

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución Nro.: 004-2023-SENADI-DNPI-NOT

TRÁMITE No: SENADI- 2022-NOT-006
SOLICITANTE: NIKE INNOVATE C.V.
DENOMINACIÓN: NIKE MIXTA

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Quito, Distrito Metropolitano, 14 de junio de 2023.

ANTECEDENTES:

1.1 El 14 de octubre de 2022, el abogado Álvaro Esteban Sevilla Garzón, en calidad de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V., presentó el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante el cual se solicita: *"(...) avocar conocimiento del presente trámite agregado al expediente los documentos presentados, a fin de dar inicio a la tramitación y consecuente declaratoria de notoriedad de las marcas NIKE & SWOOSH DESING, de titularidad de NIKE INNOVATE C.V."*

1.2 El 22 de noviembre de 2022, se admite a trámite la presente solicitud, signada con el número SENADI-2022-NOT-006, agregando la tasa de pago comprobante Nro. S-1217078, de fecha 12 de octubre de 2022, por el valor de \$3.270 (Tres Mil Doscientos Setenta Dólares de los Estados Unidos de América), presentada por NIKE INNOVATE C.V., adicionalmente, se requirió al solicitante aclarar el signo sobre cual recae la solicitud de Declaratoria de Notoriedad.

1.3 El 07 de diciembre de 2022, el abogado Alfonso Luis Rivera Canales, en calidad de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V. presentó un escrito, solicitando prórroga al pedido realizado el 22 de noviembre de 2022.

1.4 El 12 de diciembre de 2022, mediante providencia se concedió a NIKE INNOVATE C.V., el término de 5 días para dicha aclaración.

1.5 El 19 de diciembre de 2022, la abogada Andrea Guevara Terán, ofreciendo poder o ratificación, da contestación y presenta ANEXOS aclarando que la marca sobre la cual recae la solicitud de Declaratoria de Notoriedad es la marca NIKE MIXTA, certificado Nro. 168518 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia SIC.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170515 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec

1.6 El 29 de diciembre de 2022, el abogado Alfonso Luis Rivera Canales, en calidad de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V., legítimó la intervención de la abogada Andrea Guevara Terán y adjuntó el certificado Nro. 168518 debidamente apostillado respecto del signo NIKE MIXTA.

1.7 El 3 de enero de 2023, mediante providencia se legítimó la intervención de la Abogada Andrea Guevara Terán y se agregó el escrito y anexos presentados por parte de NIKE INNOVATE C.V.

1.8 El 20 de enero de 2023, se presentó escrito y anexos por parte del abogado Alfonso Rivera Canales, en calidad de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V.

1.9 El 13 de febrero de 2023, se presentó escrito y anexos por parte de Andrea Guevara Terán, abogada autorizada por NIKE INNOVATE C.V.

1.10 El 09 de marzo de 2023, mediante providencia se solicitó a NIKE INNOVATE C.V., se aclare sobre los productos o servicios, respecto de los cuales considera que el signo NIKE MIXTA es notoriamente conocido.

1.11 Agréguese al expediente el escrito y anexo presentado de fecha 20 de marzo de 2023, por parte del Abogado Álvaro Sevilla en calidad de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V., en contestación a la providencia emitida el 09 de marzo de 2023, en la cual señala que los productos respecto de los cuales considera que el signo NIKE MIXTA es notorio son: "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería".

1.12 Agréguese al expediente el escrito y anexo presentado de fecha 23 de marzo de 2023, por parte de Andrea Guevara Terán, abogada autorizada por NIKE INNOVATE C.V., como alcance al escrito de 20 de marzo de 2023.

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. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, el Ecuador es un Estado de derechos y justicia;

SEGUNDO. - Que, el Art. 322 ibídem, reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley;

TERCERO. - 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.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República 57-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / Guano-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



República
del Ecuador

(SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

De la misma manera, la Disposición Transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

CUARTO. - 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.

QUINTO. - 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:

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"

Por su parte, el artículo 459 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, define a los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos de la siguiente manera: "Se entenderá por signo distintivo notoriamente

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170519 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



República
del Ecuador

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."

Cómo se puede notar de las definiciones establecidas en la normativa citada, estas son concordantes, coincidentes y concurrentes entre sí.

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. Además del uso. El público ha de contemplar en la marca el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial" ¹.

SEXTO. — En el artículo 312 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, establece de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales podrá declarar la notoriedad actual de un signo distintivo.

SÉPTIMO. - Que, el artículo 462 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- 1) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- 2) 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.

OCTAVO. — Prueba de la Notoriedad:

Del material probatorio agregado por el solicitante se identifican las pruebas con las cuales se alega notoriedad, que se detallan a indican a continuación:

¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pág., 32.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República EPM-7 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170715 - Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



La cultura
es el alma del
país

8.1 Copia simple de la Diligencia Notarial de Reconocimiento de Firmas Nro. 20221701040D01777 de 13 de octubre de 2022, en la se remite la Declaración Juramentada por parte de Kristen K. Downer, Gerente de NIKE INNOVATE C.V., suscrita el 13 de septiembre de 2022.

8.2 Copia simple de la Certificación de documentos materializados desde la página web de Facebook e Instagram, Nro. 20221701040C04203, de fecha 14 de octubre de 2022.

8.3 Dos CDs con información sobre la marca NIKE.

8.4 Fiel Copia de Documentos Exhibidos en Original Nro. 20221701040C05165 de 19 de diciembre de 2022, emitido por la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito respecto de la Declaración Juramentada de Kristen K. Downer, Gerente de NIKE INNOVATE C. V., suscrito el 13 de septiembre de 2022.

8.5 Original de la Declaración Jurada, con su respectiva apostilla, traducción y reconocimiento de firmas emitido por Kristen K. Downer, en calidad de Gerente de NIKE INNOVATE C. V., emitido el 24 de junio de 2023.

8.6 Copias simples del expediente No. 288349 correspondiente al registro de la marca NIKE MIXTA, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

8.7 Impresión del listado de países o territorios en los que se considera que el signo es notoriamente conocido

8.8 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05154, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://brandirectory.com/rankings/global/2020/>;
- <https://brandirectory.com/rankings/global/2021/>;
- <https://brandirectory.com/rankings/global/>; <https://www.kantar.com/en-cn/campaigns/2021-kantar-brandz-global-ranking>;
- <https://www.kantar.com/campaigns/brandz-downloads/kantar-brandz-most-valuable-global-brands-2022>;
- <https://www.kantar.com/campaigns/brandz/special-reports/special-reports-2020>; <https://www.kantar.com/en-cn/inspiration/brands/2019-brandz-top-100-most-valuable-global-brands-report>;
- <https://www.kantar.com/inspiration/brands/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2018>;
- <https://www.rankingthebrands.com/The-Brand->

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 384 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



República
del Ecuador

[rankings.aspx?rankingID=221&year=2021](https://brandirectory.com/rankings/global/2021); y <https://fashionunited.com/l/most-valuable-fashion-brands>.

- Diligencia de Reconocimiento de Firmas Nro. 20221701040D02065 emitida el 19 de diciembre de 2022, respecto de la traducción de las páginas materializadas en el anterior ítem, en el que se señala: las mejores marcas en el mundo en los años 2009 al 2021 y el posicionamiento que obtuvo Nike en cada uno de los años.

8.9 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05153, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://interbrand.com/best-global-brands-2021-global-launch-event-track-a-streaming-without-captions/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2007/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2008/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2009/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2010/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2011/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2012/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2013/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2014/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2015/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2016/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2017/>; <https://brandirectory.com/rankings/global/2018/>; y <https://brandirectory.com/rankings/global/2019/>
- Diligencia de Reconocimiento de firmas Nro. 20221701040D02064 emitida el 19 de diciembre de 2022, respecto de la traducción de las páginas materializadas en el anterior ítem, en el que se señala: la financiación de marcas más valiosas en el mundo de los años 2007 al 2022 y el valor de la marca Nike, así como su posicionamiento respecto de otras marcas, y el valor de la marca Nike.

8.10 Diligencia de Reconocimiento de Firmas Nro. 20221701040D02067 suscrita por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el 19 de diciembre de 2022, respecto de la traducción de varias páginas materializadas, en las que se señala:

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170519 - Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 324 0600
www.derechosintelectuales.gob.ec



Presidencia
del Ecuador

- Posicionamiento de la marca NIKE en la página de KANTAR BRANDZ, respecto de las marcas más valiosas del mundo correspondiente a los años del 2012 al 2021, en las que demuestran que Nike en el 2018 y 2019 ocupa el primer lugar en el ranking de marcas de vestir.

8.11 Diligencia de Reconocimiento de Firmas Nro. 20221701040D02066, suscrita por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito el 19 de diciembre de 2022, respecto de la traducción de varias páginas del Instituto Europeo de las Marcas, en las que se señala:

- Posicionamiento y valor en Euros de la marca Nike respecto de los años 2017 al 2021.

8.12 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05162, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://www.primicias.ec/noticias/economia/nike-tienda-boutique-san-marino-guayaquil-ecuador/>;
En el que se menciona la apertura de una tienda Nike en la ciudad de Guayaquil y su inversión realizada
- <https://www.primicias.ec/noticias/jugada/nike-adidas-inversion-patrocinio-deportivo-mundial-ecuador/>;
Se destaca a Nike como líder en el 2021 con una inversión USD 1.673 millones, por delante de Adidas.
- <https://vivealumni.usfq.edu.ec/2022/03/evento-nike-por-el-dia-de-la-mujer.html?m=0>;
Se destaca el evento realizado por Nike por el día de la mujer, correspondiente a la Universidad de San Francisco.
- <https://gestion.pe/economia/empresas/nike-supera-las-estimaciones-de-ventas-en-todos-los-mercados-donde-opera-noticia/>;
Se destaca que Nike supera las estimaciones de ventas en todos los mercados donde opera.
- <https://gestion.pe/tecnologia/xejecutivos-de-nike-crean-linea-de-ropa-con-peso-integrado-noticia/>;
Se destaca la creación de una línea de ropa con peso integrado

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170515 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



Re
cal

- <https://www.larepublica.co/especiales/mundial-catar-2022/el-partido-de-las-camisetas-del-mundial-esta-entre-adidas-nike-puma-y-mas-marcas-3492104>;
<https://www.larepublica.co/ocio/nike-profundiza-lazos-con-sus-fanaticos-tras-acuerdo-de-ropa-deportiva-universitaria-3402674>

8.13 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05163, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-ingresos-trimestrales-de-nike-superaron-las-expectativas-por-aumento-en-demanda-3392171>;
- <https://www.instagram.com/nike/>;
Se destaca 257 millones de seguidores
- <https://www.facebook.com/nike/>;
Se destaca 36.123.032 personas les gusta la página
37.604.363 personas siguen la página
7.437 personas registraron su visita
- <https://twitter.com/nike>;
Se destaca 9.1 Millones de seguidores
- <https://www.youtube.com/user/nike>
Se destaca 1.71 Millones de suscriptores

8.14 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C04203, de fecha 14 de octubre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064322703240>;
Se destaca 3.1 mil seguidores y 2.8 mil me gusta de Nike Ecuador en Facebook
- <https://www.instagram.com/nikeecuador/>
Se destaca 26.3 K seguidores de Nike Ecuador en Instagram

8.15 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05158, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas:

- <https://www.fifa.com/fifaplus/es/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/teams/brazil/squad>;

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / QUITO-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectualesgob.ec



República
del Ecuador

- <https://www.nike.com/athletes/south-america;>
- https://www.supertennis.tv/media_gallery/fotogallery/2885/200128-Nike-Nadal.jpg;
- <https://fadeawayworld.net/nba/the-los-angeles-lakers-have-the-best-team-in-the-nba-lebron-james-anthony-davis-and-a-deep-roster;>
- [https://nypost.com/2019/04/15/nikes-faith-in-tiger-woods-finally-pays-off/;](https://nypost.com/2019/04/15/nikes-faith-in-tiger-woods-finally-pays-off/)
- <https://www.thetimes.co.uk/article/serena-williams-and-the-nike-ad-mg2dpvlbt;>

8.16 Impresión del reporte anual de NIKE del año 2020, sin traducción al español.

8.17 Lista impresa de registros marcarios de NIKE INNOVATE C.V., en los países de la Comunidad Andina junto con varias copias simples de los títulos de registro.

8.18 Fotografías de varios locales comerciales a nivel de la Comunidad Andina, identificados por fecha y lugar de la imagen, en los que se aprecia la marca NIKE MIXTA.

8.19 Certificación de documentos materializados Nro. 20221701040C05159, de fecha 19 de diciembre del 2022 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, del siguiente correo:

- mleon@tzvs.ec.- Respecto de varias de las facturas de ventas de productos identificados con la marca NIKE, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Lima, Montería entre otras ciudades.

8.20 Copias simples de varias Resoluciones emitidas por el INDECOPI y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

8.21 Certificación apostillada de 16 de diciembre de 2022, por María del Pilar Serena Romero, en calidad de Secretaria AD-HOC de la Superintendencia de Industrias y Comercio de la República Colombia, en la que se certifica el registro de la marca NIKE MIXTA en clase internacional 25, concedida el 18 de octubre de 1994, mediante certificado No. 168518, vigente hasta el 18 de octubre de 2024.

8.22 Certificación de documentos materializados Nro. 20231701040C00130, de fecha 11 de enero del 2023 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- [https://www.sic.gov.co/boletin-juridico-abril-2017/superindustria-protecte-la-notoriedad-de-la-marca-nike;](https://www.sic.gov.co/boletin-juridico-abril-2017/superindustria-protecte-la-notoriedad-de-la-marca-nike)
- <https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadordResoluciones/propiedad-intelectual/seam>

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



República
del Ecuador

8.23 Copia simple de la Resolución del trámite No. 01-037 AC, emitida por el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, ahora Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de 12 de junio de 2001.

8.24 Copia simple de la Resolución Nro. 7883 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia de 27 de febrero de 2017.

8.25 Copia simple de la Resolución No. 2709-2018/CSD-INDECOPI emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, de 24 de mayo de 2018.

8.26 Certificación de documentos materializados Nro. 20231701040C00533, de fecha 9 de febrero del 2023 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, del siguiente correo:

- mleon@tzvs.ec
Facturas correspondientes a las ventas realizadas en Perú respecto de los años 2019 al 2022.

8.27 Certificación de documentos materializados Nro. 20231701040C00966, de fecha 23 de marzo del 2023 por la doctora Paola Catalina Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, de las siguientes páginas web:

- <https://www.nike.com.pe/search?q=górras&start0&sz12;>
- <https://www.marathon.store/ec/productos/marca/nike/c/M001?q=%3Aprice-desc%3Aline%3ALZA&text&deviceDESKTOP;>
- <https://www.nike.com.pe/search?q=ropa;>
Se destaca el detalle de productos que protegen la marca NIKE MIXTA.

Los documentos presentados en copia simple no serán considerados en la valoración de la prueba.

Noveno. - Valoración de la prueba

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, "(...) eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status."²

² Tribunal Andino de Justicia, Proceso 135-IP-2014

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170315 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-364.0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



"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" (Subrayado fuera de texto).

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados en cuenta, concordante con el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, los mismos que se detallan a continuación:

9.1 Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento dentro del sector pertinente de cualquier País Miembro³.

Respecto de este punto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica: "(...) 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."⁴

De igual forma se refiere el tratadista Diego Chijane al indicar que las marcas notorias "(...) serían aquellas cuya implantación o conocimiento se refiere exclusivamente al público destinatario del servicio o producto distinguido, por ello estas marcas sólo reciben protección dentro de los límites del principio de especialidad. Esto es así, porque si la marca resulta reconocida en un específico sector del mercado, no tiene sentido que se le confiera una protección más allá de él"⁵.

Obran en el expediente pruebas que nos permiten inferir que el conocimiento de la marca NIKE MIXTA, es suficiente en el sector pertinente, siendo estas:

Materializaciones de páginas web como KANTAR BRANDS GLOBAL, en la cual, en su parte pertinente señala: "NIKE ocupa el primer lugar de marcas de vestir en los años 2020 y 2021" y en el "2019 y 2018, ocupa la posición 21" "Las marcas de ropa deportiva ganan velocidad mientras la moda rápida decae, NIKE ocupe el primer lugar del ranking de marcas de vestir"

³ Literal a) del artículo 228 de la Decisión Andina 486.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 20-IP-2022.

⁵ Chijane Dapkeviciud Diego, DERECHO DE MARCAS, Edit. Reus, 2007 pág. 266.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / QUITO-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



En la página web del Diario La República de Colombia se menciona *"Cuando comience la Copa Mundial de la FIFA en Catar este fin de semana, 13 de los 32 participantes jugarán con camisetas proporcionadas por NIKE, la mayor cantidad de cualquier patrocinador de ropa deportiva en el torneo de este año"*

En la página web de PRIMICIAS Ecuador se lee lo siguiente: *"Casi dos décadas de que la multinacional deportiva NIKE abriera su primer local en Guayaquil, Ecuador en 2006, sus representantes inauguran el jueves 26 de mayo una tienda Boutique de ropa para atletismo, yoga y estilo deportivo"*.

De igual forma, se aprecian en el expediente como prueba útil materializaciones de redes sociales que demuestra el conocimiento de la marca NIKE MIXTA que nos permiten deducir que el conocimiento de la marca es suficiente por el sector pertinente; como: YOUTUBE con 1.71 millones de suscriptores, TWITTER con 9.6 millones de suscriptores, FACEBOOK con 38 millones de seguidores e, INSTAGRAM con 257 millones de seguidores.

Entre las pruebas aportadas se visualiza fotografías de locales comerciales de la marca NIKE en diferentes ciudades; entre ellas Bogotá, Medellín, Cali en Colombia; Santa Cruz en Bolivia; Guayaquil, Manta, y Quito, en Ecuador, Trujillo en Perú, esta prueba demuestra el reconocimiento que tiene la marca por parte del sector pertinente de ropa, calzado y artículos de sombrería ofrecidos en la Comunidad Andina.

En tal sentido, el solicitante ha realizado los esfuerzos considerables para lograr un gran conocimiento de la marca NIKE MIXTA, en el mercado nacional e internacional, para identificar prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería de la clase internacional No: 25.

9.2 Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, 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 en los que se aplique⁶.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: *"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 en el público consumidor"*⁷

⁶ Literal b) y c) del artículo 228 de la Decisión Andina 486..

⁷ Tribunal Andino de Justicia, Proceso 1- IP-2000

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170519 - Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 341 0020
www.derechosintelectuales.gob.ec



Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales

En ese sentido, la publicidad y difusión se consideran medios importantes para demostrar la notoriedad de una marca, pues el enfoque en la mente de un consumidor es relevante a la hora de tomar decisiones sobre la elección de un producto.

De conformidad con lo expuesto en el AFFIDAVIT suscrito por Kristen K. Downer en calidad de Gerente de NIKE INNOVATE C.V., se menciona: *"NIKE, a través de sus socios autorizados, opera tiendas minoristas y vende productos bajo las marcas registradas NIKE (SWOOSH DESING), en muchas ciudades del mundo. Hasta 2018, NIKE operó más de 980 almacenes de venta al por menor de la marca NIKE"*.

Entre las pruebas incorporadas se encuentra la página del diario digital PRIMICIAS ECUADOR cuyo titular de noticia indica: *"NIKE ABRE UNA TIENDA BOUTIQUE EN EL SAN MARINO DE GUAYAQUIL*, y en la misma se explica que (...) *Las características de los maniqués, están basados en atletas relevantes para la marca, como la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo (...) además incluye el branding y campañas de comunicación. La inauguración de la tienda coincide con el 50 aniversario de NIKE en el mercado mundial, por lo que el producto estrella de la temporada será el clásico calzado waffle"*.

De igual manera podemos visualizar la página web de la Universidad San Francisco de Quito, en la que se menciona el evento realizado por la empresa NIKE INNOVATE C.V., por el Día de la Mujer, denominado *"Nacimos Listas 2022"*.

En la página web del Diario La República de Colombia se menciona *"Nike profundiza lazos con sus fanáticos tras acuerdo de ropa deportiva universitaria"*. Adicionalmente, se puede visualizar en la materialización de la página web de FIFA a famosos atletas deportivos en las diferentes ramas usando la indumentaria de NIKE, dándole publicidad a la misma.

En conclusión, se aprecia que el solicitante ha demostrado el uso amplio y generalizado, dentro y fuera de la Comunidad Andina, de tal forma que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor.

9.3 Prueba tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique; así como, el valor contable del signo como activo empresarial⁸.

En el Affidavit suscrito por el Gerente de NIKE INNOVATE C.V., de fecha 13 de septiembre de 2022 se declara en dólares estadounidenses los montos la inversión en publicidad de todo el mundo, desde el año fiscal 1979 hasta el año 2020, por un valor de \$ 58,770,000,000, y menciona que cada año se gastan grandes sumas de dinero para publicitar los productos de las marcas NIKE y/o Swoosh Desing, dichos anuncios aparecen

⁸ Literal d) y g) del artículo 228 de la Decisión Andina 486.

en revistas de circulación internacional, como: Sports Illustrated, Times, News Week y otras muchas.

Entre las pruebas aportadas se identifica la materialización de la página BRAND FINANCE Global 500, que contiene el Informe Anual de las Marcas Más Valiosas y Fuertes del Mundo con los siguientes resultados en Dólares de los Estados Unidos de América, para la marca NIKE:

AÑO	VALOR DE LA MARCA
2012	\$ 18.619 mil millones
2013	\$ 14.943 mil millones
2014	\$ 20.821 mil millones
2015	\$ 24.118 mil millones
2016	\$ 28.138 mil millones
2017	\$31.762 mil millones
2018	\$28.030 mil millones
2019	\$32.421 mil millones
2020	\$34.792 mil millones
2021	\$30.443 mil millones
2022	\$33.176 mil millones

De igual forma, se remite el informe de las 100 Marcas más Poderosas en las cuales se aprecia la marca NIKE en primer lugar en la industria de la indumentaria en los años 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y segundo lugar en el año 2013.

En la Declaración Jurada del Gerente de NIKE INNOVATE C.V., se indica que los grandes montos de inversión publicitaria a nivel mundial detallados por año.

La página materializada del Instituto Europeo de las Marcas contiene el Informe denominado GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATION, con los siguientes resultados en Euros para NIKE:

AÑO	VALOR DE LA MARCA
2018	22.511 mil millones
2019	25.08 billones
2020	25.277 mil millones
2021	27.119 mil millones

En la misma página se menciona que en el año 2017 NIKE mantiene su posición como la marca más valiosa del mundo tras un aumento del 13% de su valor "En el año 2016, la marca lanzó las esperadas zapatillas HyperAdapt, con cordones automáticos promocionados por la película de ciencia ficción "De Regreso al Futuro".

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-127 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170519 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



La página del diario digital ecuatoriano PRIMICIAS hace referencia a la inversión efectuada por NIKE INNOVATE C.V., en el Ecuador por un monto de 150.000 Dólares de los Estados Unidos de América, de igual forma menciona "la estrategia multideporte de NIKE le pone a la cabeza con una inversión de USD 1.673 millones de los cuales la mitad USD 834 millones se dirigirán al fútbol".

En el análisis de notoriedad de un signo distintivo, el costo de inversión para promoverlo, permite determinar el esfuerzo del titular, entendiéndose que una mayor inversión, junto con otros elementos permite mayor difusión.

De las pruebas incorporadas por NIKE INNOVATE C.V., se concluye que, existe una gran inversión de la marca NIKE MIXTA para promover sus productos, y, que la misma se encuentran entre las marcas más valiosas del mundo.

9.4 Pruebas tendientes a demostrar las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular⁹.

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos que su titular percibe gracias al aprovechamiento comercial de la misma.

Se aprecia en el expediente materializaciones de varias facturas de ventas de productos pertenecientes a la marca NIKE en los países de la Comunidad Andina como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia emitidas en el periodo comprendido entre los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en la que se destaca grandes cifras de ventas de sus productos, siendo estos: prendas de vestir, zapatos y artículos de sombrerería.

En la página web del diario peruano GESTION, de fecha 10 de mayo de 2022, se indica la siguiente noticia "NIKE supera las estimaciones de ventas en todos los mercados donde opera, (...) las ventas directas al consumidor han sido el enfoque de NIKE bajo la presidencia de John Donahoe (...).

En la página web del diario digital La República en Colombia de fecha 27 de junio de 2022 se lee la siguiente noticia: "Los ingresos trimestrales de NIKE superaron las expectativas por aumento en demanda, (...) las acciones de la compañía subían 2.3% a US \$ 113.12, después de la campaña de Wall Street."

En el Affidavit suscrito por el Gerente de NIKE INNOVATE C.V., de fecha 13 de septiembre de 2022 se declara en dólares estadounidenses los montos de venta totales de los

⁹ Literal e) del artículo 228 de la Decisión Andina 486.

productos NIKE en todo el mundo desde el año fiscal 1979 hasta el 2021 por un valor de \$ 548,640,000,000.

De igual forma se destaca de las materializaciones aportadas la página web brandirectory.com/rankings y www.kantar.com/campaigns/brandz/special-reports en las que se visualiza los valores de financiamiento y crecimiento dentro del sector de indumentaria, lo cual resulta oportuno para la determinación del conocimiento de la marca NIKE MIXTA por el sector pertinente.

9.5 Prueba tendientes a demostrar el grado de distintividad inherente o adquirida del signo¹⁰

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: *"La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione"* (Proceso 89-IP-2021)

Entre las pruebas aportadas se aprecia la materialización de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en el cual se menciona que la marca NIKE ha sido declarada notoria, mediante Resolución No. 93264 de 30 de noviembre de 2015, en el período comprendido entre los años 2005 y 2014, para identificar *"calzado, artículos de vestir y sombrerería, zapatos atléticos, ropa atlética, artículos deportivos, equipo para ejercicio físico, juegos, servicios de almacenes al detal, relojes de pulso, relojes en general e instrumentos de medición del tiempo"*

De igual manera entre los documentos remitidos por el solicitante se aprecia la materialización de la página web RANKIN THE BRANDS en la cual se lee: *"El sector del deporte ha subido por sus méritos hasta convertirse este año en el sector No. 2 de mayor crecimiento, dos marcas dominan el sector NIKE con el 75% (...)".*

En ese sentido, obra en el expediente documentos que permiten inferir que la marca NIKE MIXTA ha logrado un alto grado de distintividad inherente logrando identificar sus productos y logrando diferenciarse de otros signos en el mercado.

9.6 Prueba 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.¹¹

¹⁰ Literal f) del artículo 228 de la Decisión Andina 486.

¹¹ Literal k) del artículo 228 de la Decisión Andina 486.



En el Affidavit suscrito por el Gerente de NIKE INNOVATE C.V., se indica los países en los cuales se encuentra registrada la marca NIKE MIXTA, y se anexa el detalle de los países y fechas de registro que incluyen los países de la Comunidad Andina.

De los documentos incorporados se aprecia que en Ecuador la marca NIKE (denominativa) fue concedida para identificar productos de la clase internacional No. 25, el 28 de junio de 1979 y está vigente hasta el 28 de junio de 2024.

En Bolivia se registró la marca NIKE (denominativa) registro No. 36552 y el diseño  (SWOOSH DESIGN) registro No. 36548 de fecha 12 de octubre de 1979, para identificar productos de la clase internacional No. 25.

De igual manera se registró en Bolivia la marca NIKE MIXTA  con registro No. 87387 para la clase internacional No. 25 de fecha 28 de septiembre de 1989.

En Colombia se incorpora el certificado apostillado de la marca NIKE MIXTA  emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, destinado a identificar productos de la clase internacional No. 25, concedida mediante resolución No. 42312 de fecha 18 de octubre de 1994, a favor de NIKE INNOVATE C.V., vigente hasta el 18 de octubre de 2024.

Con lo cual se ha demostrado la existencia y antigüedad de registros en países de la Comunidad Andina de la marca NIKE MIXTA.

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

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NOTORIEDAD de la marca NIKE MIXTA para proteger los productos prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería de la clase internacional No. 25.
2. ORDENAR la emisión del respectivo Certificado de Declaratoria

El presente acto administrativo es susceptible de impugnación a través 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

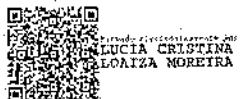
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170515 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec



Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía judicial ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

La presente Resolución se emite en virtud de Acción de Personal Nro. SENADI-UATH-2022-02-092, de 07 de febrero de 2022. - NOTIFÍQUESE. -



Cristina Loaliza Moreira

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la providencia que antecede el día miércoles 15 de junio de 2023 a las 13h30 a NIKE INNOVATE C.V. en el casillero virtual 1323 y mediante correo electrónico pigestion@tzvs.ec.

En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución No. 015-2022-DGI-SENADI, de 1 de julio de 2022.



Gioconda Aguilar Lozada

Delegada del Director de Gestión Institucional

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Dirección: Av. República E7-167 y Diego de Almagro - Edificio FORUM
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 9000
www.derechosintelectuales.gob.ec



Defensoría
del Ciudadano

Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD
Nro. SENADI-NOT-001-TI-2023
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 004-2023-SENADI-DNPI-NOT, de 14 de junio de 2023, se procede a emitir el respectivo **CERTIFICADO** que acredita la **DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD**, correspondiente al trámite número SENADI-2022-NOT-006 iniciado el 14 de octubre de 2022.

DENOMINACIÓN:

NIKE MIXTA



CLASE INTERNACIONAL:

25

PRODUCTOS:

Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería

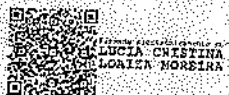
TITULAR:

NIKE INNOVATE C.V.

PERIODO DE PROTECCIÓN:

La notoriedad actual, estará determinada por las condiciones que la motivaron, y se presumirá que subsiste por un periodo de **siete años**, a partir de la fecha de resolución, de conformidad con el artículo 316 del Reglamento de la Gestión de los Conocimientos.

Quito D.M., 30 de junio de 2023



Cristina Loaiza Moreira

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

