

Reformas del Código Integral Penal en su Disposición Reformatoria Vigésimo Segunda:

- Derogatoria de los artículos 319 a 331 de la Ley de Propiedad Intelectual;

Artículos pertinentes a DO:

**Art. 319.-** Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

[...]

h) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país.

En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país.

**Art. 320.-** Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

[...]

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,

3. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de signos distintivos registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos.

**Art. 322.-** Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

[...]

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y,

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

[...]

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.

**INTA Geographical Indications Committee**

**GI Questionnaire (2005)**

**ECUADOR**

By Cecilia Falconi, Falconi Puig

**Applications for protection**

**A. Systems and legal basis**

**1. Do systems exist for protecting GIs by registration?**

Yes.

**2. What is their legal basis? Does it arise under national law? If so provide citation to the relevant national law/ordinance/guidelines and date of coming into force.**

Pursuant to Title 12 of the Common Regime for Industrial Property Decision 486 (Andean Community of Nations: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela), named Geographical Indications, Chapter I, regulates Appellations of Origin and Chapter II regulates Indications of Source. Provisions came into force February 2, 2001 by Ecuadorian Official Registry 258. For ease of reference, this law will be identified as D486.

**Art. 202.-** No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general; c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

**Art. 203.-** La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la

## FALCONI PUIG ABOGADOS

denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Appellations of origin can be requested for protection by the interested party or officially.

Pursuant to D486 article 215 the member countries will prohibited the use of appellations of origin that identify wines and spirits for products of such kind when those are not originated in the place designated by the appellation of origin.

**Art. 215.-** Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Indications of source may be used by anyone. There are clear provisions in relation with false or deceiving source of origin. Refer to article 222.

**Art. 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Ecuadorian Intellectual Property Law, in force since May 18, 1998 Official Registry 320 also regulates Geographical Indications (Appellations of Origin). Pursuant to provisions stated in Chapter XI. For ease of reference, this law will be identified as IPL.

**Art. 237.-** Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

**Art. 238.-** La utilización de indicaciones geográficas, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**Art. 239.-** El derecho de utilización exclusiva de las indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al efecto emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

**Art. 240.-** No podrán ser declaradas como indicaciones geográficas, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 237 de esta Ley;
- b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o puedan inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos; y,
- c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general.

**Art. 241.-** La declaración de protección de una indicación geográfica se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, teniéndose por tales a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o de los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica. Las autoridades públicas de la administración central o seccional, también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

**Art. 242.-** La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos señalados en el reglamento.

**Art. 243.-** Admitida la solicitud a trámite, se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas.

**Art. 244.-** La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una indicación geográfica, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá dejar sin efecto dicha declaración en el evento de que se modifiquen las condiciones que la originaron. Los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección.

**Art. 245.-** La solicitud para utilizar una indicación geográfica deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica y realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración.

## FALCONI PUIG ABOGADOS

**Art. 246.-** El Director Nacional de Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, cancelará la autorización para el uso de una indicación geográfica, luego de escuchar a quien la obtuvo, si fue concedida sin que existan los requisitos previstos en este Capítulo o si estos dejaren de existir.

**Art. 247.-** La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, podrá declarar la protección de indicaciones geográficas de otros países, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés, o las autoridades públicas de los mismos. Las indicaciones geográficas deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Las indicaciones geográficas protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista dicha protección

It also be to consider the administrative regulation to the application of Ecuadorian Intellectual Property Law came into force in February 1, 1999 by official registry 508. For ease of reference, this law will be identified as IPLR.

### **3. If they arise pursuant to supra-national, bilateral or multilateral agreements please identify the relevant agreements including citation and date.**

- Decision 486, February 2, 2001

- Agreement between the governments of France and Ecuador for the protection of CHAMPAGNE as a geographical indication emitted by Official Registry No. 795 of April 18, 1959.

### **4. What kinds of products can be protected?**

#### **Appellations of origin.**

D486 – Goods. Natural products, agricultural, handcrafted or industrial.

IPL- Goods

#### **Indications of source.**

D486 – Goods and services

IPL- N/A

## **B. Procedures**

### **5. How does the system define a GI?**

#### **Appellation of Origin.**

**D486** – defines appellation of origin and indication of source.

Article 201. An appellation of origin shall be understood to be a geographical indication consisting of the name of a particular country, region, or locality, or of a name which, without being that of a particular country, region, or locality, refers to a specific geographical area, which name is used to identify a product originating therein, the qualities, reputation, or characteristics of which are

## FALCONI PUIG ABOGADOS

exclusively or essentially attributable to the geographical environment in which it is produced, including both natural and human factors.

**Art. 201.-** Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

**IPL** – article 237 defines geographical indication (appellation of origin) as an indication that identifies a product as originally from the territory of a country, a region or locality in that territory, when a determined quality, reputation or other characteristic of the product is basically attributable to its geographic origin, including the natural and human factors.

**Art. 237.-** Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

### **Indication of Source.**

**D486** - Article 221. An indication of origin shall be understood to be a name, expression, image, or sign that indicates or evokes a particular country, region, locality, or place.

**Art. 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

**IPL** - N/A

### **6. What is the registration office? Is it a department of an IP office or a department of agriculture?**

Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI)

### **7. Who may apply for protection?**

#### **Appellation of Origin.**

**D486** - Any interested party that demonstrates legitimate interest, or officially any state, department, province or city authority when the appellation requested for protection is circumscribed within its territory pursuant to article 203.

**Art. 203.-** La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción

## FALCONI PUIG ABOGADOS

o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

**IPL** – The same as D486.

**Indications of source.** N/A

### 8. What are the procedures for obtaining protection?

#### **Appellation of Origin.**

**D486** - complying with all requirements.

**IPL** - filing an application before the IEPI<sup>1</sup> and complying with all requirements.

**Indications of source.** N/A

### 9. What are the criteria for registration?

#### **Appellation of origin**

**D486** – In order for an appellation of origin to be registered, it must identify a product as originally from a specific territory, being that product the result of specific conditions that makes it unique. Therefore the appellation of origin becomes a warranty or certification of the characteristics of such product and its origin. Use is restricted to those who are located in that specific territorial circumscription.

**IPL** – same as above.

**Indication of source.** Does not require a protection, any one could use it.

### 10. What documents/evidence must be filed with the application?

#### **Appellation of Origin.**

**D486** - Pursuant to article 204, the application for a declaration of protection of an appellation of origin shall be filed in writing before the competent national office and shall specify: name, domicile, residence, and nationality of the applicant or applicants and proof of their legitimate interest; the appellation of origin in respect of which the declaration is filed; the demarcated geographical area within which the production, extraction, or processing of the product to be identified by the appellation of origin takes place; the products that are designated by the

---

<sup>1</sup> Ecuador Institute of Intellectual Property

## FALCONI PUIG ABOGADOS

appellation of origin; and, a summary of the essential qualities, reputation, or other characteristics of the products that are designated by the appellation of origin.

**Art. 204.-** La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar: a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés; b) la denominación de origen objeto de la declaración; c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen; d) los productos designados por la denominación de origen; y, e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

**IPL – Articles 69 and 70 IPLR,** the application for protection should contain, identification of the applicant or applicants with determination of domicile and nationality; identification of the representative or special agent with determination of domicile and judicial number for notification purposes; geographical area of elaboration of the products; precise indication of the products that are distinguished, with determination of quality, reputation or characteristic that individualise it. In addition, the invoice of official fee payment, the type of document that accredit the right of the applicant, and the document that accredit the representation of the applicant if such was the case.

**Art. 69.-** La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

- a) Identificación del solicitante o solicitantes, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;
- b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;
- c) Identificación clara y completa de la indicación geográfica;
- d) Área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que se distinguen con la indicación geográfica; y,
- e) Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la calidad, reputación o características que los individualiza.

**Art. 70.-** A la solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se acompañará:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;
- b) El tipo de documento que acredite el derecho de el o los solicitantes; y,
- c) El documento que acredite la representación del solicitante o solicitantes, si fuere del caso

**Indication of source.** N/A



**11. Is there a system for notifying the public of new applications?**

**Appellations of Origin.**

**D486** – No. Article 205 states that once the application for protection has been presented before the national competent office, the authority will evaluate the application and verify if it complies with the legal requirements. The country members will then follow the norms related with the form examination of trademarks.

**Art. 205.-** Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Article 144 establishes that the competent national office shall, within 15 days following filing, conduct an examination to determine whether the application complies with the conditions of form.

**Art. 144.-** La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Should the examination reveal that the application does not comply with the conditions of form specified in the preceding paragraph, the competent national office shall request that the applicant to remedy those defects within a period of sixty days following notification.

If the applicant fails to fulfill the requirements by the end of the stipulated term, the application shall be rejected and shall lose its position within the order of priority.

**IPL** – Article 243 states that once such request is admitted to the process the procedures set forth for the registration of trademarks shall apply.

**Art. 243.-** Admitida la solicitud a trámite, se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas

D486 refers only to the analysis of form requirements, however, IPL establishes that the process will be the same as for trademarks. In this sense, the interpretation for the local authority has been that applications for protection of geographical indications (appellations of origin) are also published as trademarks, providing with the possibility inclusive for oppositions.

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**In practice there has only been one case of application of an appellation of origin. The national office rejected such application when revised for the registrability examination post publication.**

**Indication of source.** N/A

**12. Is there a public register of registered GIs? If so is it open to public inspection?**

**Appellations of Origin.**

D486 – Yes. The national competent authority.

IPL – Yes. The Ecuadorian Institute of Intellectual Property.

All information of the registrar is public and can be required, inspected or reviewed by any interested party.

**Indication of source.** N/A

**13. How long does protection last and is it subject to renewal arrangements?**

**Appellations of Origin.**

C486 – so long the factors that created pursue. Use is granted by the national authority for periods of 10 years and can be renewed for equal periods.

IPL – The same

**Indication of source.** N/A

**14. Can a GI be registered as a trademark and if so in what circumstances?**

**Appellations of Origin.**

**D486** – No. Article 135 establishes that signs may not be registered as trademarks when they:

**j)** reproduce, imitate, or contain a protected indication of origin that is liable to create confusion or a mistaken association with the indication in relation to the goods themselves or different goods, or that involve taking unfair advantage of the well-known character of that appellation among the public;

**k)** contain a protected appellation of origin for wines and spirits;

**Art. 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

**IPL – Article 195.** Signs may not be registered as trademarks when they deceive commercial means or the public about the nature, source, method of manufacturing, features or suitability for use of the pertinent products or services;

**Art. 195.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;
- b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;
- f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;
- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
- j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;

## FALCONI PUIG ABOGADOS

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.

### **Indication of source.**

**IPL.** Article 195. Signs may not be registered as trademarks when they Reproduce or imitate a protected denomination of origin, consists of a national or foreign geographic indication susceptible to induce confusion with respect to the products or services to which it applies, or, that is employment may induce the public to error with respect to its origin, source, qualifications or characteristics of the goods for which the trademarks are used;

Reproduce or imitate official signs, seals or perforations for control or warranty, unless their registration is applied by the competent organization;

### **15. Can foreign GIs be protected?**

#### **Appellation of origin**

**D486.** Yes. Any country within CAN<sup>2</sup> that has recognised protection of its appellation of origin can request protection at any other particular country of the Andean Community.

Competent national offices shall, where the petition is made by producers, extractors, manufacturers, or craftsmen with a legitimate interest in the matter or the respective public authorities, recognize appellations of origin protected in another Member Country.

Appellations of origin, in order to be eligible for such protection, must have been declared as such in their countries of origin.

Competent national offices shall recognize the protection accorded by third countries to appellations of origin or geographic indications, provided that an agreement to which the Member Country in question is a part so specifies. To be eligible for such protection, those appellations of origin must have been declared as protected in their countries of origin.

---

<sup>2</sup> Andean Community of Nations

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**IPL.** The same above. By agreement between the governments of France and Ecuador for the protection of CHAMPAGNE as a geographical indication emitted by Official Registry No. 795 of April 18, 1959, the National Office in year 1983 refused the registration of CHAMPAGNE applied for trademark for international class 3.

**Indication of source.** N/A

**16. If so does protection depend on local recognition of the GI and is it dependent on use?**

D486

**Appellation of origin.** Yes. It depends on local recognition.

IPL - Yes. It depends on local recognition.

**Protection of Pisco from Peru in Ecuador.** The National Director of Industrial Property by resolution number 0962384 dated January 12, 1998 resolved, in view that Pisco has been protected as a geographical indication of Peru the national office declares the protection in Ecuador of the geographical indication Pisco as of Peru.<sup>3</sup>

**Indication of source.** N/A

---

<sup>3</sup> By letter dated October 22, 1997 Mister Diego Calmet Mujica, Vice Minister of Tourism, Integration and International Commercial Negotiation of the Government of Peru, presented before the National Director of Industrial Property (at he time part of the Ministry of Industry and Commerce in Ecuador) on November 7, 1997, the following requirement by Document No. 094-97MITINCI/VMTINCI.

"I address your attention in relation with the protection of geographical indications in the Andean countries, according with Article 142 of Decision 344 of the Cartagena Agreement Commission Common Regimen of Industrial Property.

With this respect, I must inform you that Peru has protected the geographical indication Pisco by Directorial Resolution No. 072087-DIPI and Supreme Office No. 001-91-ICTI/IND. In this sense, I request you to declare the protection of the geographical indication Pisco as a geographical indication of Peru, according with the Andean normative. Enclosed to the present petition are the following documents:

Paper. Elements for the protection of geographical indication Pisco.

Legal documents related with geographical indication Pisco.

Book: Cronics and Relations that refer to the virtues and origin of Pisco, Bebida Tradicional y Peru Patrimony, published by the Latin Bank.

Book: Peruanity of Pisco, Author César Angeles Caballero.

Booklet: Promoting the Geographical Indications in Peru, INDECOPI.

Study: Pisco in Peru and Chile, author Doctor Justo F. Casas Lucas, of the International Office for wine and vineyards (OIV), presented in the ninth reunion of experts for the study of aguardientes, wines and alcohol of vineyard origin, Paris December 11, 1989.

Thanking in advance for your attention.

Yours truly,..."

The National Director of Industrial Property by resolution number 0962384 dated January 12, 1998 resolves, "... First: According with article 142 of Decision 344 of the Andean Community Commission, it corresponds to this office to declare the protection of the geographical indications of the region countries. Second: That according with article 142 of Decision 344 the indication Pisco has been protected as a geographical indication of Peru. Third: In consequence, this office declares the protection in Ecuador of the geographical indication Pisco as of Peru...Be notified"

**17. What grounds exist for refusal of registration?**

**Appellation of origin**

**D486** - Article 202, appellations of origin may not be declared such if do not conform to the definition contained in article 201; are common or generic terms that distinguish the product concerned, that is, terms considered as such both by persons with knowledge of the area concerned and by the general public; are contrary to good manners or the public order; or, are liable to mislead the public as to the geographical source, nature, means of manufacture, or quality, reputation, or other characteristics of the products in question.

**Art. 202.-** No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
- b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general;
- c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
- d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Also, article 205 states that if the application has been accepted for consideration, the competent national office shall, within the following thirty days, ascertain whether it complies with the requirements stipulated in D486 and those established in the domestic legislation of the Member Countries, whereupon it shall observe the procedure for examining whether the trademark meets the conditions of form, insofar as pertinent.

**Art. 205.-** Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

**IPL** – Not compliment with requirements established in articles 69 and 70 above mentioned of IPLR.

**Indication of source.** N/A

**18. Do applicants for GIs have a right of appeal against refusal to register? What institution or body is responsible for determining appeals?**

**Appellation of origin.**

**D486** - not established.

**IPL** – Yes. All administrative resolutions are subject to reinstatement resource and appeal.

**Indication of source.** N/A

- 19. Do third parties have a right to oppose registration? If so, what preconditions must third parties satisfy and what grounds of appeal are recognised?**

**Appellation of origin.**

**D486** - not established. However, article 276 as complementary disposition allows local legislation to regulate subjects not specified in D486.

**Art. 276.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros

**IPL** - Yes, the precondition is that the opposing party must prove a legitimate interest and therefore the right to oppose (understood as to be affected in any way in case registration is granted). The opposition must be filed on due time (30 days after publication). The grounds of opposition are the same as trademarks as applicable; for example: risk of confusion regarding the origin in the consumer public.

**Indication of source.** N/A

### **Scope of Protection and Enforcement**

- 20. What is the scope of protection granted by registration and what rights does it provide?**

D486

**Appellation of origin.** The state, owner of the appellation of origin can grant authorisation of use to those parties that have their activity related with the appellation and is based in the territorial segment that is protected. Any person who has legitimate interest may request the authorisation of use.

**IPL** – same as above.

**Indication of source.** N/A

- 21. Is there protection for translations or local versions of foreign GIs?**

D486

**Appellation of origin.** NO

**IPL** - NO

**Indication of source.** N/A

**22. Does the nature and extent of protection given to foreign GIs as opposed to local GIs differ? If so what are the differences?**

D486

**Appellation of origin.** NO

**IPL - NO**

**23. Who has standing to enforce rights in a GI?**

D486

**Appellation of origin.** The State, owner of the geographical indication, or any person that may have legitimate interest because of being a authorised user.

**IPL** – same as above.

**Indication of source.** N/A

**24. Is the enforcement process administrative or judicial?**

**Appellation of origin.**

**D486** - administrative

**IPL** – Administrative and judicial

**Indication of source.** N/A

**25. What enforcement remedies are available (e.g. injunctions, declarations, damages, account of profits etc.)**

**Appellation of origin.**

D486 Precautionary measures. Article 245 and following. All established by the local legislation.

**Art. 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio

**IPL** - Precautionary measures, article 288

Administrative guardianship

Judicial procedure for unfair competition

Judicial civil claim for damages and prejudices



## FALCONI PUIG ABOGADOS

### Judicial Criminal procedures

**Art. 288.-** La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito

**Indication of source.** N/A

**26. Do affected third parties have rights of appeal and if so is this a judicial or administrative process?**

**Appellation of origin.**

**D486** – Not regulated.

**IPL** – YES. Judicial and administrative.

**Indication of source.** N/A

### Challenges to Use and Registration

**27. In what circumstances can the registration of an existing protected GI be challenged?**

**Appellation of origin.**

**D486** - Article 216, the competent national authority shall, either ex officio or at the petition of one of the parties, declare the authorization to use a protected appellation of origin null and void if granted in violation of D486. The provisions stipulated in D486 in respect of trademark invalidation shall be applicable in this case, as relevant.

And, article 217 established that the competent national office shall, either ex officio or at the request of one of the parties, where use not in keeping with the provisions of the respective declaration of protection is proven, cancel the authorization for use of the appellation of origin. The provisions stipulated in D486 in respect of trademark invalidation shall be applicable in this case, as relevant.

**Art. 216.-** La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.

**Art. 217.-** De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**IPL** - Article 246, establishes that the Director of the National Industrial Property Bureau, officially or by petition from a party, shall cancel the authorization for the use of a geographic indication, after hearing to the one who obtained it, if it was granted without existing the requisites provided or if they cease to exist.

**Art. 246.-** El Director Nacional de Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, cancelará la autorización para el uso de una indicación geográfica, luego de escuchar a quien la obtuvo, si fue concedida sin que existan los requisitos previstos en este Capítulo o si estos dejaren de existir.

**Indication of source.** N/A

**28. Does a GI acquire immunity from challenge after a period of time and if so what period?**

**Appellation of origin.**

**D486** - No

**IPL** - No

**Indication of source.** N/A

**29. Is registration refused on grounds of generic use?**

**Appellation of origin.**

**D486** - Yes

**IPL** - Yes

**Indication of source.** N/A

**30. Who determines issues of generic use?**

**Appellation of origin.**

**D486** - National competent authority.

**IPL** – Industrial Property Director, IEPI and/or appellate courts.

**Indication of source.** N/A

**31. Does a prior trademark constitute a valid ground to challenge a registration or the use of a registration?**

**Appellation of origin.**

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**D486** - not established.

**IPL** – Yes. According to what submits to trademark ground as mentioned on question 26.

**Indication of source.** N/A

**32. What principles are applied to resolve issues of conflict between protected GI's and trademarks?**

**Appellation of origin.**

**D486** - Priority and confusing similarity. Consumer deceiving.

**IPL** – priority, similarity regarding the signs, similarity regarding products or services, territorial rights.<sup>4[4]</sup>

**Indication of source.** N/A

**33. What other grounds exist for refusal of registration and/or challenge to registration?**

**D486**

**Appellation of origin.** None other than those previously identified.

**IPL** - None other than those previously identified.

**Indication of source.** N/A

Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado

**Art. 9.-** Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.

[...]

17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia.

---

<sup>4[4]</sup> If the opposing trademark identifies the same goods to be covered by the GI, but not produced in such territory, then it is most probable for such trademark to be subject to annulment, because according to art. 195, I) a trademark should not be registered if it consists on a geographical name that might generate confusion in the consumer public regarding its origin. If the products of the trademark are produced in such territory then the title holder will become an authorised user of the GI, but still the trademark will be nullify.

## FALCONI PUIG ABOGADOS

**Art. 26.- Prohibición.-** Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios.

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia.

**Art. 27.- Prácticas Desleales.-** Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.

3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales:

a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.

### DISPOSICIONES REFORMATARIAS Y DEROGATORIAS

FALCONI PUIG  
ABOGADOS

**Décimo Tercera.-** Refórmase los siguientes artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el suplemento del Registro Oficial 426 de 28 de diciembre de 2006:

1. Artículo 280: Inclúyase al final del primer inciso la frase "(...) Caso contrario se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma".

2. Artículo 339: Sustituyese el artículo 339 por el siguiente: "Art. 339.- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional.

La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.

Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo a la Fiscalía. "

Cecilia Falconi Pérez  
cfalconi@falconipuig.com

CMFP/mrf