.net/>

<http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml>

http://www.aadat.org/marca_registrada15.htm#_edn1

<http://www.maestrosdelweb.com/editorial/guia-propiedad-intelectual-dominio-marcas-cberdelitos/>

<http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml>

INDICE

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de Autorización.....	iv
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
Tabla de contenidos.....	vii
1. TITULO:	1
2. RESUMEN	2
ABSTRACT.	5
3. INTRODUCCIÓN	8
4. REVISIÓN DE LITERATURA.	10
4.1. MARCO CONCEPTUAL.	10
4.2. MARCO DOCTRINARIO.	48
4.3. MARCO JURÍDICO.	55
4.3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA.....	66
5. MATERIALES Y MÉTODOS	68
5.1. MATERIALES UTILIZADOS	68
5.2. MÉTODOS	68
5.3. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS	69
6. RESULTADOS.	70

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA	73
7. DISCUSIÓN	83
7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS.....	83
7.2. CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS	85
8. CONCLUSIONES	86
9. RECOMENDACIONES	88
9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.....	89
10. BIBLIOGRAFIA.....	94
11. ANEXOS.....	96
INDICE.....	124