

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución Nro.: 004-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRÁMITE Nro.: SENADI-2023-NOT-005
SOLICITANTE: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
SIGNO DISTINTIVO: LARK
NATURALEZA: DENOMINATIVO

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Quito, Distrito Metropolitano, 28 de febrero de 2025.

ANTECEDENTES:

- 1 El 13 de octubre de 2023, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., por medio de Alejandro Ponce Martinez, en calidad de apoderado especial, presentó el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante el cual solicita la declaratoria del signo denominativo LARK para identificar ciertos productos de las clases internacionales:
C.I. 18: "Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones".
C.I. 34: "Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarras, cigarrillos; tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek); snus (derivado del tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco con el propósito de ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina líquida para usarse en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o cigarreras, ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedores para fumadores, cerillas."
- 2 El 31 de octubre de 2023, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial avocó conocimiento y admitió a trámite la solicitud, asignándole el número SENADI-2023-NOT-005. Adicionalmente, solicitó a PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. remitir un escrito aclarando los anexos presentados con la solicitud, el cumplimiento de los mismos de conformidad con el artículo 228 de la



Decisión Andina 486 y el pago de la tasa de "(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) USD \$3.270". Para lo indicado se le concedió el término de diez (10) días, en concordancia con el artículo 325 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

- 3 El 16 de noviembre de 2023, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., por medio de Alejandro Ponce Martínez, en calidad de apoderado especial, presentó un escrito dando contestación a la providencia indicada en el numeral anterior, detallando los anexos presentados con la solicitud, y agregando el comprobante Nro. S-1294301, con su correspondiente pago por el valor de USD \$3.270 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
- 4 En fecha 08 de marzo de 2024, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., por medio de Alejandro Ponce Martínez, en calidad de apoderado especial, presentó escrito de prueba.

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 expide 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 art. 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación indica 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 Declaración original de Vanessa Alexandra Llerena Endara, apoderada especial de INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA, respecto de las ventas de cigarrillos con la marca "LARK" en los años 2021, 2022 y 2023.
- 7.2 Listado de títulos de registro de la marca LARK, y otras que contienen la palabra LARK en su denominación, a nivel mundial, cuyo titular es PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
- 7.3 Informe pericial elaborado por el Abg. Pablo Roberto Andino Fiallos, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, mismo que contiene un análisis de la notoriedad de la marca LARK.
- 7.4 Informe pericial de consumo estadístico elaborado por el Econ. Daniel Alejandro Arboleda Morejón, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura.
- 7.5 Copias de los títulos emitidos en Ecuador, respecto de la marca LARK, cuyo detalle se indica a continuación:

PAÍS	TÍTULO	AÑO DE CONCESIÓN	CLASE INTERNACIONAL
Ecuador	DNPI-5205-97-MICIP	1997	18
	806	1961	Cigarrillos
	4708-07	2007	34

	4269-13	2013	34
	3404-90	1990	34
	3527-09	2009	34
	8255-12	2012	34
	182	1978	Cigarrillos
	396	1982	34
	448	1982	34
	6529-07	2007	34

- 7.6 Copia del certificado de registro de marca de fábrica de Japón, de fecha 11 de octubre de 1962, con número de registro 0599070, para las clases 14 y 34, signo LARK. Documento se acompaña con su traducción.
- 7.7 Copia del certificado de registro del signo LARK, emitido por el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas de Perú, de fecha 22 de mayo de 1978, con número 013593 para la clase 34.
- 7.8 Copia del certificado No. 50381, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, respecto del registro del signo LARK, de fecha 01 de enero de 1900, para la clase 34.
- 7.9 Copia del Certificado de registro No. 90092-A, emitido por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia, de fecha 23 de octubre de 2013, respecto de la marca LARK para la clase 34.
- 7.10 Certificado de registro, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, proceso No. 815370407 respecto de la marca LARK, de fecha 25 de julio de 1995 para la clase 34.
- 7.11 Certificado de registro No. 939030 emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile, para el signo LARK dentro de la clase 34.
- 7.12 Copia del certificado No. 432393 emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay, de la marca LARK Premium, de fecha 10 de noviembre de 2016, para la clase internacional 34.
- 7.13 Copia del certificado de registro No. 43177, emitido por el Ministerio de Fomento de Venezuela, de la marca LARK, de fecha 25 de enero de 1963, ue distingue "cigarrillos, clase 17 (productos extranjeros)".
- 7.14 Título de Marca No. 78773, emitido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay respecto de la marca LARK, de fecha 15 de octubre de 2022, para la clase 34 (Cigarrillos).

7.15 Encuestas físicas originales del "Sondeo de información de mercado para reconocimiento y asociación de la marca", en las que se basó el informe de consumo estadístico elaborado por el Econ. Daniel Alejandro Arboleda Morejón.

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 LARK para de la clase internacional Nro. 18 respecto de los siguientes productos: "Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y quarniciones.", y para la clase internacional Nro. 34 respecto de los siguientes productos: "Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos; tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek); snus (derivado del tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco con el propósito de ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina líquida para usarse en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o cigarreras, ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedores para fumadores, cerillas.", 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, y otros alegados por el solicitante.

Este análisis se lo realiza en relación con el sector pertinente de referencia indicado, esto es "tanto el sector de los consumidores, como el sector de la industria tabacalera y productos de la industria del cuero".

Signo Notorio

A efectos de definir lo que se debe entender por Marca Notoria, es pertinente citar lo establecido en la normativa aplicable, la misma que señala lo siguiente:

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: "*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."

Desde la perspectiva doctrinaria, Manuel Areán Lalin define a la marca notoria como: "La que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada." De igual forma, el tratadista Fernández Novoa sostiene: "Marca notoria es la que goza de difusión o - lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de la marca."²

Entonces, de las definiciones arriba citadas, se pueden establecer al menos, las siguientes características de una marca notoria: un importante nivel de difusión y el reconocimiento de los círculos interesados en relación con el producto o servicio al que la marca se vincula.

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.

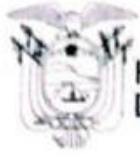
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre esto se ha pronunciado en el siguiente sentido: "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".³ Igualmente, refiriéndose al sector

¹ Concepto citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 20-IP-97

² Concepto al que se ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 175-IP-2014

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 285-IP-2021



pertinente, el mismo Tribunal ha indicado *"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

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 ésta distingue.

Factores para determinar la notoriedad

Entonces, a fin de determinar la notoriedad del signo distintivo, reconocido así en el sector pertinente, el artículo 288 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de factores que guían a la autoridad competente en su análisis y en relación con la prueba presentada por el solicitante:

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;

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;

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

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.”

Con lo expuesto, queda indicado que quien alega la notoriedad de un signo debe probarla, es decir, el solicitante asume la carga de la prueba, pues la notoriedad de un signo distintivo no se presume. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado jurisprudencia conforme al siguiente criterio: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”⁵

Así, es el solicitante quien debe aportar los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, que demuestren la calidad de signo distintivo notorio, en concordancia con su concepción legal y los criterios ya vistos. Por lo tanto, tal como lo indica el Tribunal antes referido, “La prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”⁶. Sin perjuicio de esto, no existe obligatoriedad para el solicitante de probar todos los factores indicados en la normativa.

Valoración de la prueba

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, conforme con lo siguiente:

- 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 que 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.”⁷

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 107-IP-2015

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 143-IP-2015

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2022.

En relación con este factor, obra del expediente el informe de consumo estadístico elaborado por el Econ. Daniel Arboleda, en el que evalúa los resultados de 447 encuestas, físicas y digitales, realizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. De acuerdo con el informe, las encuestas se dirigieron a un público conformado por consumidores reales de cigarrillos, para determinar el reconocimiento de la marca LARK y, conocer si los encuestados la asocian con otros productos diferentes a cigarrillos y productos de tabaco. En la encuesta, en el apartado que se refiere a "Asociación de marca", se realizan las siguientes preguntas:

- Cuando usted escucha la marca LARK, ¿a qué producto lo asocia usted?
- Mencione las marcas de cigarrillos que usted conozca
- A su criterio, ¿cuál es la marca de cigarrillos más conocida en el Ecuador?
- ¿Existen otros productos, que no sean tabaco, a los que usted pueda asociar la marca "LARK"?

Los resultados determinaron que el 87% de los encuestados asocian a la marca LARK con cigarrillos y tabacos; el 25% la nombra como la segunda marca de cigarrillos más conocida a nivel personal; el 38% la considera la más conocida del país; y, el 94% de las personas encuestadas no asocia la marca a otro tipo de productos.

Los resultados reflejan que la marca LARK ha alcanzado un nivel significativo de posicionamiento dentro del sector pertinente. Esto demuestra su reconocimiento espontáneo entre los consumidores y la consolidación de su presencia en la industria. Este nivel de conocimiento implica que la marca ha sido objeto de una exposición continua y sostenida, generando un impacto comercial que trasciende el mero uso en el mercado.

A efectos de clarificar estos resultados, se citan a continuación las definiciones de la Real Academia Española de las palabras cigarrillo y tabaco:

Cigarrillo: "m. Cilindro pequeño y estrecho de tabaco picado, envuelto en papel fino, que se enciende por un extremo y se fuma por el otro".

Tabaco: "1. m. Planta americana de olor fuerte, flores grám. rojas y amarillas, cuyas hojas contienen nicotina.

2. m. Producto elaborado con las hojas curadas del tabaco y que se fuma o se mastica. Fumo tabaco en pipa. Ve al estanco y cómprame un paquete de tabaco.

Las citadas definiciones indican que el cigarrillo es un producto específico elaborado con tabaco.

En virtud de los datos y pruebas analizadas, se concluye que la marca LARK posee un alto grado de reconocimiento entre los miembros del sector pertinente principalmente respecto del siguiente producto: "cigarrillo".

2 Las 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. 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

En el caso que nos ocupa, en el expediente se aprecia material probatorio que da cuenta de “las ventas de cigarrillos con la marca LARK en los años 2021, 2022, y lo que corre del 2023”. El resumen de la información que se ha incluido se muestra en el cuadro siguiente:

AÑO	VOLUMEN (UNIDADES)	TIPO DE PRODUCTOS	MARCA
2021	240.200.230	Cigarrillos	LARK
2022	248.613.560		
2023 (hasta septiembre)	172.385.690		

Así, el alto volumen de ventas, permite deducir que también se generaron ingresos importantes para la compañía INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA. Las cifras demuestran la alta comercialización y éxito de los productos identificados con la marca LARK en el mercado. Así, se respalda de manera objetiva el volumen significativo de transacciones comerciales realizadas, lo que constituye un indicador de la presencia consolidada y sostenida de la marca.

Se debe recalcar que, la demostración de este factor, resulta importante para establecer el impacto comercial del signo en el mercado, así como su reconocimiento en el sector pertinente. En el caso que nos ocupa, la prueba anexada, evidencia un desempeño económico sólido y consistente, lo que constituye una clara evidencia del extenso alcance comercial que tiene los cigarrillos y de su reconocimiento en el mercado.

Este análisis, basado en la prueba aportada, permite a esta Dirección considerar este factor como satisfecho respecto del producto “cigarrillos”.

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

- 3 Las pruebas tendientes a demostrar la **"existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero"** y **"el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país"**.

Sobre estos factores, se han anexado al expediente una serie de títulos y certificados de registro, así como una lista enunciativa que individualiza la marca registrada, el país en el que fue concedida, la clase internacional, su titular, número y fecha de registro, así como información de renovación del signo distintivo.

En el listado de signos concedidos para la marca "LARK" en la clase internacional 34, se identifica que los títulos fueron emitidos por las autoridades competentes de más de noventa países, encontrándose títulos en los siguientes países: Afganistán; Alemania; Angola; Anguilla; Antigua y Barbuda; Argentina; Australia; Azerbaiyán; Bahamas; Bangladesh; Barbados; Bhutan; Bielorrusia; Bosnia y Herzegovina; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Burundi; Cambodia; Canadá; Caribe Neerlandés; Chile; Colombia; Corea del Norte; Corea del Sur; Costa Rica; Cuba; Curazao; Cyprus; Ecuador; Egipto; El Salvador; España; Etiopía; Filipinas; Fiyi; Francia; Gambia; Guatemala; Guyana; Haití; Honduras; Indonesia; Irán; Iraq; Israel; Japón; Jordania; Kazajistán; Kenia; Laos; Lesoto; Líbano; Liberia; Libia; Madagascar; Malasia; Malawi; Marruecos; Mauritius; Montenegro; Mozambique; Namibia; Nepal; Nicaragua; Noruega; Nueva Zelanda; Países Bajos (Sint Maarten); Paquistán; Perú; Reino Unido en sí, y las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Bermuda; Ruanda; Samoa; Serbia; Seychelles; Sierra León; Singapur; Somalia; Sudáfrica; Suiza; Siria; Tailandia; Tanzania; Túnez; Turquía; Uganda; Ucrania; Uzbekistán; Venezuela; Vietnam; Yemen; Zambia y Zimbabue.

Por su parte solo se han identificado protección concedida para la clase 18 en los siguientes países: Ecuador, México y Taiwán.

En cuanto a los títulos incluidos en el expediente administrativo, se ha podido verificar que corresponden a los siguientes países: Ecuador, Japón, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay, Colombia y Perú.

Los títulos emitidos por el Ecuador amparan productos de la clase internacional No. 34. La excepción a esta clasificación es el título No. DNPI-5205-97-MICIP, que fue emitido para productos de la clase internacional No. 18. El año de registro más antiguo para productos de la clase internacional Nro. 34 es 1961, mientras que para la clase internacional Nro. 18 es 1997.

Respecto de los títulos consolidados en las listas anexas al expediente, se rescata que el más antiguo para la clase internacional Nro. 34 data de 1961 y, para la clase internacional Nro. 18 del año 1980.



Los títulos y certificados de registro referidos demuestran que, por décadas, y en un amplio territorio, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ha procurado la subsistencia y protección ininterrumpida de la marca LARK. Esta prueba demuestra el interés activo de su titular para mantener la protección de esa marca y dotarla de presencia estable y valor estratégico en relación con los productos que representa.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe dejar sentado que, acreditar la existencia, antigüedad y vigencia actual de la protección de un signo en una clase determinada, no es un indicador fehaciente de que los todos los productos que abarca esa clase, sean efectivamente identificados en el mercado, con la marca cuya notoriedad se alega. Es decir, la vigencia de un título en diferentes territorios no puede ser considerado por esta administración como prueba suficiente de que la empresa en efecto explota comercialmente la marca en relación con cada uno de los productos contenidos en una clase y menos aún, de que el sector pertinente, vincula ampliamente el signo distintivo protegido con todos los productos contenidos en una clase en un nivel que permita satisfacer los requisitos de una marca notoria.

Conclusiones respecto de la valoración de la prueba

Es importante tomar en cuenta el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a partir del que se deduce la importancia de contar con prueba suficiente respecto de la notoriedad de una marca:

*"La declaración del funcionario administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria. Esa declaración, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites procedimentales de cada País Miembro."*⁹

Es así que, la declaración de notoriedad de una marca requiere de la valoración integral de las pruebas aportadas, y de que éstas sean suficientes para demostrar sin lugar a duda que el sector pertinente conoce o identifica ampliamente cada con la marca cuya declaratoria se pretende. Este reconocimiento por parte del sector pertinente constituye uno de los elementos fundamentales para que una marca pueda ser calificada como notoria.

Por lo tanto, se concluye que el solicitante ha demostrado, en relación con uno de los sectores pertinentes enunciados en la solicitud, cuatro de los factores determinados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación con respecto de la marca LARK, y exclusivamente en la clase internacional 34 y respecto de los productos: "cigarrillos". Con ese alcance, esta Dirección puede determinar que las características

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 8-IP-98



del signo notoriamente conocido se han cumplido, y que la marca LARK reúne las condiciones para calificarse como notoria.

Por otro lado, esta Dirección considera que no se presentó prueba suficiente para determinar la notoriedad de LARK con respecto de los siguientes productos de la clase 34: "tabaco en bruto o manufacturado; productos del tabaco; puros, cigarros; tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek); snus (derivado del tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco con el propósito de ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina líquida para usarse en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o cigarreras, ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedores para fumadores, cerillas" y respecto de la clase internacional 18: "cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones".

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

RESUELVE:

- 1 **DECLARAR** la notoriedad de la marca "LARK" solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en la clase internacional No. 34, para el producto "cigarrillos".

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, en concordancia con el artículo 316 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

- 2 **DENEGAR** la notoriedad de la marca "LARK", solicitada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. En la clase internacional No. 34, para los productos: "tabaco en bruto o manufacturado; productos del tabaco; puros, cigarros; tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco masticable, tabaco en polvo, cigarrillos de clavo de olor hechos con una mezcla de tabaco, clavo de olor y saborizantes (kretek); snus (derivado del tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco con el propósito de ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones de nicotina líquida para usarse en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillo, tubos para cigarrillo, filtros para cigarrillo, latas para tabaco; pitilleras o cigarreras, ceniceros para



fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para envolver cigarrillos, encendedores para fumadores, cerillas”.

En la clase internacional No. 18, para los productos: “cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones”.

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 se emite en virtud de la Acción de Personal Nro. SENADI-DATH-2024-10-263, de 30 de octubre de 2024. - **NOTIFÍQUESE.** -



MARIA CAROLINA
SACOTO ROMO

María Carolina Sacoto Romo

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la resolución que antecede el día 28 de febrero de 2025; a las 17h00 a PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante el correo electrónico iepi@quevedo-ponce.com.

En virtud de la delegación conferida mediante Resolución Nro. 040-2024-DG-SENADI, de 10 de diciembre de 2024. Certifico. -



CAMILA CRISTINA
ESTÉVEZ GRANDA

Camila Estévez

DELEGADA PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO