

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución Nro.: 007-2026-SENADI-DNPI-NOT

TRÁMITE Nro.:	SENADI-2025-NOT-006
SOLICITANTE:	FIVECOMPANY LTD.
SIGNO DISTINTIVO:	FIVE
NATURALEZA:	MIXTA



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI. – DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. – Quito, Distrito Metropolitano 29 de abril de 2026.

ANTECEDENTES:

- 1 El 27 de junio del 2025, FIVECOMPANY LTD., presentó el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a través del cual solicitó el reconocimiento del signo "FIVE" para identificar "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia adaptados para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos para lactantes; aparatos, dispositivos y artículos para actividad sexual. especialmente preservativos", de la clase internacional Nro. 10. Junto con el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad se presentó un escrito de prueba con sus respectivos anexos.
- 2 El 18 de agosto del 2025, mediante providencia, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial avocó conocimiento, asignándole el número de tramite SENADI-2025-NOT-004, y solicitó a FIVECOMPANY LTD. previo a admitir a trámite, complete y/o aclare la solicitud.
- 3 El 01 de septiembre de 2025, FIVECOMPANY LTD., por medio de la Dra. Margarita Zambrano, en calidad de abogada patrocinadora, presentó un escrito dando cumplimiento a la providencia del 18 de agosto del 2025
- 4 El 24 de septiembre del 2025, mediante providencia, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corrigió el número de tramite signado a la solicitud de declaratoria de signo distintivo "FIVE", pues por un error involuntario se le había asignado el número SENADI-2025-NOT-004 siendo lo correcto el número SENADI-2025-NOT-006.

- 5 El 6 de octubre de 2025, mediante providencia, y por cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 313 del reglamento de Gestión de conocimientos, se admitió a trámite la solicitud de declaratoria de notoriedad signada con el número SENADI-2025-NOT-006.

Con los antecedentes expuestos, esta Dirección Nacional, en el ejercicio de sus facultades legales, para resolver la presente solicitud de Declaratoria de Notoriedad:

CONSIDERA:

PRIMERO. – Que el art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley.

SEGUNDO. – Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, mediante Resolución Nro. 005- 2023-DG-NI-SENADI de 24 de julio de 2023, se expidió el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. En consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

TERCERO. – Que las Disposiciones Generales Primera y Segunda del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establecen lo siguiente:

“PRIMERA. – Para la aplicación de las disposiciones de este Código se atenderá lo establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.

SEGUNDA. – Las disposiciones establecidas en el presente Código referidas a la propiedad intelectual se aplicarán en lo que no fuere contrario u opuesto a los compromisos asumidos por el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina, en su condición de País Miembro.”

En atención a lo indicado por las normas referidas, conviene señalar que existen instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte, que regulan aspectos en materia de propiedad intelectual, y específicamente lo concerniente a Marcas Notorias, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante “Acuerdo sobre los ADPIC” y la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, por lo que, corresponde su aplicación en el presente caso.

CUARTO. – Que el artículo 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que, el titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, a cuya solicitud debe acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el artículo precedente.

QUINTO. – Que el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, indica que, de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales podrá declarar la notoriedad actual de un signo distintivo.

SEXTO. – Validez procesal. – Esta Dirección observa que no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales, ni vicios que puedan causar la nulidad del presente trámite, por lo que se lo declara válido.

SÉPTIMO. – Prueba de notoriedad. – Del material probatorio agregado por el solicitante se identifican las pruebas detalladas a continuación:

- 7.1. Fiel copia de los Estados Financieros de los años 2019, 2020, 2021, 2022, y 2023.
- 7.2. Fiel copia del Convenio específico de apoyo institucional con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana.
- 7.3. Materialización respecto al reporte de pauta correspondiente al mes de agosto de 2019, mismo que evidencia un alcance de campaña a través de redes sociales, Facebook e Instagram con un total de 1.988.594 personas y acompañadas con sus respectivas facturas.
- 7.4. Materialización respecto al certificado de cumplimiento de pauta durante el año fiscal 2020 correspondiente a las plataformas Meta, Spotify, ESPN, Programmatic y la exposición del producto por parte de influencers con sus respectivas facturas.
- 7.5. Materialización respecto del certificado de cumplimiento de pauta durante el año fiscal de 2021 correspondiente a las plataformas Meta con sus respectivas facturas.
- 7.6. Materialización respecto del certificado de cumplimiento de pauta durante el año fiscal de 2022 correspondiente a las plataformas Meta, Programmatic con sus respectivas facturas.
- 7.7. Materialización del informe de pauta del año 2023 con un alcance de campaña a través de Facebook e Instagram de 5.782.788 personas y sus respectivas facturas.
- 7.8. Materialización de segmentación de puntos de venta en Ecuador con un total de 7.354 a nivel nacional demostrando el dominio de la marca en el mercado
- 7.9. Materialización del informe final y resultado de estudio de mercado realizado por click research en abril de 2024 demostrando por el 67,14% de los encuestados que la mejor marca de preservativos es Five.
- 7.10. Materialización del estudio de mercado por parte de Close-up international, afianzando el liderazgo con 72,38% de participación del mercado, manteniendo su posicionamiento sólido.
- 7.11. Materialización del informe final de valoración de la marca realizado por AVALUAC en noviembre de 2024 ratificando el liderazgo de la marca FIVE en el mercado de preservativos en el Ecuador con un 49% por encima de su competidor más cercano.
- 7.12. Materialización de imágenes sobre los eventos realizados en:
 - 7.12.1. Feria de cultura erótica en 2017.
 - 7.12.2. Publicidad Five Portoviejo en 2018.
 - 7.12.3. Five senses en mayo de 2018.
 - 7.12.4. Sorteo con notario Five Senses en mayo de 2018.
 - 7.12.5. Funka Fest el 29 de junio de 2019 contando con 8.000 asistentes.
 - 7.12.6. Riobamba en noviembre de 2020.
 - 7.12.7. Premiación de ganadores en el concurso de Supermaxi – Megamaxi en septiembre de 2020.
 - 7.12.8. Entrega de premios en 2021.
 - 7.12.9. Eventos en Manta en 2022.
 - 7.12.10. Evento Farmacias Santa Martha en agosto de 2022.
 - 7.12.11. Eventos Calceta en 2022.

- 7.12.12. Oktubre Fest Cuenca.
 - 7.12.13. Impulsación Five en 2022.
 - 7.12.14. POP en febrero de 2022.
 - 7.12.15. Promoción Mete Gol en octubre de 2022.
 - 7.12.16. Eventos Manta Marathon y Ruta del Balsero en 2023.
 - 7.12.17. Feria de distribución Grupo DIFARE en junio de 2024.
 - 7.12.18. Gira de resultados Grupo DIFARE en julio de 2024.
 - 7.12.19. Evento LUMINÉ en agosto de 2024 contando con 1500 asistentes.
 - 7.12.20. Feria de la salud sexual en la Universidad ESPOCH Chimborazo en mayo de 2024 con 1200 asistentes.
- 7.13. Materialización de la presentación y resultado de alcance sobre las redes sociales sobre la marca FIVE.
- 7.14. Videos publicitarios sobre los productos FIVE.

OCTAVO. – Conforme el artículo 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, para decidir acerca de la solicitud de declaratoria de notoriedad respecto del signo “KIUT” para de la clase internacional Nro. 16 respecto del siguiente producto: "Artículos de papelerías; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); especialmente lápices y cuadernos", esta Dirección debe valorar las pruebas presentadas por el solicitante a fin de determinar si las mismas demuestran la notoriedad alegada en relación con los factores determinados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 228 de la Decisión 486.

Este análisis se lo realiza en relación con el sector pertinente de referencia indicado, estos son

1. *Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
2. *los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

De acuerdo al artículo 462 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

8.1. Signo distintivo notoriamente conocido:

A efectos de definir una marca notoria, resulta fundamental hacer referencia a la normativa y jurisprudencia pertinente.

En primer lugar, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dispone:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”.

En concordancia, el artículo 459 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone:

“Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

Por su lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que la marca notoria es:

*“(…) aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e **independientemente de si su titular es nacional o extranjero**. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. (…)*¹
(Resaltados me pertenecen)

Desde la perspectiva doctrinaria, Carlos Fernández Novoa define a la marca notoria como:

*“(…) de marca notoria debe hablarse cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial.”*²

A efectos del proceso que nos ocupa, vale hacer referencia a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de cómo se procede ante una solicitud de declaratoria de notoriedad cuando ésta ya ha sido otorgada en un país miembro:

*“(…) para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.”*³

A partir de los conceptos y normativa citada, se concluye que una marca notoria es aquella reconocida como tal en un País Miembro por el sector pertinente, en virtud del conocimiento generalizado que éste tiene de la marca en relación con los productos o servicios específicos que ésta identifica.

8.2. Sector pertinente:

El artículo 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que se considerarán como sectores pertinentes para el propósito que nos ocupa:

- “a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 377-IP-2021

² Concepto citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2021

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó sobre el sector pertinente:

“entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta.”⁴

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica respecto de la marca notoriamente conocida y su dinámica con el sector pertinente:

“En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.”⁵

Por lo tanto, se entiende que el sector pertinente comprende a quienes naturalmente están, o podrían estar, en contacto con los productos o servicios identificados con la marca cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Lo importante es que el sector pertinente, a raíz de este contacto constante, asocie la marca con facilidad a los productos y servicios que ampara.

8.3. Factores para determinar la notoriedad:

El artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que se considerarán factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-2013

- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

En virtud de la normativa y jurisprudencia citada, se concluye que la notoriedad puede ser otorgada a una marca si se verifica que se identifica por la generalidad de cualquiera de los sectores pertinentes para ciertos productos o servicios, a través de la demostración de factores no taxativos.

8.4. Valoración de la prueba:

Con los antecedentes expuestos, esta Dirección realiza la valoración de la prueba presentada en el expediente en relación con los factores antes indicados. Sin perjuicio de la obligación de esta Dirección de valorar toda la prueba en su conjunto, para conducir el desarrollo de este acápite de mejor manera, se han clasificado las pruebas aportadas en función del factor que cada una demostraría.

- 1 Pruebas tendientes a demostrar el **“grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro”**

Respecto de este asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado: *“(…) para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores.”*⁶

Es así que, la demostración de este factor es fundamental para que proceda la declaración de notoriedad de un signo distintivo, pues si bien el titular puede invertir en publicidad, utilizar constante e

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2022.

ininterrumpidamente el signo y reportar cierto nivel de ventas, el esfuerzo realizado por el empresario debe verse reflejado en el grado de conocimiento del signo distintivo en el sector pertinente.

En lo relativo al primer factor, referido al 'grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente', esta autoridad delimita el ámbito subjetivo de análisis de manera integral, incluyendo a los consumidores reales y potenciales, así como a los círculos empresariales y profesionales del sector salud y farmacéutico.

De la valoración del numeral **7.9** de la presente resolución, correspondiente al informe técnico de Click Research, se desprende un nivel de conocimiento extraordinario del signo en el territorio nacional. El hecho de que el 67% de los encuestados identifique a la marca 'FIVE' como relevante dentro de su categoría, sitúa al signo en un umbral de 'Top of Mind' consolidado. Esta autoridad advierte que dicho porcentaje no solo implica una recordación ordinaria, sino un posicionamiento de prestigio donde el consumidor asocia de forma unívoca y directa la categoría del producto (preservativos) con el signo en cuestión. Esta asociación inmediata es la manifestación fáctica de la notoriedad en el mercado.

Respecto al numeral **7.10**, relativo al estudio de Close Up International, se aporta un dato cuantitativo de carácter irrefutable: la marca 'FIVE' ostenta un 72,38% de participación en el mercado ecuatoriano. La estadística transforma el dato en una certeza técnica: al verificarse que 7 de cada 10 unidades comercializadas en el país pertenecen a la marca del solicitante, se ratifica que el signo ha permeado la conciencia del consumidor hasta convertirse en un referente de consumo obligatorio. Finalmente, el informe de AVALUAC numeral **7.11** corrobora que la marca 'FIVE' tiene ventajas sobre el competidor más cercano por un margen del 49%. Esta brecha competitiva disruptiva confirma que el grado de conocimiento no es compartido equitativamente entre los actores del mercado, sino que existe una concentración de la reputación y el renombre en favor del solicitante.

Esta autoridad determina que los elementos probatorios aportados reúnen las características de útiles, pertinentes y conducentes. La conjunción de una alta recordación cualitativa con una dominancia cuantitativa del mercado otorga la certeza necesaria sobre el cumplimiento del primer factor, por lo tanto, cumple.

2 Pruebas tendientes a demostrar la **“duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro”**

Respecto de este criterio es importante recalcar que, *“para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr la notoriedad de un signo distintivo es por medio de su difusión y reconocimiento (...)”*⁷

En lo concerniente al segundo factor, referido a la 'duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo', esta Dirección ha procedido a realizar una valoración sistémica de las pruebas que acreditan la presencia física y temporal del signo 'FIVE' en el mercado ecuatoriano. De la valoración del

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-2000.

numeral **7.8**, relativo a la segmentación de canales de venta, se desprende una infraestructura de distribución masiva que abarca siete mil trescientos cincuenta y cuatro (7.354) establecimientos a nivel nacional. Esta autoridad advierte que dicha cifra no representa únicamente un éxito logístico, sino que constituye una prueba de ubicuidad geográfica absoluta. La presencia de la marca en farmacias de cadena, farmacias independientes, autoservicios y tiendas de conveniencia en las 24 provincias del país, garantiza que el signo 'FIVE' haya superado cualquier limitación territorial local. Bajo los estándares de la Decisión 486, esta exposición masiva asegura que el consumidor medio se encuentre en contacto permanente con el signo, consolidando una impronta duradera en el mercado nacional que trasciende los principales polos comerciales.

Respecto a la duración del uso (numerales **7.1 y 7.12**), esta autoridad observa una línea de tiempo documental que acredita una actividad comercial y promocional ininterrumpida desde el año 2017 hasta la actualidad. Esta trayectoria de 7 años, respaldada por estados financieros desde el año 2019, permite establecer un tracto sucesivo consolidado. Se determina que la estabilidad de 'FIVE' en el mercado desvirtúa cualquier presunción de éxito efímero o estacional. La permanencia del signo en eventos de alto impacto –desde ferias de cultura especializada hasta convenciones de distribución masiva– prueba que la notoriedad se ha construido sobre una base temporal sólida, permitiendo que diversas generaciones de consumidores dentro del sector pertinente reconozcan y validen la marca. Es imperativo destacar la estrategia de posicionamiento detallada en la prueba **7.12**.

La ejecución de eventos y presencia de marca en ciudades como Portoviejo, Manta, Riobamba, Cuenca y Calceta, reafirma que la notoriedad de 'FIVE' es un fenómeno de alcance nacional. Al no centrarse exclusivamente en Quito y Guayaquil, el signo ha logrado una penetración territorial efectiva en mercados secundarios, lo que refuerza su estatus de marca notoriamente conocida. Asimismo, la vinculación activa con el Grupo DIFARE (numerales **7.12.17 y 7.12.18**) es determinante. Esta autoridad establece que el reconocimiento del signo por parte de los intermediarios y grandes distribuidores es tan relevante como el conocimiento del consumidor final. La validación de 'FIVE' por parte de los principales actores del canal de comercialización asegura que la marca no solo sea conocida, sino que sea considerada un activo esencial dentro del tráfico mercantil farmacéutico.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección concluye que la marca 'FIVE' reúne los presupuestos de amplitud geográfica y permanencia temporal necesarios para la declaratoria de notoriedad. Con una presencia certificada en más de siete mil puntos de venta y una trayectoria de casi una década de expansión coherente, el segundo factor de la Decisión 486, por lo tanto, cumple.

- 3 Pruebas tendientes a demostrar la **“duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique”**

En lo concerniente al tercer factor, referido a la 'extensión de su promoción', esta Dirección ha procedido al análisis conjunto de los medios probatorios que acreditan el despliegue publicitario del signo 'FIVE', determinando una capacidad de impacto comunicacional de carácter ascendente y masivo. De la valoración de los numerales **7.3, 7.5, 7.7 y 7.13**, se desprende una evolución exponencial en las métricas

de alcance digital a través de las plataformas Meta (Facebook e Instagram). Esta autoridad advierte que el crecimiento de la audiencia —pasando de 1.988.594 personas en el año 2019 a 5.782.788 personas en el año 2023— constituye un hito de visibilidad marcaría excepcional. Al contrastar estas cifras con la Población Económicamente Activa (PEA) y el segmento joven de la República del Ecuador, el cual se estima en una cuantía similar a la audiencia alcanzada, se determina que la marca ha impactado de manera efectiva en la práctica totalidad de sus consumidores potenciales. Esta omnipresencia digital garantiza que el signo sea reconocido no solo por el adquirente directo, sino por la sociedad en general, consolidando un estatus de conocimiento que trasciende el acto de compra. Esta autoridad destaca que la estrategia de promoción de 'FIVE' detallada en los numerales **7.4**, **7.6** y **7.14** trasciende las redes sociales convencionales, integrándose en un ecosistema mediático diversificado. La utilización de plataformas como Spotify, ESPN y el sistema de compra Programmatic, junto con la colaboración de líderes de opinión digital (influencers), evidencia una segmentación inteligente y técnica. La inserción del signo en canales de contenido auditivo y deportivo garantiza que la marca acompañe al consumidor en sus hábitos cotidianos. Esta exposición multisensorial genera un efecto de recordación por repetición en diversos contextos de uso, fortaleciendo la fuerza de irradiación del signo. La pauta publicitaria, al ser dirigida mediante herramientas de alta precisión tecnológica, asegura que el signo 'FIVE' permanezca vigente en el imaginario del sector pertinente de manera sistemática.

Bajo las reglas de la sana crítica, se concluye que el solicitante ha demostrado una promoción de tal magnitud que ha logrado la universalización del conocimiento del signo dentro de su categoría. El despliegue de recursos en medios contemporáneos y la obtención de un alcance masivo proporcional a la PEA del país, otorgan la certeza necesaria sobre la extensión de la promoción. Por lo tanto, cumple.

4 Pruebas tendientes a demostrar el **“valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”**

En lo atinente al cuarto factor, referido al 'valor de toda inversión efectuada para promover el signo', esta Dirección ha procedido a examinar el soporte documental y contable aportado por el administrado, determinando que el signo 'FIVE' es el resultado de un esfuerzo financiero planificado y de gran escala. De la valoración de los reportes de pauta y sus respectivas facturas (numerales **7.3** y **7.7**), se desprende una erogación de recursos sistemática que abarca los periodos fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Esta autoridad advierte que la presentación de comprobantes por cinco años consecutivos constituye una prueba de tracto sucesivo económico, demostrando que la inversión no responde a un hecho aislado o estacional, sino a una política de gasto publicitario sostenido. Dicha continuidad financiera acredita la voluntad deliberada del titular de mantener al signo en un estatus de competitividad superior. La inversión constante por más de un lustro dota a la marca de un valor patrimonial intangible, consolidándola como un activo cuya reputación ha sido construida mediante la capitalización de recursos económicos verificables.

Esta autoridad destaca que el valor de la inversión se ve reflejado en una estrategia dual de alto impacto. Por un lado, la pauta digital sofisticada en plataformas de streaming y redes sociales; y por otro, la inversión en promoción física masiva (numeral **7.12**). La participación en eventos de gran magnitud, tales como el Funka Fest (con un promedio de 8,000 asistentes), ferias universitarias en la ESPOCH (1,200 asistentes) y ferias de salud sexual, complementan el despliegue digital. El costo asociado a estas activaciones presenciales —respaldado por el registro fotográfico y documental— permite una interacción directa con el sector pertinente, vinculando el signo con valores de cultura y educación. Se establece que el

financiamiento de estas actividades es conducente para probar que el titular ha destinado presupuestos específicos para garantizar la presencia del signo en el entorno físico del consumidor.

En virtud de una valoración integral, esta Dirección concluye que la marca 'FIVE' ha sido objeto de una estrategia publicitaria caracterizada por una inversión económica persistente y verificada. La combinación de una infraestructura digital robusta y una presencia física multitudinaria acredita un esfuerzo promocional extraordinario.

Bajo las reglas de la sana crítica, se determina que el acervo probatorio es pertinente y suficiente para demostrar que el valor invertido guarda proporción con el estatus de marca notoria alcanzado. Por lo tanto, cumple.

- 5 Pruebas tendientes a demostrar las **“cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección”**

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma; ingresos que devienen de la aceptación que haya tenido el producto en el mercado, y es un indicador del grado de conocimiento del signo entre el sector pertinente. En este sentido, el tratadista Jorge Otamendi explica: *“La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que esto implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”*⁸

Para este factor, el análisis debe centrarse en la consolidación financiera y la hegemonía de mercado. En el caso de la marca “FIVE”, las cifras no solo demuestran rentabilidad, sino una dominancia estadística que hace que la notoriedad sea una consecuencia lógica e inevitable de su éxito comercial.

Esta Dirección procede a evaluar la solvencia y potencia comercial de la marca 'FIVE', bajo la premisa de que la notoriedad legal debe hallar sustento en un éxito mercantil verificable y superior al promedio del sector. De la valoración del numeral **7.1**, correspondiente a los estados financieros de los ejercicios fiscales 2019 a 2023, se desprende una trayectoria de facturación ascendente y robusta. Esta autoridad advierte que el signo experimentó un crecimiento del 55% en sus ingresos dentro del referido quinquenio, ascendiendo de una facturación cercana a los 3 millones de dólares en 2019 a superar los 5 millones de dólares en 2023. Resulta imperativo destacar que este incremento se produjo incluso durante periodos de inestabilidad macroeconómica global, lo que acredita una demanda inelástica y una lealtad marcaría excepcional. Este volumen de ventas no solo garantiza la operatividad de la empresa, sino que actúa como un indicador objetivo de que 'FIVE' responde a una opción de consumo masivo y constante en el mercado ecuatoriano, consolidándose como un activo de alta rotación. Al analizar en conjunto los estudios de Close Up International y el informe de AVALUAC (numerales **7.10** y **7.11**), se establece que la marca 'FIVE' posee una participación hegemónica del 72,38% en el mercado nacional.

⁸ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, 4a. ed.

En el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual, una cuota de mercado que supera el umbral del 70% transforma al signo en un líder absoluto que define los estándares del sector pertinente. La enorme brecha competitiva —ratificada por AVALUAC—, que sitúa a 'FIVE' un 49% por encima de su competidor más cercano, elimina cualquier posibilidad de que el renombre sea compartido. Esta singularidad comercial dota al signo de una fuerza de atracción exclusiva, confirmando que la preferencia del consumidor se concentra de manera unilateral en la marca del solicitante. Finalmente, el informe de valoración de marca (numeral **7.11**) confirma que el signo ha trascendido su función identificadora primaria para convertirse en un pilar de recordación patrimonial. Se determina que el valor de mercado del signo 'FIVE' supera la cuantía de sus activos físicos, característica intrínseca de las marcas que han alcanzado el estatus de notorias. Esta plusvalía marcaria es el resultado directo de la combinación entre un alto volumen de ventas y una reputación consolidada.

En virtud de la valoración sistémica del acervo probatorio, esta Dirección concluye que los datos financieros aportados son conducentes, pertinentes y suficientes. El éxito mercantil acreditado no es un evento circunstancial, sino la base fundamental de una notoriedad que se refleja en una dominancia comercial indiscutible. Por lo tanto, cumple.

6 Pruebas tendientes a demostrar el “**grado de distintividad inherente o adquirida del signo**”

José Manuel Magaña Rufino (2020, 207) explica que *“es viable pensar que perderá distintividad el signo si el público consumidor del sector al cual se dirige primordialmente encuentra en el mercado marcas idénticas para productos o servicios similares, que no tienen el mismo origen empresarial.”*⁹

En lo que respecta al sexto factor, relativo al ‘grado de distintividad, sea inherente o adquirida, del signo’, esta Dirección determina que la notoriedad de la marca 'FIVE' no solo se sustenta en su éxito comercial, sino en su excepcional capacidad para integrarse en el tejido institucional y social del país, trascendiendo su naturaleza de mero bien de consumo para erigirse como un referente en materia de salud pública.

Respecto del numeral **7.2**, esta autoridad otorga un valor probatorio preferente al Convenio Específico de Apoyo Institucional suscrito con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. El hecho de que el signo 'FIVE' mantenga un vínculo formal con una entidad de prestigio global genera una transferencia automática de atributos de confiabilidad, seguridad y responsabilidad hacia la marca. En un mercado donde la seguridad del producto es un elemento crítico de decisión, esta alianza constituye una notoriedad por asociación. El consumidor no solo identifica el signo, sino que le otorga una distintividad cualificada derivada del respaldo institucional, lo que eleva el grado de confianza y preferencia por encima de cualquier competidor ordinario. La presencia del signo en espacios universitarios y técnicos, como la Feria de Salud Sexual en la ESPOCH (con más de 1,200 asistentes), actúa como un mecanismo de validación educativa.

Esta autoridad advierte que la participación en eventos académicos otorga al signo una notoriedad reconocida por expertos y profesionales de la salud. Asimismo, la vinculación estratégica con el Grupo

⁹ José Manuel Magaña Rufino, “Protección de las marcas notorias y renombradas o famosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, *Boletín mexicano de derecho comparado* 53, 157 (2020): 207, <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2020.157.15229>.

DIFARE (numerales **7.12.17** y **7.12.18**) ratifica que 'FIVE' es percibida como un activo clave dentro de los círculos empresariales. El hecho de que el principal distribuidor farmacéutico del país califique a 'FIVE' como una marca líder en sus reportes de gestión prueba que el signo goza de un renombre absoluto entre los profesionales que actúan en su giro comercial. Esta Dirección establece que la notoriedad debe medirse no solo frente al consumidor final, sino mediante la validación técnica de los actores del canal de distribución. Finalmente, la persistencia de la marca en plataformas de cultura y entretenimiento (numeral **7.12**), tales como el Funka Fest, Oktubre Fest y Ferias de Cultura Erótica desde 2017 hasta 2024, demuestra que el signo se ha transformado en un referente cultural.

Esta presencia constante en espacios de diversa índole salud, ocio y consumo masivo construye una omnipresencia social. Se desprende que el signo ha adquirido una distintividad secundaria (Secondary Meaning) de tal magnitud que el público lo identifica como un símbolo de prevención y estilo de vida. Esta diversificación de contextos blindo el estatus de la marca, otorgándole una singularidad que la hace inconfundible en el mercado común.

En virtud de lo expuesto, esta autoridad concluye que el signo 'FIVE' posee un altísimo grado de distintividad adquirida. La conexión entre prestigio institucional, validación profesional y arraigo cultural otorga a la marca una protección reforzada frente a la dilución. Por lo tanto, cumple.

7 Pruebas tendientes a demostrar el “**valor contable del signo como activo empresarial**”

El informe de valoración de valoración de marca FIVE, contemplado en el numeral **7.11**, a través del cual el perito concluye que la marca FIVE tiene a 10 años con perpetuidad un valor de USD 33'312.240, lo cual sitúa a la marca como un importante activo intangible empresarial, por tanto, el solicitante cumple con este factor.

8.5. Conclusiones respecto de la valoración de la prueba:

De conformidad con el Artículo 228 de la Decisión 486, la notoriedad no es un hecho que deba presumirse, sino que debe probarse mediante la convergencia de diversos indicadores. En el presente caso, el administrado ha logrado demostrar una hegemonía marcaria indiscutible.

Al ser la compañía CANDLECROSS S.A. licenciataria de la solicitante para el uso de la marca FIVE, las pruebas han sido valoradas por esta dirección.

Se establece que la marca “FIVE” posee un grado de conocimiento masivo que roza la universalidad en su sector. El respaldo técnico de Click Research y Close Up International acredita que el signo ostenta un 72,38% de participación en el mercado, cifra que le otorga un estatus de líder absoluto. Esta autoridad advierte que el crecimiento del 55% en su facturación (alcanzando los 5 millones de dólares en 2023) durante periodos de contracción global, prueba una demanda inelástica y una lealtad del consumidor que solo poseen las marcas con un posicionamiento de prestigio consolidado.

De la valoración de la infraestructura de distribución, se desprende una capilaridad comercial excepcional, con presencia física certificada en 7.354 puntos de venta. Esta geográfica, sumada a un tracto sucesivo de

uso ininterrumpido desde el año 2017, garantiza que el signo haya generado una impronta duradera en el mercado nacional. La marca ha demostrado una resiliencia que trasciende modas estacionales, consolidándose como un referente generacional en el Ecuador.

Esta Dirección determina que el titular ha realizado un esfuerzo promocional extraordinario. La inversión sistemática y verificada durante más de cinco años (2019-2023) en una estrategia omnicanal (Meta, Spotify, ESPN) ha permitido alcanzar a 5,7 millones de personas, cifra equivalente a la población económicamente activa del país. Esta pauta digital, complementada con activaciones masivas en eventos como el Funka Fest y ferias universitarias, acredita que el signo ha sido objeto de una capitalización de recursos orientada a maximizar su fuerza de irradiación.

El valor de la marca como activo empresarial es un elemento que suma mucho peso a la notoriedad de la marca.

Finalmente, la notoriedad de "FIVE" se ve blindada por su distintividad secundaria (Secondary Meaning). El convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana y la validación en círculos académicos (ESPOCH) y empresariales (Grupo DIFARE) han elevado al signo de un mero producto de consumo a un referente de salud pública. Esta autoridad concluye que la marca goza de una notoriedad cualificada, siendo reconocida y respetada tanto por el consumidor final como por los profesionales y distribuidores del sector farmacéutico.

Con lo expuesto, se llega a la conclusión de que, el solicitante ha podido demostrar¹⁰, en relación con el sector pertinente de los consumidores reales o potenciales del tipo de producto protegido por la marca, varios factores determinados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación respecto del signo distintivo "FIVE", para la clase internacional No. 5, específicamente respecto del producto preservativos.

Sin embargo, la solicitante no ha podido probar la notoriedad para los productos "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia adaptados para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos para lactantes; aparatos, dispositivos y artículos para actividad sexual. M

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus competencias:

RESUELVE:

- 1 **DECLARAR** la notoriedad de la marca "FIVE" solicitada por la compañía FIVECOMPANY LTD., en la clase internacional Nro. 10 para preservativos.
- 2 **DENEGAR** la notoriedad de la marca "FIVE" solicitada por FIVECOMPANY LTD., en la clase internacional Nro. 10, para "Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y

¹⁰ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 619-IP-2019 explica que la declaración del examinador de que una marca es notoria, no puede derivarse de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca. La notoriedad debe estar probada dentro del expediente administrativo. Así, el análisis de notoriedad está enmarcado en la normativa antes descrita, pero delimitada por la evidencia allegada.

veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia adaptados para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos para lactantes;

La notoriedad actual, estará determinada por las condiciones que la motivaron, y se presumirá que subsisten por un periodo de siete años, a partir de la emisión del presente acto administrativo de acuerdo con el artículo 316 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

3 **ORDENAR** la emisión del respectivo Certificado de Declaratoria.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Código Orgánico Administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía judicial ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

El presente acto administrativo se emite en virtud de Acción de Personal Nro. SENADI-DATH-2025-10-251, de 30 de octubre de 2025.- **NOTIFÍQUESE.** -

Andrea Muñoz Contreras
DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la resolución que antecede el día 29 de abril de 2026; a **FIVECOMPANY LTD.** En el casillero virtual Nro. 1439 y al correo electrónico mzambrano@lmzabogados.com.

En virtud de la delegación conferida mediante Resolución Nro. 040-2024-DG-SENADI, de 27 de febrero de 2026. Certifico. -

Abg. David Cando L.
DELEGADO PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO