



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

-1-
Cano/

Servicio Nacional de
Derechos Intellectuales



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución Nro.: 005-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRÁMITE Nro.: SENADI-2023-NOT-007
SOLICITANTE: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
SIGNO DISTINTIVO: JEAN BOOK & Diseño
NATURALEZA: MIXTO



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - Quito, Distrito Metropolitano, 31 de marzo de 2025.

ANTECEDENTES:

- 1 El 16 de noviembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de María Cecilia Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presentó el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intellectuales, mediante el cual solicita se declare la notoriedad del signo 'JEAN BOOK & Diseño' en la clase internacional No. 16, para los productos: "archivadores [artículos de oficina]; blocs [artículos de papelería]; blocs de dibujo; calcomanías; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; cuadernos; escolar (material); escritura marcadores [artículos de papelería]; material escolar; artículos de papelería".
- 2 El 04 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial avocó conocimiento y admite a trámite la solicitud, asignándole el número de trámite SENADI-2023-NOT-007. Adicionalmente, se agregó al expediente el escrito y anexos presentados el 16 de noviembre de 2023 por María Cecilia Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.; el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, presentado ante el Servicio Nacional de Derechos Intellectuales el 16 de noviembre de 2023 por CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.; el pago de la tasa del comprobante Nro. S-1301271, de fecha 16 de noviembre de 2023, por el valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$3.270); y, se legitimó la intervención de María Cecilia Romoleroux Armijos en calidad de apoderada especial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. De la misma manera, se solicitó remitir la documentación y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento del artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; 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 18 de diciembre de 2023, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de María Cecilia Romoleroux Armijos, en calidad de apoderada especial, presentó un escrito dando contestación a la providencia indicada en el numeral anterior y anexando documentos y pruebas.
- 4 En fecha 16 de febrero de 2024, CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de María Cecilia Romoleroux Armijos, ingresa escrito de prueba.
- 5 En fecha 01 de julio de 2024 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., por medio de María Cecilia Romoleroux Armijos, ingresa escrito de impulso de trámite.

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



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 Copia certificada de la Resolución Nro. 00003552, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el 31 de enero de 2012.
- 7.2 Copia certificada de la Resolución Nro. 38535, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el 03 de julio de 2017.
- 7.3 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701001C03338, de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pidS0123-5923201100020002.
- 7.4 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701001C03339, de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <http://www.definicionabc.com/economia/denim.php>
- 7.5 Copia de la materialización Nro. 20231701001C03337 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <https://www.instagram.com/jeanbookcol/>
- 7.6 Copia de la materialización Nro. 20231701001C03336 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <https://www.facebook.com/JeanBookCol>.
- 7.7 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701001C03335 de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <https://www.behance.net/gallery/89039291/Jean-Book-Campana-2019-Brand-Refresh>.
- 7.8 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701001C03334, de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <https://www.tiendanorma.com.co/q/jeanbook/>.
- 7.9 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701001C03333, de fecha 15 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, de la página web: <https://www.tiatula.com.ec/tienda/producto/cuaderno-acad-100-hjs-cuadros-jean-book-00013234/>. (9.8)
- 7.10 Copia certificada del contrato de licencia de marcas entre CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. y BICO INTERNACIONAL S.A., con su apostilla.



- 7.11 Copia certificada con reconocimiento de firma de fecha 04 de septiembre de 2023, del certificado comercial suscrito por Guido Honorio Luzuriaga Espinoza.
- 7.12 Copia certificada con reconocimiento de firma de fecha 11 de septiembre de 2023, del informe de estudio de mercado realizado por NOVA CONSULTING, suscrito Shirley Alexandra Cedeño Ponce.
- 7.13 Copia certificada informe de los ingresos por concepto de ventas correspondientes de la marca 'Jean Book', con firma de responsabilidad de Jeniffer Esperanza Alvira Domínguez, designada por ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. debidamente notariada y apostillada.
- 7.14 Copia certificada con reconocimiento de firmas de fecha 12 de septiembre de 2023, del certificado comercial suscrito por Mario Esteban Ledesma Viteri, representante legal de DUOPRINT-G S.A.
- 7.15 Copia certificada con reconocimiento de firma de fecha 15 de septiembre de 2023 del certificado comercial suscrito por Otto Segura, jefe de compras de DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA DILIPACIA. LTDA.
- 7.16 Copia certificada del informe de las encuestas realizadas por el consultor Fabricio Horacio Betancourt Ordoñez.
- 7.17 Copias auténticas de títulos y certificados de registro, emitidos por las autoridades competentes de Colombia, México, Panamá y Perú, en los que consta como actual titular **CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.**, mismas que se detallan a continuación:

PAÍS	TÍTULO/CERTIFICADO DE REGISTRO	AÑO DE CONCESIÓN	CLASE INTERNACIONAL
Colombia	323185	2006	16
	110278	1985	16
	323293	2006	16
	323294	2006	16
	323295	2006	16
	323296	2006	16
	256573	2002	16
	358916	2008	16
	358617	2008	16
	358934	2008	16
	358935	2008	16
	358919	2008	16
	358918	2008	16
México	719327	2001	16
	407658	1992	16
Panamá	040612	1986	16
	040595	1987	16
	270404 01	2018	16
Perú	020560	1995	16



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de
Derechos Industriales



- 7.18 Copias de títulos de registro, emitidos por la autoridad competente de Ecuador, en los que consta el actual titular **CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.**

TÍTULO DE REGISTRO	AÑO DE CONCESIÓN	CLASE INTERNACIONAL
SENADI_2021_TI_6346	2021	21
SENADI_2021_TI_4121	2021	18
SENADI_2021_TI_7871	2022	16
SENADI_2020_TI_5581	2022	16
SENADI_2020_TI_5593	2022	16
IEPI_2017_TI_6627	2017	16
SENADI_2019_TI_8710	2019	18
DNPI-1106-95-MICIP	1995	18
DNPI-2158-97-MICIP	1997	16

- 7.19 Copia simple de la resolución Nro. SENADI_2023_RS_20010, dentro del trámite Nro. SENADI-2018-71274 del signo 'JEAN BOOK APARIENCIA DISTINTIVA'.
- 7.20 Copia certificada de la materialización Nro. 20231701019C02612, de fecha 18 de septiembre de 2023, emitida por el Dr. Camilo Orlando Salinas Zamora, Notario Décimo Noveno del cantón Quito, de la página web: <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/result?s=618991db-98d2-4a99-959a-77bb0aef643f&m=1>.
- 7.21 Original del informe técnico pericial de informática forense sobre pruebas digitales, elaborado por el Ing. Fabián Eduardo Silva Toledo, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, junto con un CD que contiene el respaldo de la evidencia digital.
- 7.22 Ejemplar de cuaderno marca Jean Book.

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 'JEAN BOOK & Diseño' en la clase internacional Nro. 16 respecto de los siguientes productos: "Archivadores [artículos de oficina]; blocs [artículos de papelería]; blocs de dibujo; calcomanías; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; cuadernos; escolar (material); escritura marcadores [artículos de papelería]; material escolar; artículos de papelería", 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 en el formato único de declaratoria de notoriedad de signos distintivos.

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 extranjera... [...]"*¹

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

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."

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

- 4 -
(cuarto)

Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales



"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."³

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."*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

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;
- 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,

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-2013

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Valoración de la prueba

Con lo expuesto, queda indicado que quien alega la notoriedad de un signo debe probarla. Así, la carga probatoria recae en el solicitante, quien debe aportar pruebas útiles, conducentes y pertinentes, ya que, de conformidad con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso.”⁵

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.”⁶

En el expediente administrativo obran las resoluciones Nro. 00003552 y 38535 emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de las cuales se declaró la notoriedad de la marca ‘Jean Book’ en Colombia para los periodos comprendidos en los años 2007-2010, y 2010-2017. Toda vez que dichas resoluciones no son vinculantes para la autoridad competente en Ecuador, esta Dirección realiza la valoración de la prueba presentada en el expediente en relación con los factores arriba indicados. Y, 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”**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que una marca notoria es aquella que:

“(…) reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable (...)”⁷

En relación con este factor, se ha aportado como prueba la investigación de mercados realizada por NOVA CONSULTING. En la documentación aportada se señala que dicha empresa cuenta con “casi una década de trayectoria”, y que llevó a cabo un estudio de mercado con todas las normas técnicas establecidas para las evaluaciones que se realizan a los consumidores. Sobre el objeto del estudio se indica lo siguiente:

*“(…) la medición de salud de marca **para las categorías de cuadernos, colores y marcadores en el mercado ecuatoriano** desde el año 2019 hasta la actualidad, enfocado en compradores y usuarios categorías de*

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2022

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2021

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 5-IP-94



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales



cuadernos y lápices de colores en las ciudades de **Quito y Guayaquil**, enfocando los esfuerzos en identificar el nivel de conocimiento, interés de compra, nivel de compra, preferencia, atributos y limitantes a la hora de las **marcas pertenecientes a BICO INTERNACIONAL S.A. CARVAJAL EDUCACIÓN ECUADOR** dentro de las que se encuentran marcas como Norma, Kiut, **Jean Book**, entre otras.

El estudio de mercado para la medición salud de marca **consiste en evaluar en el grupo objetivo o target las variables que constituyen la escalera de marca dentro de las categorías de interés y que permiten determinar su salud, partiendo del nivel de conocimiento (...)** Además, se evalúan atributos o características que el consumidor relaciona con las marcas de la categoría, así como las limitaciones o barreras que haya podido tener para consumir las marcas." (énfasis me corresponde)

En el estudio de mercado se llevaron a cabo dos encuestas, una en 2019, y otra en 2022. Como resultado se obtuvo que el nivel de recordación de la marca por parte de los consumidores reales o potenciales fue del 28% y 25%, respectivamente. Del informe se desprende que este resultado corresponde únicamente al producto "cuadernos" de la marca 'Jean Book', a los que además, los consumidores asociaron características como durabilidad, resistencia, calidad, innovación, facilidad de escritura y accesorios.

Ahora bien, se debe indicar que esta prueba por sí sola no acredita el cumplimiento de este factor toda vez que no se indican cuáles fueron las preguntas realizadas al público objetivo, ni cuál ha sido la técnica empleada, información que resulta importante para poder determinar el nivel de conocimiento del producto por parte de los consumidores reales o potenciales.

Por otro lado, en el expediente administrativo se encuentra el "Informe encuesta de marca de cuadernos", elaborado por Fabricio Betancourt, abogado y magister en estrategia y creatividad en publicidad, y en marketing político (estrategias y comunicación política), quien fijó como objetivo de su estudio de mercado:

"(...) analizar las marcas de cuadernos dirigidas al segmento de la población de edades comprendidas entre los 25 y 45 años."

Este estudio fue llevado a cabo en las ciudades de Quito y Guayaquil durante los primeros días de septiembre de 2023, por medio de encuestas físicas y online automatizadas. En el informe constan las siguientes preguntas relevantes para este análisis, con sus resultados respectivos:

"PREGUNTA 3: ¿Usted recuerda la marca de cuadernos Jean Book?" (al hacer la pregunta se les mostró a los encuestados la pasta del cuaderno)

Si

No

Con este apoyo visual, el 82,98% de los encuestados respondió que "Sí". De conformidad con lo que indica Fabricio Betancourt en relación con el signo cuya notoriedad se alega "(...)" de cada 10 encuestados, 8 la recuerdan claramente, ya sea porque la han visto, comprado o utilizado."

"PREGUNTA 4: ¿Con qué marca asocias estos diseños?" (al hacer la pregunta se les mostró a los encuestados una fotografía que contenía una variedad de portadas de cuadernos marca 'Jean Book', con las letras "JEAN BOOK" eliminadas de la esquina superior derecha de cada una)

La marca más asociada por los encuestados con las portadas fue 'Jean Book', con un porcentaje del 42,10%



Este estudio refleja altos niveles de recordación por parte de los consumidores reales o potenciales quienes asocian 'Jean Book' con cuadernos, y le atribuyen una serie de características favorables. Esto es un indicador de que, a través de la publicidad y comercialización sostenida en el tiempo de este producto, su imagen logró permear en la mente de los consumidores haciendo fácil su reconocimiento.

Adicionalmente, obran en el expediente certificados emitidos por comercializadores de mochilas y cuadernos marca 'Jean Book', quienes dan cuenta de haber realizado esta actividad por un periodo comprendido desde el año 2014 al 2023, según el siguiente detalle:

COMERCIALIZADOR	UNIDADES EN CONJUNTO	VALOR (USD)
Guido Honorio Luzuriaga Espinoza	13.313 (TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE)	30.761,00 (TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100)
Otto Segura, Jefe de Compras de DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA DILIPA CIA. LTDA.	60.245 (SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO)	197.444,00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 00/100)

Estos certificados acreditan la existencia de relaciones comerciales sostenidas por casi una década con BICO INTERNACIONAL S.A., titular del signo cuya notoriedad se alega.

En virtud de lo expuesto, y valorada la prueba en su conjunto queda probado el grado de conocimiento por parte de consumidores reales o potenciales y comercializadores de cuadernos marca 'Jean Book'.

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

Jeniffer Esperanza Alvira Dominguez, revisora fiscal designada por la compañía colombiana ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. emitió un certificado de auditoría de CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S, respecto de las ventas de productos de la marca 'Jean Book', en este documento, se certifican los ingresos percibidos por la compañía según el detalle a continuación:

AÑO	VENTAS - MARCA JEAN BOOK (en pesos colombianos)	VENTAS NETAS (en pesos colombianos)
2019	10.905.738.098	186.399.409.090
2020	5.914.256.533	83.239.999.516
2021	5.115.614.092	157.950.096.565
2022	8.191.934.907	343.112.581.751
A JUNIO 2023	3.906.208.246	140.944.044.353

Adicionalmente, en el "ANEXO VENTAS POR MARCA", adjunto al certificado, consta el siguiente detalle respecto de las unidades vendidas en el mismo periodo de tiempo:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



NAL/EXT	CATEGORÍA	JUNIO 2023	2022	2021	2020	
Nacional	Archivo	37	7.639	4.691	1.907	15.808
Nacional	Maletería	216	1.231	2.808	1.419	7.349
Nacional	Registro	467.057	800.774	989.793	1.371.413	2.356.125
Total Nacional		467.310	809.626	997.292	1.374.739	2.379.282
Exterior	Archivo		7.984	7.442		21.417
Exterior	Maletería		1.158	684	3.252	6.079
Exterior	Registro	316.070	820.255	646.493	843.913	1.363.855
Total Exterior		316.070	829.397	654.619	847.165	1.391.351
TOTAL JEAN BOOK		783.380	1.639.023	1.651.911	2.221.904	3.770.633

Esta prueba demuestra que desde 2019 a 2023, productos de la marca 'Jean Book', sin ser claro cuáles en específico, fueron vendidos en volúmenes objetivamente altos, tanto en Colombia, como en otros países. Esto implica la presencia y uso constante del signo en el mercado a través de los años en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

Asimismo, de la materialización de la página web de TiendaNorma, se verifica la venta en línea de cuadernos y blocks con varias portadas, todos de la marca 'Jean Book'. La terminación del link en ".co", en conjunto con la moneda en la que están sus precios, indica la utilización del signo en Colombia, País Miembro de la Comunidad Andina.

En este punto, resulta importante resaltar que los criterios normativos antes indicados permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, siempre que acrediten el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente en cualquiera de los países miembros de Comunidad Andina, con lo cual, esta Dirección considera este criterio satisfecho con la prueba aportada.

- 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"**

Uno de los factores relevantes en la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, es acreditar la publicidad y promoción realizada, en la que se promueva el signo cuya notoriedad se alega.

Mario Esteban Ledesma Viteri, en calidad de representante legal de DUOPRINT-G S.A, certifica haber hecho trabajos de publicidad tradicional para la marca 'Jean Book', entre los que han estado exhibidores, impresiones, letreros, etc, con la finalidad de ubicarlos en puntos de venta a nivel nacional en el período



comprendido entre 2020 a 2023. La inversión total por esta publicidad fue de \$55.371,70 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 70/100).

Adicionalmente, consta el documento "Informe técnico pericial de informática forense", elaborado por el Ing. Fabián Eduardo Silva Toledo. A partir del mismo, y de la evidencia contenida en el CD adjunto, se verificó el contenido de videos publicados en la red social YouTube, que corresponden a publicidades en favor de 'Jean Book' con el siguiente detalle:

URL	AÑO DE PUBLICACIÓN	VISITAS
https://www.youtube.com/watch?v=KhEWLBZ7YfU	2015	19.139.495
https://www.youtube.com/watch?v=4hXju6k-DYA	2015	13.205.389
https://www.youtube.com/watch?v=7LJ8zXUxsyM	2016	28.167
https://www.youtube.com/watch?v=-f4ei8TR00	2013	22.096
https://www.youtube.com/watch?v=gpyu9YY7Col	2020	624.833
https://www.youtube.com/@JeanBookNorma/featured	Canal creado en 2014 Último video de 2020	12.209.202 (de todos sus videos en total)
https://www.youtube.com/watch?v=WybhtYAs2cE	2018	777
https://www.youtube.com/watch?v=jlcgwrDhlyQ	2012	1123

Con la prueba aportada, es evidente que, desde hace más de diez años, millones de personas han visto videos publicitarios de cuadernos de la marca 'Jean Book' en YouTube, una de las plataformas digitales más usadas a nivel mundial, lo cual indica que el alcance internacional de esta publicidad. También se ha podido identificar que los videos aún están disponibles en el canal de YouTube, lo cual muestra la intención del empresario de sostener la publicidad en el tiempo. Este hecho es un referente directo de la extensión y amplitud de la promoción del signo cuya notoriedad se ha solicitado reconocer a esta Dirección.

Además, consta del expediente administrativo la materialización de la página web Behance, mediante la cual se muestra la intención de publicitar los cuadernos marca 'Jean Book' a nivel nacional e internacional con el uso de métodos tradicionales, así como con medios digitales. Y, la materialización de la página web de Tía Tula, en la que se verifica opción de la 'venta en línea' de un cuaderno de la marca 'Jean Book', cuya cubierta es idéntica al signo cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Al ser una empresa ecuatoriana se entiende que comercializa dicho producto en el Ecuador.

De las materializaciones de redes sociales se desprende que la página de Facebook "JEAN BOOK" tenía aproximadamente 185.000 Me Gusta y 185.000 seguidores. De la cuenta de Instagram con nombre de usuario "jeanbookcol", se evidencian 851 publicaciones y aproximadamente 14.200 seguidores.

Se presentan también como prueba materializaciones de un artículo titulado "LA INNOVACIÓN COMO COMPETENCIA CENTRAL EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS FIRMAS LATINOAMERICANAS: EL PROCESO DE BICO INTERNACIONAL, EMPRESA DEL GRUPO CARVAJAL S.A." De los fragmentos del artículo se rescatan referencias del posicionamiento de 'Jean Book' como marca de cuadernos, material de estudio y



suministros de oficina en Colombia y Puerto Rico. Estas pruebas también dan cuenta del esfuerzo sostenido a lo largo de los años para promocionar la marca de cuadernos entre los consumidores y sus potenciales. Con estos antecedentes, esta Dirección da por cumplido este factor.

4 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"**

En el expediente administrativo consta una serie de títulos y certificados de registro emitidos por las autoridades competentes de Ecuador, México, Perú, Panamá y Colombia. Se pudo verificar la vigencia de todos ellos, y que su actual titular es CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. Con respecto a aquellos títulos otorgados en el extranjero, absolutamente todos corresponden a la clase internacional Nro. 16, siendo emitido el más antiguo de ellos en Colombia, en 1985. En cuanto a los otorgados en Ecuador, únicamente refiriéndonos a aquellos que corresponden a la clase internacional Nro. 16, el título de registro más antiguo data de 1997. Vale también indicar que en 2023, el SENADI declaró como apariencia distintiva un signo idéntico al de la presente solicitud, mediante la resolución Nro. SENADI_2023_RS_20010.

Adicionalmente, de la materialización de la página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se desprende una lista de todas las marcas registradas para productos de la clase 16, cuya denominación es o contiene "JEAN BOOK", y cuyo titular es CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

Con lo dicho en los párrafos precedentes, esta Dirección identifica con claridad la intención del empresario para consolidar su marca en diferentes mercados al invertir en el registro y mantenimiento de marcas mixtas que comparten elementos esenciales del signo cuya notoriedad se ha solicitado y fortalecen una familia marcaria. De la prueba aportada, se evidencia una antigüedad de décadas del signo, su registro en varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, y el esfuerzo del titular por mantener vigentes los títulos, con el ánimo de ser el único con derecho a explotar dichas marcas en el mercado. Así, esta autoridad considera que se ha acreditado prueba suficiente para este factor en relación con cuadernos marca "Jean Book".

Conclusiones respecto de la valoración de la prueba

Es importante tomar en cuenta lo que ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*"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."*⁸

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

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



Por lo tanto, en base a lo expuesto, se concluye que el solicitante ha demostrado varios 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 'JEAN BOOK & Diseño', exclusivamente respecto del producto: "cuadernos". Es así que, únicamente respecto del producto indicado, esta Dirección puede determinar que las características del signo notoriamente conocido se han cumplido, y que la marca 'JEAN BOOK & Diseño' reúne las condiciones para calificarse como notoria.

Por otro lado, esta Dirección considera que no se presentó prueba suficiente para determinar la notoriedad de 'JEAN BOOK & Diseño' con respecto de los siguientes productos: "archivadores [artículos de oficina]; blocs [artículos de papelería]; blocs de dibujo; calcomanías; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; escolar (material); escritura marcadores [artículos de papelería]; material escolar; artículos de papelería".

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

RESUELVE:

- 1 **DECLARAR** la notoriedad de la marca 'JEAN BOOK & Diseño' solicitada por Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., en la clase internacional Nro. 16, para el producto "cuadernos".
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 'JEAN BOOK & Diseño', solicitada por Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. en la clase internacional No. 16, para los productos: "archivadores [artículos de oficina]; blocs [artículos de papelería]; blocs de dibujo; calcomanías; carpetas para documentos; carpetas para hojas sueltas; escolar (material); escritura marcadores [artículos de papelería]; material escolar; artículos de papelería".
- 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



Razón: En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la resolución que antecede el día 31 de marzo de 2025; a las 16h00 a CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. en el casillero físico SENADI Nro. 17 y en el casillero virtual Nro. 88900.

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



CAMILA CRISTINA
ESTEVEZ GRANDA

Camila Estévez Granda

DELEGADA PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO



