

**PROYECTO**  
**DE**  
**LEY DE MARCAS**

**con**  
**PETICION Y COMENTARIO,**

**Presentado**

**AL SEÑOR PRESIDENTE Y AL CONGRESO**

**de la**

**REPUBLICA DEL ECUADOR.**



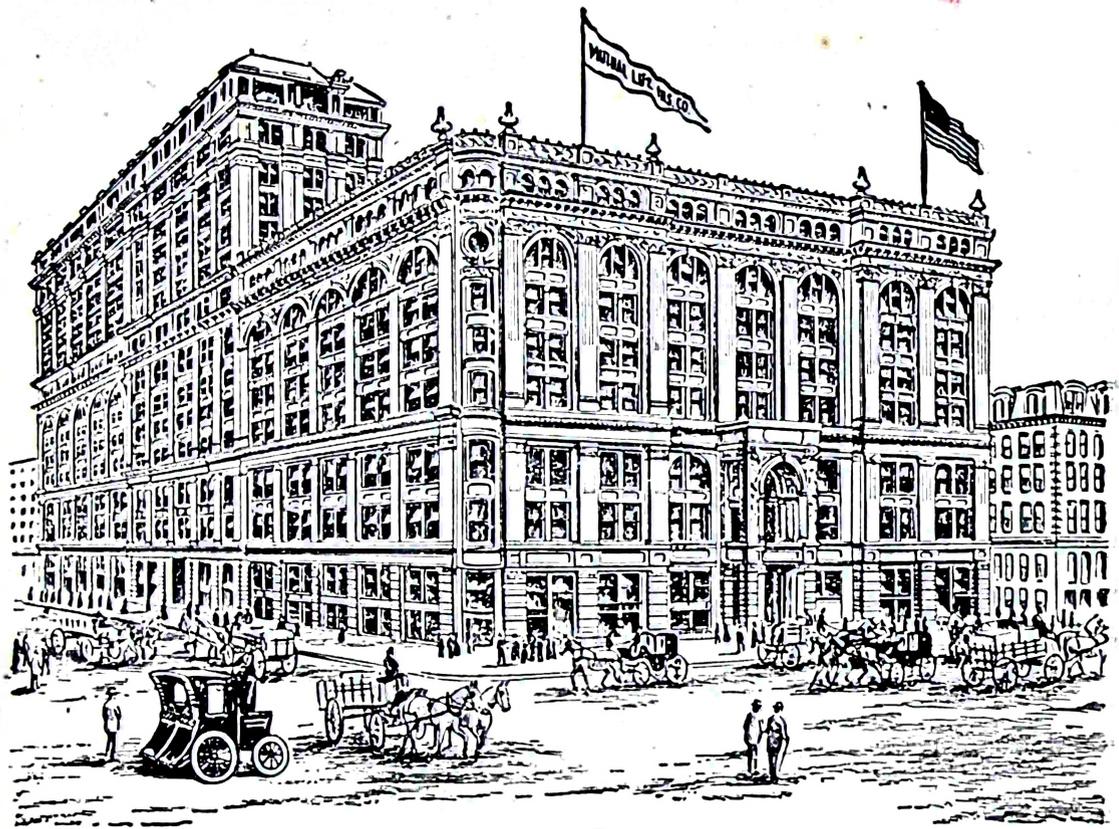
**THE UNITED STATES TRADE MARK ASSOCIATION,**

**BIBLIOTECA NACIONAL** 32 Nassau Street,  
**QUITO - ECUADOR** NEW YORK CITY.  
**COLECCION GENERAL** U. S. A.

Nº ..... AÑO ..... **1.908**  
PRECIO ..... DENACION .....

F 842 P 9699  
Obra empastada en la encuadernación  
Nacional en marzo de 1914.  
(Diose el material para este trabajo)

BIBLIOTECA NACIONAL  
QUITO-ECUADOR  
QUITO-ECUADOR



EDIFICIO DE LA MUTUAL LIFE INSURANCE Co. Y OFICINAS DE LA THE UNITED STATES.  
TRADE MARK ASSOCIATION, NEW YORK, E. U. DE A.

AL EXMO. SR. PRESIDENTE Y AL CONGRESO.

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR :

La United States Trade Mark Association de la ciudad de New York, Estados Unidos de America, tiene el honor de presentar para la consideración de ese Supremo Gobierno lo siguiente:

La United States Trade Mark Association es una asociación de fabricantes y otros, dueños de marcas de fábrica, radicados principalmente en los Estados Unidos, é incluyendo también ciertas casas importantes en la Gran Bretaña, Alemania, Austria-Hungría, Canadá y las Indias Occidentales Inglesas. El propósito de la Asociación es el de proteger los intereses sobre marcas y nombres de las casas que representa, y promover el mejor desenvolvimiento de sus relaciones en el extranjero.

Estas casas están interesadas extensamente, casi sin excepción, en el comercio extranjero, comprendiendo entre éste el de la República del Ecuador. En la extensión de nuestro comercio en los países Hispano-Americanos, nuestros fabricantes y comerciantes han tropezado con serias dificultades debido á la índole de las leyes vigentes sobre registros de marcas, las cuales son radicalmente distintas á las de los Estados Unidos. En este país, el derecho á una marca depende de la prioridad de su uso, independiente del registro de la misma. El registro de la marca solamente confiere el derecho de invocar los remedios prescritos por la ley y aplicables á los casos de contravención, concediendo constancia *prima facie* del título, el cual podrá ser anulado de comprobarse el uso anterior de la marca por otro que el que la registró. Además, en los Estados Unidos no es permitido registrar una marca hasta que el solicitante haya hecho uso de ella, y el derecho á la marca rige solamente durante el período de su uso, se pierde si se abandona, esté ó no registrada, ó si ha ó no caducado. Según esta ley se verá que el uso, y no el registro, es lo que constituye la propiedad. El registro de una marca no es esencial para obtener la propiedad de ella, y no se pierde este derecho por omitir su inscripción, en cuyo caso, el dueño solamente se priva de las garantías que la ley concede á esta propiedad.

Amenudo ha ocurrido que dueños de marcas domiciliados en los Estados Unidos, teniendo únicamente presente la ley de su país, han buscado para sus productos mercados extranjeros, sin primeramente tomar la precaución necesaria para la protección de sus marcas en esos países. En casos de esta índole, es de notar, que en casi todos los países Hispano-Americanos se facilita la práctica de graves abusos de esta naturaleza. Casi sin excepción, las leyes de esos países reconocen el título de una marca á favor del que primeramente la haya registrado en el país, sin tomar en consideración si ha sido usada ántes por el solicitante en ese ú otro país, y sin tomar en cuenta tampoco si tiene intención de usarla en lo sucesivo, ó si trafica de buena fé en el artículo para el cual solicita el registro, é ignorando además, si la marca ha sido ó nó usada posteriormente por otro. Sucede pués, en muchos países, y en un sin número de casos, que marcas usadas por sus dueños por años, é identificadas con negocios de millones de pesos anuales—llegando hasta ser de valor incalculable á los interesados—han sido apropiadas por individuos poco escrupulosos que se proponían beneficiar de la reputación adquirida por dichas marcas.

Esta Asociación por experiencia pròpia, conoce fabricantes Americanos que han incurrido en grandes gastos para la introducción y anuncio de sus mercancías en uno de estos países, y encontraron que en cuanto se había creado una demanda de sus productos, sus marcas habían sido registradas por sus agentes bajo sus pròpios nombres, á quienes habían confiado la venta de la mercancía. Estos registros han sido usados por los agentes para obligar de los legítimos dueños el pago de dinero, como alternativa de excluir del país la mercancía, y así efectuar la consequente confiscación del negocio. Según las leyes de muchos estados no hay medio de obtener reparación por esta injusticia, porque el derecho exclusivo á una marca pertenece al primero que la hubiere registrado.

Sabemos de un caso notorio en que una casa francesa registró legalmente su marca en la República Argentina, pero omitió hacer la renovación al fin del período original de diéz años. Un empleado que había sido despedido, aprovechándose de esa omisión, efectuó el registro de la marca en su

próprio nombre. En vista de esto, la casa aludida procuró obtener la cancelación del registro, pero el Tribunal Federal de la Argentina decidió que los derechos del primer registrante habían cesado debido á no haber hecho la renovación, y que los derechos del antiguo empleado á la marca no podían ser atacados.

La República de México fué el primer país Hispano-Americano que abandonó estas condiciones, y que estableció hasta cierto punto, la protección de su comercio contra la rapacidad de los imitadores. En 1889 se decretó en México una ley de marcas que estipulaba que el que primero hiciese uso de una marca es el único que tiene derecho á adquirir su propiedad, y hasta hoy rige en esa república dicha ley. La ley Mexicana concede al dueño legítimo de una marca, ó sea al que primero la haya usado, el derecho de oposición á las solicitudes indebidas, así como también el de pedir cancelaciones de registros de la misma índole.

En la República del Uruguay en el año de 1896, y en obediencia á las quejas de los dueños de marcas extranjeras, cuyas marcas habían sido registradas por terceros sin autorización para ello, se decretó: que tales registros deberían ser cancelados á solicitud del dueño legítimo de la marca, reconociendo así los derechos del primero que haya hecho uso de una marca, en cuanto se refiere á marcas extranjeras. Según este decreto, cuando un tercero registra indebidamente una marca extranjera, el dueño verdadero podrá solicitar el registro de la misma bajo su propio nombre, y pedir la cancelación del registro indebido, lo cual se decretará, una vez comprobada la propiedad.

La ley de Colombia sobre marcas, establecida en Diciembre de 1900, prevé: que solo el que primero haga uso de una marca tiene derecho á adquirir por registro la propiedad de ella. Registros efectuados bajo esta ley son sin perjuicio de tercero, quienes podrán acudir á los tribunales para establecer su mejor derecho.

Habiéndose convencido los intereses comerciales en la Argentina, de la necesidad de corregir los graves abusos que se llevaban á cabo bajo los estatutos de aquella república, creose una Comisión en 1905 para revisar las leyes sobre marcas, nombres y patentes de invención. Esta Asociación

sometió á la Comisión, una relación detallada, incorporando en ella comentarios acerca de la ley vigente, y la que se proyectaba establecer, haciendo indicaciones para su mejoramiento, las cuales son, en esencia, las mismas que ahora presentamos.

La Comisión tomó en consideración nuestras indicaciones, y presentó al Congreso en 1907 un proyecto de ley de marcas, el cual hasta cierto punto corregirá los males arriba citados.

A excepción de lo expuesto, las leyes de los países Hispano-Americanos y el Brasil están de acuerdo, en cuanto que reconocen á favor del primero que registre una marca, la propiedad absoluta de ella, y desatienden el derecho del dueño ó del que use la marca, sea esta extranjera ó del país, si primeramente no se hubiere efectuado su registro.

Favoreciendo ésto á los falsificadores, han hecho negocios lucrativos; casas europeas han abastecido á los países de Centro y Sud America con imitaciones inferiores de mercancías conocidas, cuyas marcas no estan debidamente protegidas por las leyes de esos países.

Se puede comprender fácilmente, que bajo tales condiciones, el comercio legítimo está en posición muy desventajosa, porque estas condiciones especiales en las leyes de esos países, ofrecen una vasta y buena remuneración en los casos á que nos hemos referido, de fraudes descarados y actos piráticos, cometidos sin restricción. No solo es injusto para el fabricante ó comerciante, que á grandes esfuerzos y gastos ha establecido su derecho á la marca, sino que es imprudente é indiscreto, por perjudicarse en los países extranjeros, los intereses comerciales del país donde se verifica el fraude, y porque evita el debido desenvolvimiento de su negocio con aquellos países. Tampoco están estas leyes de acuerdo con las opiniones é ideas del comercio de países modernos. Yá hemos hablado más arriba sobre la ley de los Estados Unidos de America, y la de la Gran Bretaña, y creemos que sin excepción, las de todas las colonias Inglesas reconocen con preferencia los derechos de los que primero hayan hecho uso de una marca, proveyendo procedimientos para la cancelación de un registro hecho por otro que no sea el verdadero dueño. Así és la ley en España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Los Países Bajos, Finlandia, Grecia, Bul-

garia, Rumania y Egipto, prescribiendo en muchos de los casos un límite, en el cual se podrá pedir la cancelación de un registro indebido.

En estos tiempos, cuando los intereses comerciales modernos hacen prácticamente un mercado de todo el mundo, parece ser indispensable el que toda nación progresista elimine de sus leyes un método tan limitado de establecer la propiedad de una marca, como es el de concederla al primero que la registre. Los principios de justicia y de un sistema comercial sano, exigen que se adopte la regla de que es dueño de la marca el primero que la use, por ser él quien con su trabajo y á fuerza de gastos la ha hecho valer,—deberá ser reconocido y protegido en todo el país, de acuerdo con el derecho civil.

En la preparación de la presente ley que proponemos, se ha adoptado ese principio como base de la legislación, y se define el dueño de una marca, aquel que primero la haya usado para distinguir sus artículos (Art. 9); pero los derechos que le corresponden están sugetos á las otras prescripciones de esta ley, según las cuales, no podrá gozar el dueño de una marca de las facultades y garantías que ella ofrece, al ménos que haya registrado su marca de acuerdo con sus prescripciones. El resultado de esta disposición es que, aunque la propiedad de una marca no se lesiona ó perjudica por no haberla registrado en el Ecuador, los derechos que de ella nacen no surten efectos hasta que no haya cumplido el dueño con el reglamento sobre registros. No hay en esta ley que proponemos, disposición que sea más importante, en vista de que es un principio fundamental de equidad y justicia, y está de acuerdo con la constitución política de la República, que garantiza la propiedad.

Los extranjeros, así como los ciudadanos del Ecuador, perciben sin distinción igual beneficio (Art. 3). Las manufacturas del Ecuador son limitadas, su principal industria es la agrícola, y probablemente pasará algún tiempo ántes de que aquellas lleguen á desarrollarse, así pués, por algún tiempo al ménos, obtendrá de otros países la mayor parte de los artículos manufacturados que use, y como la ley de marcas tiene que ver principalmente con esa clase de mercancía, se comprende que es tan necesaria la protección de marcas extranjeras como la de las del país.

Las consecuencias de esta ley respecto del comercio extranjero, sería evitar la competencia desleal entre la mercancía legítima y la imitada, ya sea directamente ó por mediación de comerciantes del país.

Se sabe que los casos de falsificaciones de marcas en esa república han obedecido á la iniciativa de comerciantes extranjeros, los que han importado mercancías falsificadas en competencia con las legítimas, valiéndose ya sea de la codicia del comerciante del país, ó de las necesidades del Ecuador, para vender al comprador un artículo de calidad inferior, en vez del que busca y cree está recibiendo. El uso indebido de una marca, ó la imitación fraudulenta de la misma, es una injuria al público que compra, así como al dueño de la marca; es la manera como el comprador poco escrupuloso obliga al consumidor á recibir lo que no desea, generalmente muy inferior en calidad, y muchas veces hasta peligrosamente adulterado. La protección de la propiedad de una marca es por lo tanto asunto de protección para el público, además, una medida beneficiosa al comercio extranjero, lo que no puede por ménos que redundar en beneficio del país, desde que su negocio depende casi enteramente del comercio extranjero. Cualquier perjuicio á ese comercio significa, también, perjuicio á los países que se sirvan de él. Su protección, pues, es medida sabia y prudente.

Hoy nos parece muy conveniente y oportuno poner en vigencia una nueva ley de marcas, porque el Ecuador se encuentra ante los ojos del mundo entero, en vista de su propósito de tener una Exposición con el fin de celebrar el primer centenario de la república. No puede haber ocasión más oportuna que ésta, en vísperas de tan fausto acontecimiento, para que la república ocupe su lugar entre las naciones progresistas del mundo. Tampoco pudiera ella hacerlo de manera más eficaz, que estableciendo una ley de marcas de méritos tales entre las de las Repúblicas Hispano-Americanas, que obtenga para el país la confianza y admiración de todas las naciones extranjeras con que comercia. Tal proceder será prueba evidente de la sabiduría de sus gobernantes, la inteligencia de sus legisladores, así como de la rectitud comercial que dá como ejemplo á sus propios ciudadanos y á los extranjeros que habitan el país.

Sometemos pues á la consideración de Uds. el adjunto proyecto de ley para su adopción si á bién lo tienen, lo que hacemos en nombre de la industria Americana, que no espera sino justicia de parte de Uds., así como en nombre del pueblo ecuatoriano, cuya protección contra los abusos de los comerciantes poco escrupulosos tienen Uds. á su cargo.

Aún cuando no pretendemos que la ley sea perfecta en todas sus partes, ha sido preparada con el mayor cuidado posible, y abrigamos la esperanza de que se adopte, y que ese dia sea memorable para el Ecuador, contribuyendo dicho acto de justicia á colocar la república en el puesto que debidamente le corresponde entre las otras naciones.

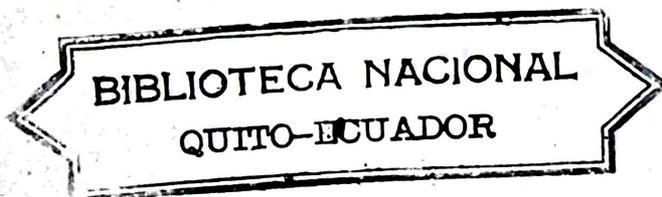
Con sentimientos de alta consideración y respeto hácia el Sr. Presidente y el Congreso de ese país, y con muestras de nuestra más sincera amistad hácia el pueblo ecuatoriano, felicitamos de parte de nuestra Asociación á la República del Ecuador y á sus altos funcionarios, por el éxito obtenido durante su primer centenario, seguros de que por sus hechos, se encontrará la república considerablemente adelantada al principio de su segundo centenario.

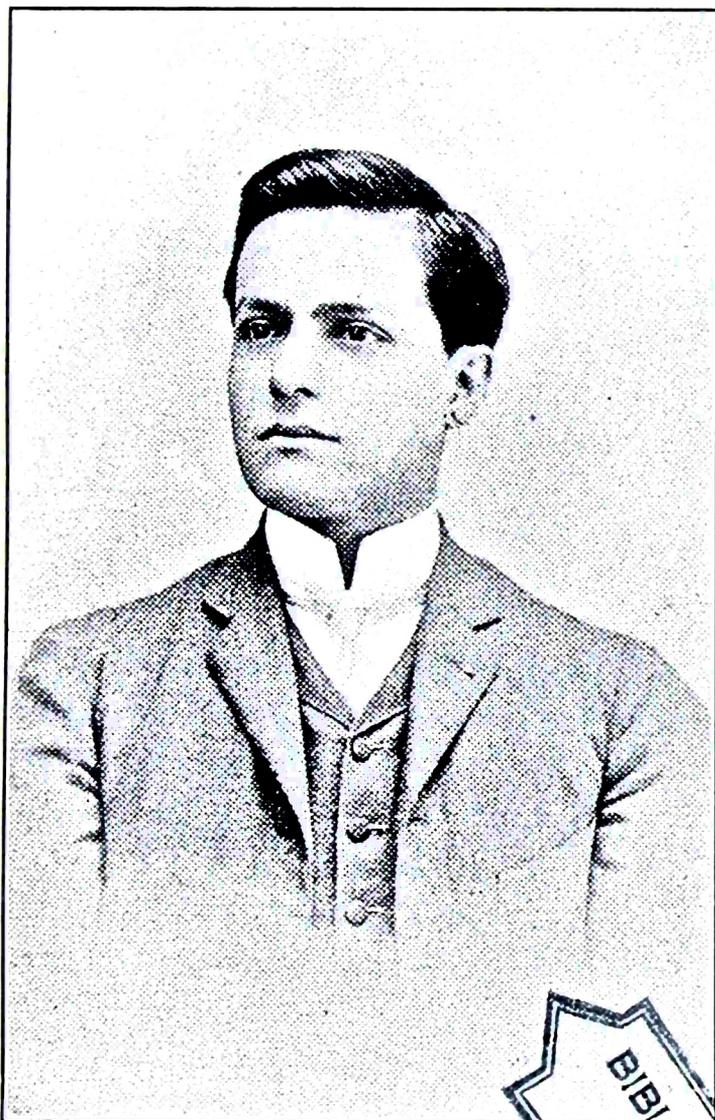
New York, E. U. de A. Agosto 10 de 1908.

THE UNITED STATES TRADE MARK ASSOCIATION,

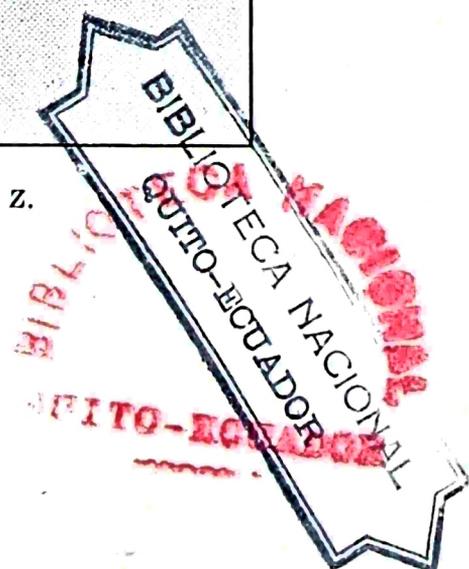
Arthur Wm. Barber,  
Secretario.

Apoderado para Ecuador,  
Dr. Julio Hidalgo Z.





DR. JULIO HIDALGO Z.



# LEY DE MARCAS

## CAP. 1—

### Preliminares.

#### ART. 1.

Marca, es todo signo, emblema, palabra, frase ó designación especial y característica, usada para distinguir artículos y denotar su procedencia.

#### ART. 2.

Artículo, es todo producto industrial.

#### ART. 3.

Toda persona, natural ó jurídica, nacional ó extranjera, tiene derecho á distinguir sus artículos por medio de marca y á registrarla, conforme á esta ley.

#### ART. 4.

Las marcas son nacionales ó extranjeras :

Son nacionales, cuando se usan en artículos elaborados en la república ;

Son extranjeras, cuando se usan en artículos elaborados fuera de la república.

Tantos las marcas nacionales como las extranjeras, están sujetas á las disposiciones de esta ley, y gozan de los mismos derechos.

#### ART. 5.

Una marca puede consistir en todo lo que no esté prohibido por esta ley, y que sirva para distinguir unos artículos de otros, idénticos ó semejantes, pero de diferente procedencia.



**ART. 6.**

No podrán ser registradas como marcas :

1.—Letras, palabras, nombres, escudos, emblemas ó distintivos que use la nación ó las municipalidades, ó bién estados ó ciudades extranjeras.

2.—La forma ni el color del artículo.

3.—Términos ó expresiones generales usadas para designar un artículo; ó que no presten carácter de novedad con relación al artículo con el cual se use.

4.—Designaciones que, generalmente, se usan para indicar la naturaleza del artículo, su clase ó calidad.

5.—Expresiones ó dibujos inmorales.

6.—El nombre de una persona natural ó jurídica, si no se presentare bajo una forma peculiar y distintiva.

7.—Una marca yá registrada, ó usada por otro, ó semejante á ella, si estuviere destinada á artículos de la misma naturaleza.

8.—El nombre ó retrato de una persona, sin el consentimiento de ella, ó de sus herederos, si hubiere fallecido.

9.—Nombre geográfico, cuando constituya la parte esencial de la marca. Puede usarse únicamente, para indicar la procedencia del artículo. Podrán registrarse los nombres de localidades de dominios privados, pero solo por sus dueños.

**CAP. II.****Uso y propiedad de la marca.****ART. 7.**

El uso y la inscripción de una marca es voluntario, pero será obligatorio cuando el bién público lo requiera.

**ART. 8.**

Una marca podrá ser usada sobre el artículo mismo, ó en las envolturas ó paquetes que lo contengan.

**ART. 9.**

Es dueño de una marca quien primeramente hubiere hecho uso de ella para distinguir sus artículos, pero la marca no gozará de los derechos y garantías que concede esta ley, si no fuere inscrita.

**ART. 10.**

La propiedad de una marca consiste en el derecho á usar de ella, exclusivamente, para los artículos á que se destina, y para otros semejantes.

La marca deberá, necesariamente, usarse en el artículo para que se destina; si no se usare dentro de un año, contado desde la inscripción, ó si se dejase de usar por un año, caducará.

Si la marca es extranjera, no es necesaria la importación del artículo al Ecuador, y no caducará, si cumpliere fuera de la República, con lo dispuesto en el inciso anterior.

**ART. 11.**

Una marca puede heredarse y enajenarse.

**ART. 12.**

La marca solo podrá ser traspasada junto con la industria á que pertenece el artículo para el cual se destina; y la venta de la industria comprenderá la de la marca, salvo estipulación contraria. Todo traspaso de una marca registrada deberá inscribirse en el Registro; si no se hiciere, no tendrá valor alguno.

**CAP. III.****Del registro é inscripción.****ART. 13.**

El Registro de marcas continuará bajo la dirección del Ministro de Hacienda.

**ART 14.**

La inscripción de una marca puede solicitarse personalmente ó por medio de apoderado. El carácter de apoderado

para la inscripción ó renovación de una marca se podrá comprobar con una simple carta-poder, firmada ánte dos testigos. El Ministro, cuando lo crea conveniente, podrá exigir la ratificación de las firmas de dicha carta.

### ART. 15.

La solicitud sobre inscripción se presentará al Ministro de Hacienda.

A la solicitud acompañará:

- 1.—Poder, si compareciere por medio de apoderado.
- 2.—Veinte ejemplares de la marca.
- 3.—Un cliché de la marca. El largo ó ancho del cliché no podrá ser ménos de 15 mm, ni mayor de 100 mm, y su altura deberá ser de 20 á 30 mm. Cuando una marca esté constituida por varias partes separadas, se remitirá un cliché por cada una de ellas.
- 4.—Un recibo de la Tesorería Fiscal, en el cual conste que ha pagado los derechos prescritos en esta ley.
- 5.—El consentimiento por escrito en el caso del número 8 del Art. 6. Este consentimiento no será necesario cuando se trate de una marca extranjera debidamente registrada en el país de su origen. Tampoco será necesario en la renovación de una marca yá inscrita segun esta ley.

### ART. 16.

En la solicitud se expresará :

- 1.—El nombre y domicilio del dueño de la marca.
- 2.—Una relación ó descripción detallada de la marca, determinando las reservas que se hagan acerca de sus partes esenciales.
- 3.—El artículo ó artículos para que se destina la marca.
- 4.—La nacionalidad de la marca.
- 5.—El país, y la ciudad ó lugar en donde se elabore el artículo.

### ART. 17.

Presentada la solicitud, el Sub-secretario del Ministerio anotará el día y la hora en que la reciba, foliará y rubricará

cada una de las hojas y la pondrá en conocimiento del Ministro dentro de tres días. Si no la pusiere en conocimiento dentro de ese plazo, se le impondrá la multa de veinte sures por cada día de retardo.

#### ART. 18.

Si la solicitud estuviere de acuerdo con los Arts. 15 y 16, y si la marca no contraviene al Art 6, el Ministro ordenará que se publique semanalmente en el periódico oficial durante el término de tres meses.

#### ART. 19.

Si álguien alegare que la marca inscrita le pertenece, por haber sido él el primero que, pública y notoriamente ha hecho uso de ella en los últimos cinco años, ó que la marca contraviene al Art 6, podrá oponerse la inscripción de ella. El Ministro enviará los antecedentes á cualesquiera de los Alcaldes Cantonales de la Capital, para que se resuelva el incidente en juicio ordinario.

#### ART. 20.

Publicada la solicitud y transcurridos los tres meses, si no hubiere oposición, el Ministro ordenará la inscripción de la marca.

#### ART. 21.

Cualquiera que se crea perjudicado, podrá solicitar la nulidad de la inscripción, si estuviere inscrita; pero esta acción, prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la inscripción. La acción se ventilará en juicio ordinario.

#### ART. 22.

En las acciones previstas en los Arts. 19 y 21 que anteceden, si la sentencia fuere favorable al actor se anulará la inscripción, ó se repelará la solicitud en caso de oposición. En ambas acciones, se condenará al que la pierda, al pago de daños, perjuicios y costas.

**ART. 23.**

El dueño de la marca pagará por derecho de inscripción ó renovación veinte y cinco sucres, por el registro y certificado de transferencia, diéz sucres.

**ART. 24.**

No es necesario que preceda la publicación prescrita en el Art. 18, para la renovación de una marca previamente registrada según esta ley.

**ART. 25.**

En el mismo decreto en que el Ministro dé la inscripción, dispondrá que se archive el proceso, y que se confieran al peticionario las cópias que solicitare. El Ministro devolverá, anotado, uno de los ejemplares de la marca al peticionario.

**ART. 26.**

El decreto de inscripción se transcribirá literalmente en el Registro, fijándose así la fecha de él. El Sub-secretario, certificará que es cópia del decreto expedido por el Ministro y señalará el número del proceso en que consten las actuaciones originales.

**ART. 27.**

Los efectos de la inscripción se retrotraen á la fecha en que fué solicitada.

**ART. 28.**

El Registro se formará, cada año, de las inscripciones que desde el 1° de Enero hasta el 31 de Diciembre se hubieren hecho.

Las inscripciones se efectuarán á continuación, sin dejar entre una y otra más espacio que el de un renglón, y siguiendo el número que corresponda á la fecha del decreto sobre inscripción.

Al fin de cada registro se formará un índice alfabético de los solicitantes, expresandose el número de la inscripción y la página en que consta.

También los procesos serán numerados, y la numeración, corresponderá á la de la inscripción.

**ART. 29.**

La inscripción de una marca solo tiene valor por veinte años; terminando este plazo, caducará, si oportunamente no se obtuviere su renovación. Cada renovación durará veinte años.

Toda inscripción puede renovarse ántes que caduque, y después que se hayan pagado los derechos prescritos en esta ley. Presentado el correspondiente recibo al Sub-secretario del Ministerio, anotará este en el Registro la renovación de la marca, y dará al interesado un certificado, ó anotará la renovación en el ejemplar de que trata el Art. 25.

**ART. 30.**

El papel que se empleará en las solicitudes y diligencias sobre inscripción, será el sellado de quinta clase.

**ART. 31.**

El Sub-secretario del Ministerio deberá dar, en el respectivo papel sellado, y sin exigir derechos, las cópias que se le pidan.

**CAP. IV.**

**De los nombres, enseñas, etc.**

**ART. 32.**

El nombre del comerciante ó productor, el de la razón social, el de las sociedades anónimas, el de la muestra ó la designación de una casa ó establecimiento que negocie en artículos ó productos determinados, constituyen una propiedad para los efectos de esta ley.

**ART. 33.**

El que quiera ejercer una industria, comercio ó ramo ya explotado por otra persona, con el mismo nombre ó con la misma designación convencional, adoptará una modificación que haga que ese nombre ó esa designación sea visiblemente distinta de la que usare la casa ó establecimiento preexistente.

**ART. 34.**

Si el perjudicado por el uso de un nombre no reclamare en el término de un año desde el día en que se empezó á usar notoriamente por otro, perderá su acción á todo reclamo. Esta acción se ventilará en juicio ordinario.

**ART. 35.**

Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan, como cualquier particular y están sujetas á las mismas limitaciones.

**ART. 36.**

El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve ó con la explotación del ramo á que estuviere destinado.

**ART. 37.**

No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley.

**CAP. V.****De las Penas.****ART. 38.**

Se castigará con multa de 500 á 1000 sucres, y prisión de seis meses á un año :

1.—Los que imitaren una marca original.

2.—Los que vendan á ofrezcan en venta, compren ó guarden, marcas imitadas.

3.—Los que vendan ó ofrezcan en venta, compren ó guarden, marcas originales sin el consentimiento del dueño, lo que se presume cuando haya protexta de parte de este.

4.—Los que hagan uso de marcas imitadas, poniendolas en sus artículos que elaboren ó en las mercaderías con que comercien, lo que se presume contra el que tuviere, venda ú ofrezca en venta dichas mercaderías.

5.—Los que compraren, vendieren ú ofrezcan en venta mercaderías que lleven marca imitada, lo que se presume si

se encontraren las expresadas mercaderías en sus tiendas, almacenes ó bodegas.

6.—Los que en sus artículos que elaboren ó en las mercancías con que comercien usen marcas que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, cantidad, calidad, origen y procedencia de éstas ó aquellos; ó que aseguren, falsamente, que han sido premiados con títulos, medallas, diplomas ú otras distinciones, en exposiciones ó de otra manera.

7.—Los que, sin imitar una marca, la arranquen ó separen de unos artículos para aplicarla á otros.

8.—Los que pusieren su nombre, el de su establecimiento, ó cualquier palabra ó signo sobre una marca original.

9.—Los que rellenen con productos espúreos envases con marca agena; los que rellenen con productos que no correspondan al legítimo enunciado en la marca que lleve el envase; los que mezclen productos legítimos que tengan marcas originales con otros extraños ó expúreos; y los que compren, guarden ó vendan estos productos. Esto último se presume si se encontrase en sus tiendas, almacenes ó bodegas.

#### ART. 39.

Los reos serán condenados al pago de costas, daños y perjuicios á favor del perjudicado, ó sea al dueño de la marca original.

#### ART. 40.

Todas las marcas imitadas, excepto una que quedará en el proceso, serán destruidas por el Secretario, á presencia del Juéz y dos testigos. Esto se verificará después que los peritos emitan su informe, si en él sostuvieren que son imitadas.

#### ART. 41.

Los artículos que contengan las marcas imitadas serán vendidos en subasta pública y el producto ingresará á la Caja Fiscal. Si la marca fuere usada sobre el artículo mismo, será préviamente destruida.

**ART. 42.**

Se presume que un artículo es ofrecido en venta, si se tuviere en tienda, almacén ó bodega.

**ART. 43.**

Marca original es la inscrita.

Marca imitada, es la no inscrita, igual ó semejante á una inscrita. Hay semejanza desde que entre ambas marcas existe una ó más partes esenciales parecidas, ó desde que puedan confundirse á primera vista, y que solo por medio de un exámen detenido sea posible distinguir una de otra.

**CAP VI.****Procedimientos.****ART. 44.**

Las infracciones mencionadas en esta ley son pesquizables de oficio.

**ART. 45.**

El cuerpo del delito se establece con informe de los perítos, si sostienen que hay imitación.

**ART. 46.**

Los sindicatos, si hubiere contra ellos algunas de las presunciones establecidas en esta ley, serán inmediatamente reducidos á prisión preventiva, salvo que dieren fianza de 5000 sucres, y las mercaderías serán depositadas en persona de responsabilidad hasta la terminación del juicio.

**ART. 47.**

El Ministro de Hacienda enviará á cada Administrador de Aduana cópia de las inscripciones de marcas extranjeras que se hubieren verificado ó que se verifiquen, con un ejemplar de cada marca.

**ART. 48.**

Cuando se tratare de introducir mercaderías con marcas imitadas, el Administrador de Aduana las pondrá á disposición

de cualquier Juéz de Letras, así como las facturas, manifiestos y demás papeles que á ellas se refieran.

La omisión de este deber lo hará responsable de complicidad en la infracción, sin perjuicio de una multa de 500 sucres que le impondrá el Ministro de Hacienda.

#### **ART. 49.**

Se presume que un artículo lleva marca imitada, si es importado de un país distinto del fijado en la solicitud, según el Artículo 16.

#### **ART. 50.**

Se decomisará toda máquina ó instrumento destinado á imitar marcas.

#### **ART. 51.**

Los registros inscritos hasta la fecha en que se decrete esta ley, quedarán vigentes por veinte años, á contar desde esa fecha, y gozarán durante ese período, de los beneficios prescritos por esta ley y estarán sujetos á las limitaciones de la misma. Dichos registros deberán ser renovados al vencimiento de los veinte años á que se refiere este Artículo.

#### **ART. 52.**

Quedan derogadas todas las leyes que sobre esta materia se hubieren expedido, aún cuando no se opongan á la presente ley.



ARTHUR WM. BARBER



## **Comentarios.**

### **CAP. I.**

#### **ART. 1.**

En la ley de marcas del Ecuador, hoy vigente, se omite definir lo que es una marca.

El objeto de una marca es el de identificar la mercancía al consumidor, de manera tal, que al comprarla se conozca por la marca que lleva. Cualquier designación que sirva para identificar la mercancía de esta manera deberá considerarse como marca.

#### **ART. 2.**

No deberá haber distinción entre las marcas de fábrica y las de comercio, ni tampoco en cuanto á su uso en la industria ó el producto con que se use. El agricultor podrá distinguir el producto de su hacienda por marca distintiva y gozar de protección para la misma. El comerciante, quién no elabora artículos, sino que los compra y vende, ejerciendo de esta manera su buen juicio sobre el particular, deberá ser protegido, por que el uso de su marca indica que las mercancías han pasado por sus manos y que son presentadas al consumidor bajo la responsabilidad que tiene como comerciante. El fabricante podrá, desde luego, distinguir mercancías de su fabricación por marca distintiva, la que apareciendo en la mercancía servirá de guía al comprador que desee obtenerla. No hay razón para que, con el objeto de indicar la procedencia del artículo, se haga distinción entre las marcas de los interesados; ni tampoco para que no se dé protección á una marca sobre cualquier producto, sea en bruto ó elaborado.

#### **ART. 3.**

Ya nos hemos referido extensamente á este artículo en la petición que acompaña. Los individuos, corporaciones y compañías colectivas ó anónimas de todas classes, sean del país ó extranjeras, gozarán de los beneficios de esta ley.

#### **ART. 4.**

En vista de prescripciones que se harán más adelante en esta ley con el objeto de evitar la importación de mercancías extranjeras con marcas falsificadas, se ha creído necesario distinguir las marcas según este artículo.

**ART. 5.**

El artículo que sigue á éste, contiene todas las prescripciones referentes á las limitaciones de que es objeto una marca. Dicho artículo explica que todo lo que no sea prohibido por esta ley puede ser objeto de marca, siempre que esté de acuerdo con el requisito fundamental de ella; ésto es, que sea capaz de distinguir artículos de la misma fabricación ó procedencia, de otros de distinta fabricación ó procedencia.

**ART. 6.**

Este artículo describe las limitaciones de que hemos hablado anteriormente, á saber:

(1) Insignia usada por la nación, ó nación extranjera ó por sus estados ó municipalidades, no deberá ser admitido como marca ya porque se disminuye el respeto á ella como signo de soberanía, ya porque su uso no deberá limitarse al de una persona á exclusión de otra radicada en el mismo estado ó municipalidad, y por último, porque no deberá ser permitido su uso por otra persona fuera del estado ó municipalidad pudiendo ésto dár origen á engaño respecto de la producción y procedencia del artículo.

(2) La razón por que ni la forma ni el color del artículo deberán ser registrables, es que en la mayoría de los artículos de comercio la forma y el color son más ó ménos uniformes y adaptados á ciertas reglas generales, según la clase del artículo, por cuya razón, nadie deberá tener uso exclusivo á ello. No deberá entenderse que esta limitación afecta de manera alguna los derechos del registrante á cuanto la forma ó color especial de una etiqueta ó envoltura, lo que deberá distinguirse de la forma ó color del artículo con el cual se usa la marca.

(3) Nombres genéricos, usados para designar cierta clase de artículos no deberán ser apropiados exclusivamente por nadie, pudiendo ser usados por cualquier fabricante ó comerciante del ramo á que pertenezcan. En la Isla de Cuba durante el año pasado, se han intentado registros de los nombres "Ginger Ale" y "Root Beer," con el propósito de exigir tributo sobre todos los artículos de esta clase que se importen en la Isla. Es objeto de felicitación para todos, el que tales atentados fueron infructuosos.

El segundo párrafo de este Artículo se refiere á marcas

que son própiamente del ramo á que pertenece el artículo, así es que, casi todos los fabricantes de cerveza usan en sus etiquetas el dibujo de un mazo de cebada ó un sarmiento de lúpulo, y ningún fabricante de cerveza deberá apropiarse exclusivamente lo que todos los demás han usado por tan largo tiempo.

(4) No deberán tampoco apropiarse exclusivamente las descripciones, designaciones de calidad ó palabras que indiquen la propiedad de un artículo, de modo que, los adjetivos "mejor" "superior" y los nombres como: "Cura para el dolor de cabeza" y "Polvos de dientes" no son distintivos de ningún artículo especial.

(6) Para evitar que otro del mismo nombre carezca de su derecho natural, nadie deberá tener derecho exclusivo de su própio nombre á cuanto el registro del mismo. Si este fuere presentado, sin embargo, de manera especial y distintiva, mostrando de esta manera carácter de novedad é ingenuidad, y de modo tal, que no se perjudique otro por su uso, podría en ese caso registrarse como marca. Personas del mismo nombre podrán hacer uso de su nombre en forma corriente ó podrán registrarlo de manera peculiar y distintiva.

Lo expuesto es cuanto puede esperarse de una ley de marcas con respecto del derecho al uso de un nombre própio, al mismo tiempo que protege á otros del mismo nombre. La forma peculiar y distintiva de un nombre própio puede consistir en facsímile de la firma, lo cual así se considera universalmente. Los ejemplos que mostramos en la página que sigue, han sido reconocidos por la Oficina de Patentes de Washington como nombres usados de una manera especial y distintiva.

(8) Esta sección prohibiendo el registro de marca yá registrada, requiere que el correspondiente empleado haga un exámen preliminar para ver si la marca ú otra parecida ha sido registrada.

El Art. 43 define lo que se considera una marca similar, aunque si otro registrase una marca igual ó parecida á una ya registrada, podrá el perjudicado pedir su cancelación según el Art. 21.

Reconociendo el derecho de propiedad basado en el uso anterior de una marca, la ley prohíbe su registro si ha sido préviamente usada por otro, aunque no la haya registrado el interesado. Quién primero use una marca, podrá protegerse

Franklin



Dorothy Dodd

CARNEGIE

haciendo oposición á la solicitud, según prescribe el Art. 19, ó pedir la cancelación después de registrada la marca según el Art. 21. Este derecho á protestar contra el uso de una marca por otro, deberá limitarse á los casos en que se trate de usar la marca sobre mercancías iguales ó semejantes á las que llevan la marca del legítimo dueño. Según esta ley no existe el derecho á una marca si no se usare, así es que el derecho exclusivo á ella se limita á las mercancías con que se usa, para las que ha sido registrada, ú otras similares. No hay país que crea injusto el que se permita á una persona el uso de la marca de otra, siempre que sea para mercancías enteramente diferentes á las que venda el primero, de manera que, el dueño de una marca para medicinas no se opondrá al uso de ella para cuchillería, ni el dueño de otra para automóviles se opondría al uso de la suya para relojes.

En caso de desavenimiento entre los que pretendan la propiedad de las mismas ó marcas similares, la prueba consistirá siempre en si los artículos podrían ser sustituidos unos por los otros, ó podrían ser usados para el mismo ó similar objeto.

(8) Esta prescripción tiene por objeto proteger los derechos personales, y evitar el uso sin autorización de retratos de personas para fines comerciales, extendiéndose este derecho á los representantes de los que hayan fallecido, siendo excepción á esta regla las marcas registradas en el extranjero (Art. 15 Sec. 5), porque si la ley de un país extranjero permite el registro de una marca, en raros casos interesará á otros sino á los ciudadanos de aquel país, quienes solamente deberán ser protegidos según prescriban las leyes de su país.

(9) No podrán registrarse como puntos esenciales de una marca los nombres geográficos, porque no es justo permitir á nadie el uso exclusivo del nombre de una ciudad, distrito ó país, á exclusión de los otros habitantes de esos mismos puntos, ni deberá ser permitido el uso de ésto, al ménos que las mercancías sean de la localidad cuyo nombre se use. Esto no significa exclusión en la marca que se registre, de nombres geográficos, cuando se usen éstos solamente para indicar el nombre de la procedencia de la mercancía, si no se expongan como puntos esenciales de la marca, que son los que, como tales, se citen en la solicitud del registro (Art. 16 Sec. 2). Podrán registrarse como marcas los nombres de haciendas y títulos de negociaciones, siempre que se usen de ese modo con las mercancías, (Art. 8).



## CAPITULO II.

### ART. 7.

Los intereses comerciales han hecho tan general el uso de marcas, que el interés público no requiere por lo general que se usen, aunque sin embargo, como la marca sirve para identificar la procedencia de la mercancía, podría ser muy conveniente el exigir su uso en lo sucesivo con las mercancías que se vendan en el Ecuador, y hasta, talvéz, sería ventajoso hacer obligatorio el registro de las mismas.

### ART. 8.

Para que una marca sea legal, deberá requerirse el que se use con las mercancías que lleguen á manos del consumidor, lo cual solo puede suceder cuando la marca se use en las etiquetas ó envoltorios que contienen el artículo. Una marca usada en carta circular, periódico ó como anuncio de cualquier clase que sea, no podrá considerarse como marca ni podrá ser protegida por esta ley.

### ART. 9.

La ley que proponemos reconoce como punto fundamental de la propiedad de una marca la prioridad de su uso. Este particular se ha tratado extensamente en la Petición que acompaña, y aunque dicha propiedad no depende del registro de la marca, sin embargo, es necesario éste para que su dueño goce de la protección que esta ley le concede.

### ART. 10.

La propiedad de una marca no consiste en el derecho exclusivo á ella, sino en su uso con la mercancía para que se destina. Este derecho se limita, sin embargo, al uso de la marca con los artículos para los cuales se adopta ú otros semejantes. Esta limitación de los derechos á una marca han sido ya explicados más arriba. (Art. 6, Sec. 7).

Como apoyo á la regla de que no puede haber derecho á una marca si no se hace uso de ella, se prescribe que al ménos que el registrante la use dentro de un año á contar desde la fecha de su registro, la propiedad en ella cesará, además, si se suspendiese su uso por espacio de un año, se

perderá también el derecho de propiedad. No deberá existir el derecho exclusivo á una marca, ni el de evitar su uso por otro cuando ha cesado de ser usada como marca, esto es, como identificación de las mercancías con las que ha sido identificada. Para evitar una mala interpretación á cuanto lo prescrito sobre marcas extranjeras, se ha dispuesto específicamente que no es necesario su uso en Ecuador, sino que bastará el de fuera de la república. Si se omitiese dicha especificación, podría entenderse que si durante un año no hubiere importación de mercancías con marca extranjera, la marca caducará,—lo cual sería por demás injusto,—pues muy bien pudiera suceder que las mercancías se hayan usado en la república durante ese tiempo, y además, que la marca se use extensamente fuera de la república.

#### ART. 11.

El derecho á una marca, lo mismo que cualquier propiedad, deberá poderse enagenar.

#### ART. 12.

Comoquiera que no existe propiedad de una marca sino cuando se usa, ésta no podrá enagenarse separadamente, sino junto con la industria á que pertenece: por que siendo su objeto el de indicar la procedencia de la mercancía, si se permitiese separar la marca del negocio en que se había usado, no indicaría ya la misma procedencia ú origen de la mercancía y se engañaría al público, de manera que, las mercancías que ántes llevaban la marca podrían ponerse en el mercado con otra marca, mientras que la marca enagenada sería usada con artículos de diferente fabricación y origen del ya conocido por el público, todo lo cual sería contrario á los principios de honradez y á la doctrina establecida por esta ley. Una vez identificada la marca con mercancías de cierta fabricación ú origen, no deberá permitirse sea separada de ella, ni que sea usada con otras mercancías. De acuerdo con este principio, se ha establecido que la venta del negocio llevará consigo la de la marca, salvo estipulación contraria.

En cuanto al traspaso de una marca registrada, éste se deberá inscribir en el Registro para que conste el derecho á la marca, y hasta que se inscriba, no tendrá efecto, ni

podrá el que recibe la marca gozar del derecho prescrito en esta ley.

### CAPITULO III.

#### ART. 13.

El registro de marcas continuará como hasta ahora, pués no se desea afectar los registros hoy vigentes (Art. 52).

#### ART. 14.

El solicitante podrá pedir la inscripción de una marca, personalmente ó por medio de apoderado. Como el registro de una marca ocasiona gastos de honorarios y desembolsos, y como no redundaría á beneficio de nadie el registrar la marca en nombre del dueño legítimo de ella, hay pocas probabilidades de que un poder de esa índole sea falsificado. Las leyes de algunos países requieren que el poder sea legalizado por el Consul del país donde se ha de usar el documento, lo cual aumenta en mucho los gastos y no parece ser este requisito necesario. La ley Mexicana requiere que el poder sea firmado ante dos testigos, y de ella hemos adoptado esta disposición. En los Estados Unidos, Gran Bretaña y sus colonias, Austria-Hungría, Bélgica, Los Países Bajos y colonias, Francia, Finlandia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Portugal, España, Suecia y Suiza, no es necesario certificar los poderes para el registro de marcas, no siendo necesarias ni las firmas de testigos. Si el Sr. Ministro de Hacienda así lo considerase necesario, por creer que se hace uso de un poder por otro que la persona á favor de quién haya sido extendido, podrá exigir á su discreción la legalización de dicho documento.

#### ART. 15.

El cliché que será necesario presentar con la solicitud, es para reproducir la marca en el periódico oficial á fin de acilitar por la publicación del facsímile de la marca el examen por el público y los interesados. El consentimiento referente á marcas extranjeras, según la Sección 8 del Art. 6, queda eliminado. Las marcas registradas según esta ley no necesitan de nuevo consentimiento ni se requerirá este para las renovaciones.

**ART. 16.**

Al dueño de una marca se le requiere que cite en la solicitud el punto á puntos de la marca que considere esenciales, y se le permite que se reserve el derecho á ese punto ó puntos. Esto será de mucha ayuda en la determinación de si hay ó nó infracción entre una marca registrada y otra no registrada, porque el punto distintivo de una marca pudiera resultar ser puramente accidental y sin importancia en la otra marca.

**ART. 17.**

Este Artículo es igual al No. 3 de la ley hoy vigente, excepto que la multa por demora ha sido aumentada.

**ART. 18.**

Hallada conforme la solicitud, y decidido que según el Art. 6 no se prohíbe el registro de la marca, se requerirá su publicación semanalmente por espacio de tres meses en el periódico oficial. Esta publicación deberá incluir un facsímile de la marca y los detalles completos ó abreviados de que se hacen mención en la solicitud, los que servirán de guía al público en cuanto al registro que se intente hacer, y tendrá este la oportunidad de oponerse bajo la siguiente sección de esta ley evitando así, se conceda un registro en contravención de los derechos de otro (Art. 19).

Se concede tiempo suficiente y oportunidad bastante para poder comunicarse con los dueños de marcas extranjeras en caso de atentados de registros pertenecientes á ellos y obtenidos sin su autoridad.

**ART. 19.**

Si cualquiera reclamare, porque la marca le pertenece por derecho de prioridad, ó por haber contravención á las disposiciones del Art. 6, podrá hacer oposición. El asunto lo referirá el Sr. Ministro á los tribunales para su determinación.

Como el público está interesado en que no se registre una marca que contravenga á las disposiciones de esta ley, el derecho de hacer oposición contra las marcas prohibidas por el Artículo 6 pertenece á cualquiera. No es de suponer, sin embargo, que una persona haga oposición al registro

de una marca al ménos que esta tenga algún interés especial en hacerlo, y como el Art. 22 condena al que pierda á que pague daños, perjuicios y costas, esto evitará se haga oposición indebida.

#### ART. 20.

Si no hubiere oposición dentro de los tres meses será concedido el registro.

#### ART. 21.

El registro no anulará el derecho de tercero. El período concedido de tres meses ántes de efectuarse el registro pudiera resultar demasiado corto para que el interesado se informe, ó pudiera ser que el primer aviso se le hubiere pasado por alto.

Como es punto fundamental según esta ley, que la propiedad de una marca consista en su uso, este derecho deberá ser permanente, aún después de efectuado el registro de la marca por otro. El derecho permanecerá permitiendo la acción de nulidad por cualquiera que se crea perjudicado por el registro. Como será conveniente la limitación del derecho de entablar acción de nulidad, se ha dispuesto que cinco años debará bastar para ello, y se cree que durante ese período habrá bastante oportunidad para la protección de los derechos de los interesados.

#### ART. 22.

La prescripción sobre pagos de daños perjuicios y costas por el que perdiere la acción de nulidad es impedimento deseado contra las acciones que se entablen con el único objeto de obstruir, y que son seguidas de mala fé. No nos parece el penalizar más de lo expuesto á los que entablen tales acciones.

#### ART. 23.

El derecho de inscripción de una marca según esta ley, es el mismo que señala el Art. 4 de la ley hoy vigente.

#### ART. 24.

Habiendo sido reconocido por el registro original el derecho del que registra la marca, no hay por que exigir la

nueva publicación de la marca al hacer su renovación, siempre que la marca haya previamente sido registrada según esta ley, y cumplido con los requisitos de la misma á cuanto el registro.

#### ART. 27.

Habiéndose efectuado el registro, deberá llevar la fecha de la solicitud, y los derechos del solicitante se retrotraen á esa fecha.

#### ART. 28.

Este es igual al Art. 7 de ley hoy vigente.

#### ART. 29.

El requisito de renovación de una marca al fin de los veinte años, es para evitar la acumulación en el Registro, de inscripciones de marcas que hayan sido abandonadas por sus antiguos dueños ó registrantes, y que por lo tanto, no están ya en vigor ó son reclamadas por los que las registraron. El dueño de una marca que por omisión no la haya renovado durante prescritos los veinte años, está protegido contra la apropiación de la misma, pudiendose oponer á su registro por otro, según el Art. 19, ó podrá entablar juicio pidiendo su cancelación en caso de haber sido ya registrada por otro (Art. 21).



### CAPITULO IV.

Este Capítulo ha sido adoptado en el presente proyecto de ley casi íntegro del sometido al Congreso de la República Argentina por la Comisión creada en 1905 y cuyo objeto era el de revisar la ley de Patentes y Marcas de aquella república.

Se refiere este Capítulo á la protección de los nombres ó enseñas que própiamente no son marcas.

#### ART. 32.

Hasta aquí solo se refiere esta ley á marcas usadas con mercancías ó relacionadas con las mismas (Art. 8). En negocios se usan, sin embargo, nombres comerciales y otras

designaciones que deberán ser protegidas aunque no se usen con las mercancías, entre estos se incluyen los nombres del productor, y del fabricante ó comerciante de donde emanen las mercancías, con las cuales podrán ó nó aparecer dichos nombres ó designaciones, en combinación con la marca, pudiendo ser estos, nombres propios, de una compañía anónima ó de una sociedad. Estos nombres ó designaciones se usan generalmente en los membretes de las cartas, facturas, circulares ú otro material de anuncio, aunque no con las mercancías. También se incluirá entre estos, el nombre ó enseña de una fábrica ó manufactura, y tienda ú otro establecimiento de negocio.

### ART. 33.

Con el fin de evitar confusión y de proteger los derechos á las susodichas marcas, enseñas y nombres, se prescribe que nadie podrá hacer uso de estas si ántes han sido usadas por otro, excepto con tales cambios y alteraciones que las hagan distinguibles de las usadas con anterioridad. Si el nombre fuere propio y se usare con la mercancía, podrá registrarse, y entónces tendrá efecto lo prescrito en el Artículo 6, párrafo 6, así como el resto de esta ley.

### ART. 36.

Con el nombre, según este Capítulo, sucede como con una marca: el derecho á su uso no puede separarse de la negociación en que se ha usado, y este derecho césa, al abandonarse la negociación.

### ART. 37.

No es necesario el registro del nombre para poder ejercerse los derechos acordados según este Capítulo, però el Artículo 34 prescribe la acción que ánte los tribunales se puede ejercer.

En éste Capítulo se reconoce en parte, el principio de competencia desleal, según lo reconocen las leyes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países europeos. En estos países sin considerarse si el registro, ó el uso de la marca, y sin haber prescripción específica en los estatutos sobre el particular, la ley prescribe: que ninguna per-

sona podrá negociar de manera tal, que sus mercancías sean aceptadas como las de otro, aunque el parecido exista en el nombre ú otro detalle del negocio.

## CAPITULO V.

Este Capítulo estipula para fines de prueba, ciertas presunciones deducidas de hechos establecidos, á saber :

Que mercancías á la vista en una tienda ó almacén, es ofrecida de venta (Art. 42), y que la ofrece en venta el dueño de la tienda ó almacén (Art. 38, Secs. 5 y 9), y que si se vendiere ú ofreciese en venta la mercancía de esta manera, con marca falsificada, que la marca ha sido aplicada bajo la responsabilidad de la persona que vende ú ofrece en venta la mercancía (Art. 38, Sec. 4). Esta presunción es aceptable en tales casos, para facilitar la prueba y hacer que el dueño de una tienda ú almacén dé cuenta á cuanto las mercancías que tiene, y para que sea responsable por ellas. No es injusta al acusado dicha presunción, porque él puede absolverse de toda responsabilidad probando que la mercancía se vendía ú ofrecía á la venta por él, ignorando de que las marcas eran falsificadas, y que dichas marcas falsificadas no fueron aplicadas con su sanción.

### ART. 38.

(Seccion 6). Esta sección prescribe contra el uso en la República de marcas que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, cantidad, calidad, origen ó procedencia de la mercancía, ó que aseguren falsamente que han sido premiadas con medallas ú otras distinciones.

El principal objeto de esta sección, es la protección del público contra representación falsa por comerciantes ó fabricantes de cualquier artículo. Las prescripciones en la presente sección á cuanto registros de marcas, son naturalmente independientes de las otras de esta ley sobre el particular, pués tienen referencia á cualquier clase de marca si ha sido registrada según esta ley—sease ó nó imitación de una ya inscrita. Esta sección reconoce un principio que ha sido objeto

de Convenio Internacional, firmado en Madrid Abril 14 de 1891 concerniente á la represión de las falsas indicaciones de procedencia sobre las mercancías, concluido entre El Brasil, Francia, Gran Bretaña, Portugal, España, Guatemala, Suiza y Túnes.

(8) Tan posible es cometer infracción á cuanto una marca mutilándola como imitándola, así és que un comerciante adhiriendo á la marca que lleva la mercancía, un rótulo que indique que son de su fabricación, podría apropiarse la bondad de la marca tan eficazmente como si la imitara. Es verdad que si la mercancía es legítima, el dueño de la marca no sufriría por ello tanto como si la mercancía no fuera de su fabricación, sinembargo, no deberá estimularse esta práctica. Esto, naturalmente, no evitará que un comerciante indique debidamente con un rótulo adicional ó de otro modo, sobre las mercancías que vende, el que han pasado por sus manos, siempre que esto se haga sin mutilar la marca, y sin engaño á cuanto el origen de las mercancías. También son importantes en este sentido las estipulaciones de la sección 6 á que más arriba se hace referencia.

(9) Un método común de falsificar muchos artículos, y particularmente bebidas, es el de rellenar con artículo inferior é imitado, las botellas ó envolturas que llevan las marcas ó etiquetas que anteriormente contenían los artículos legítimos, lo que naturalmente equivale á la falsificación de la marca. Para el dueño de una marca lo mismo dá que sean legítimas ó falsificadas las marcas usadas con mercancías de otra fabricación que la suya, ó con otras mercancías á que él no las aplica. El mal es el mismo en ambos casos, pues lo sagrado para él no es la marca, sino el derecho á su uso con ciertos artículos, y es casualmente este derecho el que se viola al hacer uso de la marca, imitación ó falsificación de la misma, con diferentes artículos que los del dueño de la marca legítima. El Capítulo VI prescribe cuatro maneras de rectificar el mal: multa y prisión (Art. 38); el pago de daños, perjuicios y costas (Art. 39); la destrucción de las marcas falsificadas (Art. 40); y la confiscación y venta de la mercancía falsificada ó con marca imitada, á beneficio de la Caja Fiscal (Art. 41).

**ART. 43.**

No es fácil determinar cuando una marca se parece á otra legítima lo suficiente para constituir una infracción. Para salvar esta dificultad, el Art. 16 Sec. 2, prescribe que el solicitante debe exponer en su petición el punto ó puntos esenciales de la marca. Cuando se cópien uno ó más de estos puntos, existe la infracción; existe tambien, cuando se imite un rótulo de tal manera, que sin reproducir exactamente ni uno de sus puntos esenciales, se podrá con él engañar al comprador que conozca medianamente las mercancías. Deberá tenerse presente: que el comprador generalmente no tiene á la vista muestra de la mercancía legítima que desea comprar, ni tiene la oportunidad de comparar la que se le ofrece con la legítima que ya conoce. Por lo general, el comprador solo retiene recuerdo más ó menos vago de la apariencia del artículo, del nombre por que se conoce, y de la apariencia general de la marca. La exactitud del recuerdo del comprador sobre estos puntos, depende de su <sup>memoria</sup> inteligencia, así és, que en el caso de artículos que generalmente se venden á las clases más humildes, ignorantes y pobres, podrían éstas engañarse con marcas de ménos parecido á la legítima, que lo que sucedería en el caso de artículos que generalmente se venden á personas más educadas y de buena posición. La clase del artículo y su valor, determinan también la facilidad de confusión.

Cuando el artículo es de precio elevado se pone más cuidado al comprarlo que cuando es de poco valor. Al comprar artículos de esta última clase, hay ménos probabilidades que en el caso de los de más precio, de que el comprador haga un exámen detenido.

Así pués, jabón, hilo, fósforos, cigarrillos y otros artículos que generalmente se venden para uso doméstico no son examinados con cuidado al comprarse para determinar si son ó nó legítimos, y en muchos casos, los que generalmente los compran no pueden distinguir entre los detalles de las marcas. En estos casos, los Tribunales deberán proteger los derechos del dueño de una marca con gran cuidado, y estar dispuestos á encontrar imitación cuando sea evidente que el comprador pueda ser engañado y compre el artículo con

la marca imitada creyendo que recibe el legítimo. Se ha creído obtener este fin por lo prescrito en el Artículo á que nos referimos. Es evidente que el comprador se limita á efectuar la compra sin hacer exámen detenido ó fijarse en la mercancía, no teniendo á la vista el artículo legítimo para compararlo. Cuando á la simple vista haya probabilidad de confusión, deberá considerarse que hay imitación, aún cuando por exámen detenido se distinga un artículo de otro.

#### ART. 44.

El perjuicio de la infracción de una marca es al dueño de la misma, y al público; al primero, porque lo priva del negocio que por derecho le pertenece, y al segundo por ser este un modo de hacer que reciba mercancías espúreas en vez de las legítimas que son las que desea y cree recibir. La infracción de una marca es por lo tanto un delito contra el interés público, y deberá perseguirse de oficio.

#### ART. 47.

Para proteger las marcas extranjeras se deberá evitar en lo posible la importación al país de artículos que lleven marcas falsificadas ó imitadas. Como ésto se efectúa por las aduanas, se dispone que se deberá dár aviso del registro á los administradores de ellas, enviándoseles un ejemplar del certificado de registro.

#### ART. 48.

Cuando se trate de importar al país mercancías que tengan marcas parecidas á las de los registros que ya conocen las autoridades de aduanas, éstas deberán ponerlas á disposición del Juéz competente y de no hacerlo así, se harán responsables como cómplices del fraude, y tendrán además que pagar una multa.

#### ART. 49.

Según el Art. 16 (Sec. 5), se requiere que el solicitante declare la nacionalidad de la marca. Como es de aquél país de donde es de suponer se importará al Ecuador la mercancía, se presume que la marca constituye infracción, cuando se trate de importar artículos con marca semejante de otro

país que del citado en la solicitud. Esta presunción es fácil dervanecerla si la mercancía fuere legítima.

En ciertos países europeos, han prosperado industrias importantes de artículos falsificados con marcas americanas y europeas, con los cuales han sido abastecidos ciertos mercados del Sud America, y se cree que las prescripciones de este Artículo y las Secciones que preceden desanimará el tráfico de estas mercancías espúreas.

### ART. 52.

En vista de que muchas marcas extranjeras y nacionales han sido registradas de acuerdo con las prescripciones de la ley hoy vigente, es conveniente proteger los derechos de los dueños de estas, y extenderles en lo posible, los beneficios de la ley proyectada. Como los registros según aquella ley son perpétuos, se desea establecer un lapso de tiempo, para que conforme con ésta ley sean renovados, fijándose el de veinte años, desde la fecha en que empiece á regir esta ley.



BARB  
24

B. N.

PROYECTO DE LEY DE MARCAS 1005