MARÍA DEL CARMEN ALTAMIRANO ESCORZA

IRREGISTRABILIDAD COMO MARCA DE SIGNOS QUE AFECTEN EL DERECHO DE IMAGEN DE TERCEROS EN ECUADOR

El caso del logotipo de la National Basquetball Association (NBA) analizado bajo la legislación ecuatoriana

Trabajo Final de Maestría

MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Promoción 2022/2023

Director: Juan Fernando Almeida

UNIVERSIDAD AUSTRAL | DERECHO

Buenos Aires, 2023

"El amor al estudio es, de todas las pasiones,

la que más contribuye a nuestra felicidad."

Émilie du Châtelet (1706-1749)

A ti María del Carmen, que sea el recordatorio que, con tu capacidad, trabajo y esfuerzo, siempre alcanzas las metas que te pones en frente.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por su sabiduría y compañía.

A mi madre Dolorosa por su cuidado.

A mi padre por ayudarme a cumplir mis objetivos.

A mi madre por su ejemplo de estudio.

A mi esposo, por el empuje, guía, escucha, soporte y más.

No me alcanzan las palabras para agradecerte por

tu amor y por estar siempre para mí.

A mis sobrinos, por su ayuda y sonrisa que alegraba mis momentos de cansancio.

A Legacy Abogados, por su apertura a nuestro crecimiento profesional.

A la Universidad Austral, directores de la maestría y profesores, por compartirnos sin reparo, su conocimiento y experiencia.

A todos quienes han sido parte de este viaje, sin su apoyo no sería quien soy ahora.

ÍNDICE

RESUMEN 7
INTRODUCCIÓN 8
CASO O PROBLEMA 10

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y BIOGRÁFICOS

§ 1. La Asociación Nacional de Baloncesto NBA 11
§ 2. Jerry West 15
§ 3. Origen del logotipo característico de la NBA 18

CAPÍTULO II: DERECHO DE IMAGEN

§ 4. Introducción al capítulo 22
§ 5. Definiciones, naturaleza y alcance del derecho de imagen 23
§ 6. Uso comercial de la imagen y del consentimiento 27
§ 7. Del derecho de imagen de figuras públicas 29
§ 8. Del daño 31

CAPÍTULO III: DERECHO DE MARCAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SU APLICACIÓN POR EL SENADI

§ 9. Introducción al capítulo 33
§ 10. De la marca y sus requisitos para su registro en Ecuador 333

§11.Acciones administrativas a ejercer en propiedad industrial cuando una solicitud/registro de marca cumple con la prohibición en análisis 38

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO

§ 12. Introducción al capítulo 43

§ 13. Clases internacionales a proteger y solicitante 43

§ 14. Descripción del signo solicitado a registro 44

§ 15. Del cumplimiento de requisitos y no estar en prohibiciones para registro como marca 47

§ 16. De la prohibición relativa por uso de imagen de persona distinta del solicitante (sin consentimiento) y afectar su identidad o prestigio 48

CONCLUSIONES 54

BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA 57

§ 1. Doctrina 57

§ 2. Jurisprudencia Nacional 58

§ 3. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 58

RESUMEN

La *National Basketball Association NBA* (Asociación Nacional de Baloncesto), de los Estados Unidos de América, tiene como signo distintivo al logotipo característico consistente en

; cuya parte predominante, como se observa, consiste en la imagen de un afamado jugador de dicha liga de baloncesto, el cual, nunca dio su consentimiento para que su imagen se plasme en dicho logo. Así, este logotipo ha sido registrado como marca en un sinnúmero de países para la protección de una gran variedad de productos y servicios y es fácilmente identificado y reconocido por el público consumidor alrededor del mundo.

Estudiando la legislación ecuatoriana vigente, se observa que en la misma se dispone como prohibición relativa para registrar signos como marca, el registrar signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos que consistan en un signo que afecte la imagen de una persona distinta al del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos. Surge entonces el interrogante de si este signo cumple con las disposiciones legales que rigen en el Ecuador que poder ser registrado como marca, y; a fin de poder encontrar una respuesta que no deje tela de duda, se realizará un revisión histórica de este logotipo y un análisis jurídico en torno a este, para lo cual, se aplicará el Derecho de Imagen y el Derecho de Marcas bajo las disposiciones de la legislación ecuatoriana, normativa de la Comunidad Andina de Naciones, Jurisprudencia y Doctrina nacional y extranjera.

El análisis nos llevará a la conclusión central de que este logotipo no puede ser registrado como marca en el Ecuador puesto que se encuadra en la prohibición arriba citada; pero que, en la práctica, la impericia de la autoridad en torno al Derecho de Imagen puede conceder su registro, originando así, casos controversiales.

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual se refleja en cada una de nuestras actividades y en todo lo que nos rodea; y, como consumidores, nos satisfacemos con el producto final y no nos detenemos a pensar sobre los múltiples derechos aplicados para que el mismo llegue en nuestras manos. Sin embargo, al ser profesionales del Derechos, tenemos la responsabilidad de mirar más allá y ahondar en el análisis de si, para obtener ese producto final, la Ley fue correctamente aplicada o si existió vicios en su aplicación; sobre la conjunción de derechos necesaria para la protección de la materialización de una idea bajo la propiedad intelectual; sobre la Doctrina y Jurisprudencia que sustenten nuestro punto de vista; y más cuestiones relativas a Derecho que nos permitan forjar un criterio sustentado.

¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Porque, como profesionales del Derechos, nuestra obligación no es solo aplicar la Ley sino también el generar conocimiento y, por ende, generar valor. Así que debemos retarnos, buscar casos que permitan realizar interesantes análisis, casos que parecerían no tener inconveniente legal; pero que, con nuestra generación de valor, dan un giro por completo y permiten discusiones y posturas; aportando así a la generación de conocimiento colectivo y haciendo honor al porqué el Derecho es una ciencia social y no una ciencia exacta.

Al retarme, encontré un caso, para mí, excepcional. La bien afamada *National Basketball Association NBA* (Asociación Nacional de Baloncesto) de los Estados Unidos de América, es la liga de jugadores profesionales de básquet de dicho país, que nació en 1946 y, al pasar de los años, creció vertiginosamente gracias a la inversión económica de sus asociados, lo que le permitió a esta asociación el fomentar fuertes campañas de marketing, políticas de mercado, publicidad, etc.; con la finalidad de obtener y acrecentar adeptos, ser identificada y diferenciada del resto de ligas de básquet y ser una de las mayores ligas deportivas en el mundo.

Estas campañas, inversiones, etc., tenían, y tienen, como eje central al logotipo característico de la NBA

, un logotipo fácil de asimilar e identificar por el público consumidor

pues, a breves rasgos, el público consumidor observa en él la figura de una persona con una pelota de básquet, al fondo dos colores (azul a la izquierda y rojo a la derecha) y las letras N,B, y A al lado izquierdo inferior. Como todo titular que desea proteger su marca, y la inversión puesta en la misma, la NBA ha registrado este logotipo en varias clases internacionales y en varios países.

De lo narrado, parecería que no hay ninguna cuestión legal a tratar en este caso. Parecería que solo hablo de una marca referente a una liga de baloncesto que protege productos y servicios y que, para su protección, ha sido registrado como marca en varios sistemas legales. Sin embargo, hay un elemento que rompe esta supuesta sencillez y que abre la puerta a un análisis legal interesante: La silueta de un hombre jugando básquet, que consta en el signo, no es una creación propia u original del diseñador del logotipo de la NBA, sino que es la imagen de un famoso jugador de la NBA cuyo nombre es Jerry West y quien, no dio su consentimiento para el efecto (hasta la presente fecha no lo ha dado).

Por ello y, como abogada ecuatoriana, me surgen inquietudes desde la óptica de la legislación de mi país, tales como ¿Puede ser registrado como marca en Ecuador? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cumple con todos los requisitos para su registro? ¿Tiene vicios legales en su nacimiento? ¿Puede ser objeto de acciones de nulidad? y más preguntas que seguro nacerán en el desarrollo del presente trabajo.

Y, aplicando la legislación ecuatoriana, andina, Doctrina y Jurisprudencia nacional y extranjera, daré una respuesta; teniendo presente que no existe un solo punto de vista pero que escogeré el que vaya acorde con mi criterio y lógica legal a la que he llegado gracias a esta maestría; aspirando que mi postura sirva de debate, con respeto, frente a las otras.

Así, llegaré a conclusiones legales que no reflejan necesariamente la realidad fáctica en la que la autoridad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador trabaja y que influye, sobremanera, en su decisión de registro o no de un signo como marca.

Finalmente, el mensaje que también quiero enviar con este trabajo es que cualquier aspecto de la realidad en que vivimos sirve para generar debate y conocimiento en Derecho.

CASO O PROBLEMA

¿Procede el registro como marca del logotipo característico de la NBA en la legislación ecuatoriana, si el mismo afecta la identidad de un reconocido jugador de básquet al incluir su imagen, a lo cual, el jugador no dio su consentimiento? Es el planteamiento principal de este trabajo de maestría y que, al analizarlo, surgirán otras cuestiones o problemas para dar una respuesta conforme al Derecho ecuatoriano; tales como el hecho de que en el Ecuador no se ha legislado de manera fehaciente, y con la importancia que merece, el Derecho de Imagen; que no se ha desarrollado una Doctrina vasta sobre el Derecho de Imagen lo que también ha llevado a pensar a muchos, de manera incorrecta para mí, que el Derecho de Imagen es un derecho de Propiedad Intelectual, lo cual es otra cuestión de análisis en el presente trabajo; que la autoridad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador no llega a conocer el trasfondo de los signos que se presentan a registro como marcas, lo que, en muchos casos, origina conflictos legales cuando se los registra y; en general, se analiza, bajo el caso planteado, la relación entre Derecho de Imagen y el Derecho de Marcas.

Por ende, si bien el caso se enmarcará en la legislación ecuatoriana, tengo frustración de no poder contar con suficientes fuentes de Derecho propias de mi país, pero, de igual manera, se aplicará las pocas fuentes encontradas, así como se considerará disposiciones legales, Doctrina y Jurisprudencia de la Comunidad Andina y extranjeras para una respuesta sustentada.

Para finalizar, cabe indicar que el análisis del caso se lo hace también desde una perspectiva histórica del signo y del titular de la imagen que contiene, ya que todo el peso histórico que este signo soporta lo conlleva a la inherente necesidad de ser una marca sin vicios y no es que lo exime de cumplir con la ley para el efecto.

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y BIOGRÁFICOS

§ 1. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE BALONCESTO NBA

A fin de comprender lo que el logotipo característico de la *National Basketball Association NBA* (Asociación Nacional de Baloncesto, en delante denominada NBA por sus siglas en inglés) protege, es necesario referirme a esta asociación. El hablar de la NBA, no solo es hablar de una liga de baloncesto, es hablar de un deporte que gracias a su empuje es conocido y practicado alrededor del mundo y así como de un negocio exitoso. Para el desarrollo de este acápite, es de gran apoyo el libro de Eric Mintzer y Rich Mintzer "*The NBA Story"*.

La NBA nace el nueve de junio de 1946, bajo otra denominación *"Basketball Association of America"* (Asociación de Baloncesto de América), consolidándose su creación en 1949 bajo el nombre citado en el párrafo anterior. Se creó bajo la figura de una corporación limitada, por lo tanto, de naturaleza privada, lo que es hasta el día de hoy y mantiene su estructura de gobierno y administración, claro está, con modificaciones para adaptarse a los cambios. Así, los dueños de las franquicias (equipos de básquet) son miembros de la asociación de entre los cuales se elige a su presidente más conocido como comisionado. Sus normas, en esencia, consisten en: su constitución que dispone sobre su forma de gobernarse y los órganos respectivos, así como los derechos y obligaciones de sus miembros y; sus estatutos, que reglan la operación de la NBA en donde también se observan los requerimientos de los jugadores[1].

Uno pensaría que, al momento de creación de la NBA, el basquetbol era un deporte instituido a gran escala en Estados Unidos de América, pero no es así; era un deporte jugado a nivel doméstico, local y/o universitario que fue aprovechado por los fundadores de la NBA para llenar los estadios cerrados cuando el jockey no se jugaba y así crear un nuevo negocio

[1] Cfr. Eric MINTZER y Rich MINTZER, *The NBA Story*, Estados Unidos de América, 2020, p.12.

en la prosperidad de la que gozaba los Estados Unidos de América luego de la Segunda Guerra Mundial[2].

Siempre se ha tenido la idea de que la NBA sea un negocio, y el punto medular para que sea exitoso es que siempre escucha a su cliente, es decir, siempre escucha al fanático; por ello, por ejemplo, vio la necesidad de hacer cambios en el juego para que el mismo no sea monótono y aburrido; estableció políticas de protección al fanático en caso de conflicto con el jugador; tiene una constante interacción con sus fanáticos a través de redes sociales, tiene políticas en relación de los lugares en donde pueden asentarse sus franquicias, tiene políticas de comportamiento del fanático para no afectar a otros fanáticos y al show, etc.

Y el tener como centro al fanático es también el entender su realidad, entorno, cultura, que no todo fanático puede ir a un partido de la NBA o puede tener todo a su favor para ser jugador de la NBA; por lo que la NBA tiene, a lo largo de Estados Unidos de América y el mundo, escuelas de basquetbol, campamentos de basquetbol, campeonatos de basquetbol, actividades sociales tales como *NBA Cares* (a la NBA le importa), fundaciones sin fines de lucro, oficinas para aprender sobre las culturas de los lugares en donde se encuentran; maneja también ligas menores como la G league en las cuales se compiten para poder llegar a ser jugador de la NBA y ello también se replica en otros lugares del mundo tales como México y China y otras ligas como la WNBA (liga femenina de la NBA).

Lo dicho, origina una fidelización del fanático que llega a sentirse parte de un grupo, parte de una gran familia de la que siempre está expectante por saber de ella.

También son elementos que permiten el crecimiento global de la NBA. Centrándome en la globalización de la NBA, sin lugar a dudas, el punto de partida fue el equipo de basquetbol de los Estados Unidos de América en los juegos olímpicos de 1992, o mejor conocido como *DREAM TEAM* (equipo soñado). Dicho equipo estaba conformado por grandes estrellas de la

[2] Cfr. Alejandro GAITÁN, "El Origen de la NBA: Como fue el inicio de la liga", *NBA en español*, 07/12/2021, El origen de la NBA: Cómo fue el inicio de la liga | NBA ID

NBA (Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone, David Robinson, Patrick Edwing, John Stockton, Clyde Drexler, Chris Mullin y Christian Laettner)[3] el cual dejó a los espectadores perplejos en cuanto a su juego y excelencia en la cancha, lo que sirvió para que muchas personas alrededor del mundo comiencen a seguir a la NBA.

Otro elemento que coadyuva a esta globalización es la televisión. Como todo, al inicio fue un aspecto de recelo ya que se temía que el público prefiera la televisión y no asista a las canchas pero resulto positivo en el sentido de que atrajo a más fanáticos y retó a los organizadores de la liga a crear, alrededor de los partidos de basquetbol, entretenimientos para los fanáticos[4], y que sea atractivo el asistir a estos partidos, lo que dio resultado. Hoy en día, los partidos de basquetbol de la NBA son vistos por millones de personas alrededor del mundo e incluso la NBA tiene su canal televisivo.

No se puede obviar el hecho de que, en la actualidad, la preferencia es a no depender de la televisión y que cualquier evento pueda ser visto a través de plataformas digitales que, incluso, son retransmitidos en realidad virtual. Así, los partidos de la NBA son vistos a través de plataformas digitales, incluyendo a la propia plataforma de la NBA, y se espera que, para futuras temporadas, algunos partidos de la NBA, sean retransmitidos en el metaverso. Así, el mundo digital es una herramienta importante para el crecimiento de la NBA a nivel mundial y la respuesta a la fanaticada joven, de la cual, todo negocio requiere. Por ello, a nivel digital la NBA también responde con interacción actualizada con sus fanáticos alrededor del mundo a través de sus redes sociales (instagram, tiktok, Facebook, Youtube, etc.), noticias de último minuto, información y actualización de eventos y más novedades de lo que sucede con la NBA, sus franquicias, cuerpos técnicos y jugadores lo que acelera esta globalización.

[3] Cfr. Ricardo Vaquier GARCÍA VALSECA y MEDIOTIEMPO, "A 30 años de que el deporte cambió para siempre; el debut del Dream Team en Barcelona, *Mediotiempo,* 26/07/2022, Recordando al Dream Team original de 1992 a 30 años de su debut | Mediotiempo

[4] Cfr. Eric MINTZER y Rich MINTZER, p.54.

Y al hablar del mundo digital no se puede omitir al famoso juego de la NBA 2k en el cual, en esencia, uno tiene la experiencia de ser un jugador de la NBA (creando su propio avatar) y poder ser parte del show.

Regresando al mundo real, puedo seguir citando innumerables elementos que juegan a favor de esta expansión ilimitada, pero me gustaría centrarme en los que considero importantes como el hecho de que la NBA tiene jugadores internacionales en sus franquicias (jugadores de Grecia, Francia, Argentina, Eslovenia, etc.) y, por ende, atrae fanáticos alrededor del mundo; también estrellas internacionales gustan de la NBA y los fanáticos de estas estrellas replican su comportamiento (Ej: La cantante colombiana Skahira fue vista en una de las finales de la NBA 2023 en Miami); los jugadores tienen contratos con marcas de ropa deportiva o casual, vehículos, accesorios de indumentaria, etc.; lo que les hace conocer fuera del mundo del basquetbol y llegan a tener su fanaticada, la cual, sigue a ese deportista y se interesan por la NBA; los viajes de los jugadores de la NBA a diferentes países lo que asombra y crea fanáticos del jugador y lo comienzan a seguir en la NBA (el caso de Jimmy Butler jugando basquetbol en el parque La Carolina en Quito-Ecuador como otra persona más).

Finalmente, las actividades de la NBA se plasman en indumentarias, accesorios, pelotas, implementos deportivos, vasos, utensilios, peluches y más bienes materiales, tanto de lujo como asequibles económicamente, con los cuales esta globalización, y la fidelización de fanáticos, no pasan desapercibidos (es fácil ver a niños, mujeres y hombres, con camisetas de la NBA en Latinoamérica, África y Asia, por ejemplo); y, lo cual, en el mundo de los negocios, se refleja en contratos de colaboración, publicidad, tales como los novedosos contratos de publicidad para que exista una pequeña publicidad en las camisetas de los jugadores, lo que anteriormente era impensable y otros.

Todo lo dicho, se traduce en billones de dólares de los Estados Unidos de América de ingreso anual para la NBA y es protegido a través de un logotipo:

Falta decir, en breves líneas que, como todo negocio, a lo largo de su historia, no ha estado alejado de inconvenientes tales como separaciones de franquicias, franquicias en banca rota, competencia con otra liga, huelga de jugadores, conflictos entre jugadores, conflictos

entre jugadores y público, escándalos por el comportamiento de sus jugadores, temas raciales de los dueños de franquicias, dependencia de sus grandes estrellas y rivalidad, etc.; pero que, en mi opinión, gracias a su fuerte estructura organizativa, política de ética y sanciones y políticas de marketing y comerciales, los ha sabido sortear.

§ 2. JERRY WEST

Hablar de Jerome Alan West (conocido y en adelante denominado como Jerry West) es hablar de uno de los mejores exponentes del baloncesto, no solo como jugador, sino también como entrenador, directivo, administrador en este deporte y, también por su personalidad e intachable imagen, ha sido catalogado como un ejemplo a seguir. Muchos libros, artículos, páginas web, reportajes, etc., hablan sobre la historia de este personaje único. Para resumir en breves rasgos su vida profesional en el presente acápite, me he basado en la enciclopedia digital Wikipedia, en la página referente a este jugador.

Jerry West nació en los Estados Unidos de América en 1938 y desde muy corta edad se inclinó por jugar basquetbol, tal vez, como una forma de disipar la mente y concentrarse en algo positivo frente a la difícil vida que le tocó experimentar desde que era un niño. A partir de entonces, su tenacidad, dedicación y amor por este deporte, lo llevaron a mejorar en el mismo y a obtener reconocimientos desde su temprana juventud.

La época universitaria de Jerry West es inmejorable. Dados sus records en basquetbol a nivel colegial, varias universidades lo querían y el optó por estudiar en la Universidad de West Virginia, en la cual estudió entre 1956 a 1960 , Universidad en la que impuso varias marcas, rompió records y, por supuesto, fue galardonado por cada uno de sus logros, siendo uno de los más importantes en esta época, el haber quedado campeón del *National Collegiate Athletic Association NCAA* (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) con el equipo de basquetbol de esta Universidad.

Por su excelente trayectoria deportiva, no es sorpresa que un equipo histórico de la NBA lo quiera en sus filas, es así que, en el *Draft* de la NBA de 1960 (evento celebrado en junio de cada año, en el cual las franquicias de la NBA escogen jugadores conforme reglas dispuestas

para el efecto), la franquicia de Los Lakers lo eligió y se convirtió en figura clave para este equipo (una vez asentado en Los Ángeles-California) en el cual, en la mayoría de las veces, sobresalió únicamente él, ya que sus compañeros, y equipo como tal, dejó mucho que desear en momentos vitales tales como las finales de la NBA disputadas con los Boston Celtics y New York Nicks. De ello un ejemplo: en las finales de la NBA del año 1969, disputadas entre Los Angeles Lakers y los Boston Celtics, Los Angeles Lakers perdieron el campeonato, pero Jerry West fue nombrado como *MVP* (*Most Valuable Player*, en español: jugador más valioso) de las finales. Hasta ahora, es el único jugador de un equipo perdedor de unas finales de la NBA que ha ganado ese premio.

En la NBA, esa luz propia como jugador se vio reflejada, como era usual en él, en rompimiento de records, marcas y galardones. Considero que es difícil resumir los logros profesionales de Jerry West en pocas líneas, no solo porque se pueden omitir logros que para él son más importantes que los nombrados, sino también porque no hacen honor al esfuerzo diario por convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA y no demuestra el grado de presión que implicó el mantenerse como un jugador de élite; sin embargo, la carrera de Jerry West en la NBA se puede resumir en las siguientes líneas:

-Jugó catorce temporadas en la NBA (1960-1974), siempre con Los Lakers. Fue adquirido por los Minneapolis Lakers, pero jugó ya en los Angeles bajo el equipo de Los Angeles Lakers;

-Jugó nueve finales de la NBA;

-Fue campeón de la NBA en 1972 con su equipo Los Angeles Lakers;

-Fue el Jugador Más Valioso de la final de 1969;

-Jugó por catorce ocasiones la competencia denominada *All Star Game* (Juego de las Estrellas) de la NBA, que implica una competición de habilidades y partidos entre los mejores jugadores de la NBA, que se celebra anualmente y que son escogidos por el público al que llegan gracias al reconocimiento adquirido;

-Fue el Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas de la NBA 1972;

-Es miembro del salón de la fama del baloncesto (Estados Unidos de América);

-Fue escogido dentro de los mejores 75 jugadores de la NBA en el aniversario 75 de esta asociación;

-Fue elegido, de manera reiterada, dentro del mejor quinteto, mejor segundo quinteto y mejor quinteto defensivo de la NBA.

La experiencia profesional de Jerry West como jugador es impoluta, lo cual sirvió para que tenga una imagen impecable, para ser un referente del basquetbol que muchas personas emulan y adoran hasta nuestros días, para ser temido por sus contrincantes y para tener rivalidad con sus compañeros.

Algunos factores ayudaron a que el jugador sea conocido cada vez más por los fanáticos, factores tales como los partidos en diferentes ciudades, la radio y la televisión en donde se pasaban los partidos de Los Angeles Lakers, pero, si Jerry West no hubiese tenido una buena actuación, su imagen no sería la misma y, por ende, no hubiese sido reconocido como el gran jugador que fue o, simplemente, no sería recordado como uno de los mejores jugadores de basquetbol y de la NBA así como no sería respetado como lo es hoy en día.

Posterior a su vida de jugador, Jerry West se mantuvo relacionado con la NBA y pasó a ser entrenador, asesor de entrenador por un breve espacio (del nuevo entrenador de Los Angeles Lakers), y ejecutivo tanto en la franquicia de Los Angeles Lakers como de los Memphis Grizzlies y Los Angeles Clippers, en donde presta sus servicios actualmente. En cada uno de estos episodios ha logrado destacarse gracias a una buena visión de lo que se requería para llevar adelante a los equipos y ha sabido cuando es el momento de retirarse lo que ha sumado puntos favorables para mantener su imagen respetable.

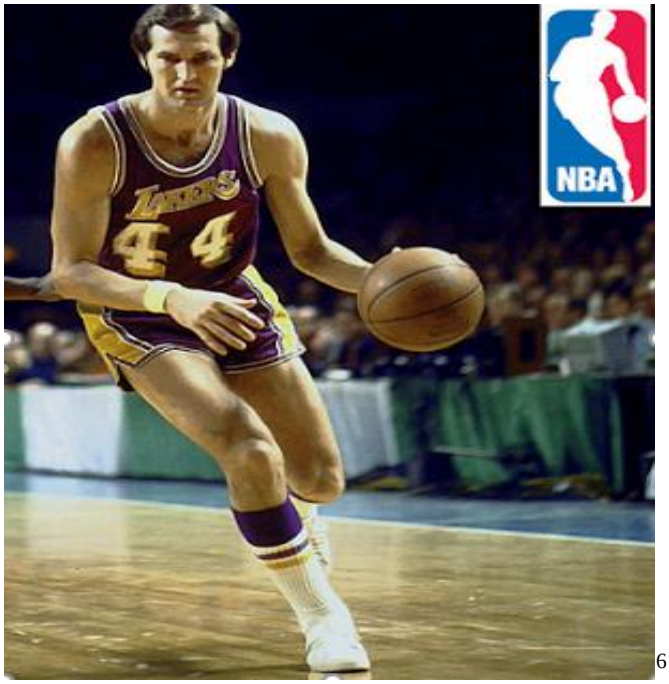
Pero no únicamente nuestra experiencia profesional origina una buena imagen de nosotros, también cuenta nuestras experiencias personales y ello fue entendido por Jerry West puesto que, resumiendo su vida personal en un párrafo, no se le conoce escándalo alguno, problema personal que haya salido en tabloides o, en general, algún punto negativo de su vida personal que haya salido a flote; y, los que lo conocen dicen que es perfeccionista, de metas

personales altas[5] y, como todos, tiene enemistades, conflictos de carácter legal, problemas familiares, etc.; pero ello no ha influenciado para que su imagen se vea menoscaba; al contrario, sirve para, una vez más, resaltar la determinación con la que este hombre se maneja y, por ende, ayuda a nutrir a su imagen.

Cada paso de Jerry West construyó su imagen y, cada paso dado por él, incluyó esfuerzo, por lo que, su imagen es el resultado del esfuerzo realizado por Jerry West para ser uno de los mejores jugadores de la NBA, para ser un modelo a seguir, del esfuerzo en tiempo, dinero, sacrificios, etc. para cumplir con su compromiso con el basquetbol y con el mismo.

Finalmente, hasta el día de hoy se le conoce como "The Logo" o "El Logo" en español.

§ 3. ORIGEN DEL LOGOTIPO CARACTERÍSTICO DE LA NBA



[6]

[5] Cfr. Roland LAZENBY, *Jerry West The life and Legend of a Basketball Icon*, ESPN Books, New York, 2009, p.598.

[6] El gurú del basket, "Jerry West y el logo de la NBA", *El gurú del basket,* Jerry West y el logo de la NBA - el gurú del basket (elgurudelbasket.com)

Como indiqué en párrafos anteriores, la NBA no nació consolidada, sino que, como todo negocio, fue creciendo paso a paso y durante este desarrollo se crearon logotipos para identificarla, los mismos que, en mi opinión, no tenían fuerza distintiva ni creaban impacto en el público, pero, tal vez, para la época, eran suficientes para diferenciar a esta liga.

Pero un punto que marcaría la necesidad de la NBA de crear un logotipo completamente diferente a los usados es el nacimiento de la *American Basketball Association ABA* (Asociación Americana de Baloncesto), que nacía en los Estados Unidos de América en el año de 1967 con la intención de ser la rival de la NBA cambiando reglas del juego, improvisando nuevas reglas, llamando a los espectadores con espectáculos y más; lo que, evidentemente, se volcó en una competencia comercial y de posicionamiento entre estas Asociaciones de Baloncesto.

Por ende, la NBA requería llegar más y mejor a los fanáticos del basquetbol y, una de las formas de hacerlo, era a través de un signo que le ayude a identificarse, diferenciarse e impregnarse en la mente del público y que se sientan identificado con el mismo; que sea sencillo, pero a la vez elocuente, práctico, recordado y de fuerza distintiva.

En este punto hay que tener presente que, en los primeros años de esta batalla, Jerry West ya era un personaje icónico de la NBA, que seguía siendo venerado y que, incluso, como ya cité anteriormente, en la final de la NBA de 1969 fue el mejor jugador del partido pese a la pérdida de su equipo.

Bajo este panorama, acabado el campeonato de 1969, la NBA saca su nuevo logo que usa hasta el día de hoy:

Para obtener este logo, el comisionado (presidente) de la NBA de aquel tiempo, señor Walter Kennedy, contrató al diseñador Alan Siegel, quien diseñó el logo de la liga de béisbol de los Estados Unidos de América. Este nuevo logo, debía tener como base al logo de la liga de béisbol que, por sus colores, logró identificarse con el público norteamericano. Trazado el objetivo, Siegel se inspiró, por así decirlo, en varias fotografías relacionadas con los jugadores de la NBA y presentó varios bocetos, pero todos ellos fueron rechazados.

Un día, en los archivos de una revista deportiva a los que Siegel tuvo acceso por un amigo, encontró una foto de Jerry West, tomada por el fotógrafo Wen Roberts, en la cual el jugador estaba driblando en la cancha de básquet. La figura de Jerry West inspiró a Siegel ya que, como él cita en su entrevista a Los Angeles Times, *era perfecto porque era vertical y tenía sentido de movimiento,*[7]y en la misma entrevista indica que Kennedy (comisionado NBA) pensaba lo mismo. Siegel tomó el contorno de la figura de Jerry West, lo rellenó de color blanco y lo puso en el centro del logo con un fondo de dos colores: azul a su izquierda y rojo a la derecha e incluyó las siglas de la Asociación (NBA) al lado inferior izquierdo.

El logo tuvo un éxito rotundo desde su revelación e, internamente en la NBA, para su publicidad, como expresa Siegel en la entrevista citada, nadie preguntó si era Jerry West; sin embargo, era innegable que se trataba de este jugador, el cual, de ahora en adelante, sería la cara de la NBA en cada una de sus actividades alrededor del mundo.

¿Qué falta por decir en esta historia? Que Jerry West ni siquiera estuvo enterado de que su imagen sería el nuevo logo NBA. Cuando Jerry West vio por primera vez el logotipo pensó: *Se parece a alguien familiar*[8]. Al respecto, la posición del jugador ha evolucionado con el paso del tiempo. En un inicio no se pronunciaba respecto del tema, posteriormente manifestó que si fuese él se sentiría muy halagado, en momentos bromeaba y se presentaba así mismo como El Logo (en español) y, hace pocos años atrás, en el programa "The Jump", de la cadena televisiva ESPN, expresó su conocimiento de que es el logo de la NBA con las siguientes palabras:

> "*En primer lugar, desearía que nunca haya salido ese logo, realmente lo deseo y lo he dicho en más de una ocasión, y tú sabes, es halagador si es que soy yo, sé que soy yo, pero es halagador. Jugué en el tiempo cuando ellos comenzaron a tratar de comercializar la liga, había cinco personas que ellos iban a considerar y yo no conocí nada del tema hasta que, bueno, el difunto comisionado Walter Kennedy me lo contó, y entonces, obviamente, el New York Times publicó un gran artículo al respecto; nuevamente, es halagador pero si fuera la NBA me avergonzaría*

[7] Jerry CROWE, "That iconic NBA silhouette can be traced back to him", *Los Angeles Times*, 27/04/2010, That iconic NBA silhouette can be traced back to him - latimes (archive.org)

[8] *Ibid.*

> *de ello, realmente lo haría porque, no sé, creo que no me gusta hacer nada para llamar la atención y cuando la gente dice eso simplemente no es quien yo soy, punto. Y si ellos quieren cambiarlo, deseo que lo hagan (…).*[9]"

Al señalar que la gente dice eso, se refiere a que lo apodan EL LOGO (español).

Basta señalar que West, es una persona que no le gusta vivir atada al pasado, como lo ha señalado en entrevistas y, los que le conocen, lo describen como humilde (lo que se puede observar en su declaración); razones por las cuales ser EL LOGO no es plausible para él.

¿Cuál ha sido la postura de la NBA al respecto? ¿Ha declarado que es la imagen de Jerry West o no? Hasta el día de hoy, la NBA no ha reconocido oficialmente que el jugador de su logo es Jerry West, pero tampoco lo ha negado. Para el mentado artículo de Los Angeles Times, se le consultó sobre el tema al anterior comisionado de la NBA, David Stern (al momento de la entrevista era el comisionado), quien, a través de un vocero, declinó comentar del tema indicando que él no sabe si West está en el logo, *¨No hay registro de ello aquí¨ comentó el vocero Tim Frank.*[10]

Tal vez, el móvil para que la NBA no lo reconozca oficialmente puede ser que la NBA quiso evitar pagar por derechos de imagen en un logo que tiene un valor de miles de millones de euros al año[11] o, puede ser un móvil más altruista como el que explica Siegel:

> "*Ellos quieren institucionalizarlo, más que individualizarlo (…) Se ha convertido en un signo omnipresente, clásico y punto focal de nuestra identidad y de su programa de licenciamiento que ellos no quieren que necesariamente se identifique con un jugador*"[12]

[9] THE JUMP Programa, "Jerry West wishes NBA would change its logo", *ESPN*, 2017, Jerry West Wishes NBA Would Change Its Logo | The Jump | ESPN - YouTube

[10] CROWE.

[11] Cfr. Robert ÁLVAREZ, "La NBA y el logo de la Discordia", *Periódico El País*, 28/02/2021, La NBA y el logo de la discordia | Deportes | EL PAÍS (elpais.com)

[12] CROWE.

CAPÍTULO II
DERECHO DE IMAGEN

§ 4. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Conforme lo analizado, desde el punto de vista legal, estamos frente a dos derechos: el Derecho de Imagen (también conocido como Derecho a la Imagen) y el Derecho de Marcas (conocido igualmente como Derecho Marcario) inmerso en la propiedad intelectual.

Al analizar el Derecho de Imagen, debo manifestar que esperaba contar con mayor legislación ecuatoriana y con doctrina y jurisprudencia que emane de Ecuador; sin embargo, muy a mi pesar, la intensa búsqueda no ha tenido resultados fructíferos ya que, como indica la autoridad en materia de propiedad intelectual en Ecuador que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI (en adelante denominada SENADI), lamentablemente, en Ecuador no se cuenta con una legislación referente al Derecho de Imagen, pese a que, el legislador tiene una obligación constitucional de producirlo;[13] así mismo, Ecuador no cuenta con una vasta Doctrina y Jurisprudencia que emane de nuestra realidad y permita construir criterios jurídicos a partir de casos concretos vividos en Ecuador, bastando decir que, la jurisprudencia ecuatoriana encontrada y de aplicación al caso de este trabajo, tiene como base jurisprudencia y doctrina de otros países. Tal vez podría utilizar esta falencia a futuro como una motivación para un trabajo exhaustivo sobre el Derecho de Imagen en el Ecuador que llene este vacío.

Viendo la otra cara de la moneda, Doctrina y Jurisprudencia que se refieren a otras legislaciones han desarrollado vastamente el Derecho de Imagen, lo que será de apoyo para la realización de este capítulo.

[13] Cfr. SENADI, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No.010-2020-DNDAYDC,* 2021. p.36.

§ 5. DEFINICIONES, NATURALEZA Y ALCANCE DEL DERECHO DE IMAGEN

El Derecho de Imagen es definido tanto desde un punto de vista legal, así como desde un punto de vista comercial, que no es de menor importancia, dado el ejercicio del Derecho de Imagen en este campo y de necesaria referencia puesto que estas definiciones nos permiten entrever como es concebido este derecho en la práctica.

Partiendo de las definiciones legales, tenemos aquellas que lo definen per se y, otras, que lo definen a través de las facultades que este derecho otorga a su titular. Una definición legal, propia del Derecho de Imagen es la siguiente:

> ¨(…) derecho personalísimo, y por tanto imprescriptible, intransmisible e irrenunciable, de naturaleza extrapatrimonial e inherente a la condición humana, en tanto integra el amplio concepto de la dignidad del hombre¨[14]

En cambio, una definición legal que nos permite ver las facultades que este derecho otorga a su titular es:

> "El derecho a la imagen es el derecho personalísimo que permite a su titular oponerse a que otros individuos y por cualquier medio capten, reproduzcan, difundan o publiquen –sin su consentimiento o el de la ley- su propia imagen."[15]

Estas definiciones son un reflejo de la noción tradicional del Derecho a la Imagen, la cual fue tomada por las legislaciones para normar a este derecho y aplicarlo a una realidad vivida hace mucho tiempo y, en la cual, algunas legislaciones se han quedado anquilosadas ya que, por ejemplo, ciertos regímenes legales disponen, hasta nuestros días, que el titular del derecho a la imagen podrá ejercer las facultades que este derecho da, cuando se trate de una fotografía, dibujo u obra similar, omitiendo las vastas formas de plasmar la imagen de una persona que existen hoy en día.

Ejemplo de este tradicionalismo es la legislación ecuatoriana que en su Constitución Política, artículo 66, se refiere de manera escueta sobre este derecho ya que dispone que la

---

[14] Emilio PINTOS, "Derecho a la Imagen en el Deporte", en *Cuadernos de Derecho Deportivo,* Argentina, 2005, p. 68.

[15] SENADI, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC,* 2021, Pg.28, de RIVERA Julio César, *Instituciones de derecho civil*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, t.II, p.114, citado en RIVERA, Giatti, Alonso. La cuantificación del… Óp. cit., p.377.

Ley protegerá la imagen y la voz de la persona, y; su Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación COESCCI (en adelante denominado COESCCI), trata brevemente sobre la imagen de una persona, haciendo referencia a bustos o retratos de una persona, así como a obras fotográficas o fotografías que consistan en el retrato de una persona. Cabe señalar que estas normas se encuentran dentro de las disposiciones legales referentes a Derechos de Autor.

Dado el vertiginoso crecimiento de medios por los cuales se puede plasmar la imagen de una persona, más que reformar las legislaciones, se ha ampliado estas nociones a través de la Doctrina:

> "Es dable advertir que la expresión retrato fotográfico no debe tomarse ad pedem litteris, sino como comprensiva de dibujos, retratos a lápiz, pinturas, esculturas, televisión, caricaturas y cualquier forma de captar y/o reproducir la imagen humana"[16].

Y ello es aceptado por la autoridad, como en el caso de la autoridad en materia de propiedad intelectual ecuatoriana que, al revisar doctrina con esta amplitud de definición, indica que es aceptable que el derecho de imagen es protegido no únicamente en bustos y/o fotografías, sino también mediante obras protegidas por el Derecho de Autor y medio material alguno[17].

Mientras que en el mundo legal se pretende esta amplitud de significados de términos o conceptos para proteger a la imagen de una persona, el mundo comercial nos brinda definiciones más acopladas a la realidad actual, definiciones que demuestran cómo, en la práctica, este derecho es concebido y las facultades que otorga. Así, desde este punto de vista, tenemos:

> **"**Los derechos de imagen se definen en sentido amplio y la expresión "imagen" no debe entenderse referida estrictamente a la "apariencia" sino a la idea más amplia de "personalidad" o "imagen de marca", por utilizar términos del ámbito de la mercadotecnia***"*[18]

---

[16] *Idem*, p.30, de Julio César RIVERA, Gustavo GIATTI, Juan Ignacio ALONSO, *"La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, intimidad y la imagen"*, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/latinoamericanaderecho/article/download/21378/19051

[17] Cfr. *Idem*, p.31.

[18] Ian BLACKSHAW, "Claves para entender los derechos de imagen en el mundo del deporte", *OMPI*, 2019, Claves para entender los derechos de imagen en el mundo del deporte (wipo.int)

Otra definición brinda casos a los que la persona puede oponerse a que se use su imagen sin su consentimiento:

> *"Los derechos de imagen son, naturalmente, el derecho de una persona a proteger su imagen. Es su derecho de impedir el uso no autorizado de su nombre, apodo, voz, firma, iniciales, identificador de redes sociales, avatares, etc., esencialmente, cualquier cosa que lo identifique personalmente"* [19]

Conjugando las definiciones citadas, podemos decir que el Derecho de imagen es un derecho personalísimo, inherente a la persona, de naturaleza extrapatrimonial, que abarca todos los aspectos que identifican personalmente a su titular físicamente o denotando su personalidad, por lo que es imprescriptible, intransmisible e irrenunciable y que otorga a su titular la facultades de usar comercialmente su imagen (por el medio que él considere), oponerse a terceras personas, que, sin su consentimiento, usen cualquier aspecto de su imagen por cualquier medio, y a consentir que terceras personas la exploten comercialmente por los medios por él autorizados.

En este punto me gustaría hacer dos puntualizaciones. Primero, la tendencia actual es que el Derecho a la imagen, y la imagen como tal, deben ser tratados desde un sentido amplio, no restrictivo, lo que permite una verdadera y eficiente protección de esta.

Segundo, existen diferentes posturas respecto de la naturaleza del derecho a la imagen. Una de ellas, es la que considera este derecho como personalísimo, por ende, inalienable e irrenunciable y es la cual he recogido en la definición dada porque es la corriente que sigue la legislación ecuatoriana y de aplicación por la autoridad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador y, adicionalmente, es con la que estoy de acuerdo. En párrafos posteriores analizaré los efectos de apegarse a esta postura.

Otra punto de vista, tal vez por la inmaterialidad del bien que protege el derecho en análisis, es la que expresa que es un derecho a usar la imagen como derecho de propiedad intelectual, equivalente al derecho de autor, patentes y marcas[20]; criterio con el que no estoy

---

[19]Emma KIRKPATRICK, "Image Rights in sport", *Harrison Clark Rickerbys Solicitors*, 26/06/2019, Image rights in sport | Harrison Clark Rickerbys (hcrlaw.com)

[20]Cfr., Daniel MUÑOZ, "Cesión del derecho de imagen de los deportistas profesionales ecuatorianos enmarcado en el régimen de propiedad intelectual del Ecuador", *Disertación Previa a la obtención del título de Abogado-PUCE*, 2018. p.8.

de acuerdo y, para refutarlo, me sustento en el razonamiento de la autoridad ecuatoriana en materia de propiedad intelectual por el cual, en esencia, expresa que no todo bien inmaterial se somete a la propiedad intelectual, siendo este el caso de la imagen, y que debería contar con su propia normativa. Así mismo, esta autoridad hace hincapié en que, si el COESCCI hace referencia a la imagen, no es que la norme, sino que es para que los derechos de propiedad intelectual no nazcan con vicios[21].

Finalmente, la Doctrina nos brinda otra posición, la cual considera que el derecho de imagen, en su aspecto patrimonial, es un derecho sui generis, es decir que tiene un carácter tanto de propiedad, personal y de protección a la competencia desleal.[22]Doctrina que no ha sido considerada por la legislación ecuatoriana.

Aclarado estos dos puntos, para completar este acápite, es menester referirme a que la Doctrina plasma dos ámbitos en el derecho de imagen. El ámbito personal y el ámbito patrimonial. En esencia, el ámbito personal está extremadamente ligado con el derecho a la intimidad,[23] aclarando que coincido con el criterio de que, si bien están estrechamente vinculados estos derechos, no son lo mismo puesto que el derecho a la intimidad protege la privacidad de una persona, el ámbito privado de esta; mientras que el derecho a la imagen protege los aspectos externos del sujeto que permiten su identificación.[24]En cambio, el ámbito patrimonial, en esencia, versa sobre la explotación comercial de la imagen por parte de su titular, y, siendo de importancia para el caso que me ocupa, lo trataré en un acápite posterior.

---

[21] Senadi, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC,* 2021, p.37.

[22] Cfr. PINTOS, p.80.

[23] Senadi, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC,* 2021, de Soraya RODRIGUEZ LOSADA, "El Contenido de los Derechos de Imagen y su posible catalogación como canon", *Universidad Santiago de Compostela,*2009, https://www.revistajuridicaonline.com/wpcontent/uploads/2009/02/24-el-contenido-de-los-derechos-de-imagen.pdf

[24] Cfr. PINTOS, p.69-70.

§ 6. USO COMERCIAL DE LA IMAGEN Y DEL CONSENTIMIENTO

De la definición del derecho de imagen deviene que su titular es quien tiene, exclusivamente, las facultades de usar comercialmente su imagen, por los medios que considere idóneos y de aprobar que terceras personas exploten comercialmente su imagen.

Dependiendo de la postura que adoptemos en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de imagen, el uso comercial de la imagen de una persona por terceros, tendrá diferente tratamiento. Así, por ejemplo, la línea que sustenta que es un derecho de propiedad intelectual, estima que el uso comercial de la imagen puede cederse a terceras personas.

En cambio, si se adopta la postura de que el derecho a la imagen es un derecho personalísimo, este es inalienable dado que es vital para la evolución del ser humano como tal y, por lo tanto, no puede transferirse a terceras personas, lo cual no implica que el titular no pueda aprobar que terceros usen comercialmente su imagen, sino que, para el efecto, terceras personas requerirán de la autorización de su titular, del consentimiento de su titular, sin que medie una transferencia del derecho.

Como advertí en líneas anteriores, este último criterio es recogido por la legislación ecuatoriana, su Constitución Política (Art.66 citado) dispone la protección del derecho de imagen; algo que, a decir de la autoridad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador, es en su calidad de derecho fundamental de carácter personalísimo al ser esencial para el desarrollo pleno y completo de la persona;[25]y su inalienabilidad es reafirmada por la propia Constitución de la República del Ecuador que en su artículo 11, numeral 6, dispone:

> Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 6. Todos los derechos y principios son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía

Por lo tanto, en el Ecuador, como bien indica su autoridad en materia de propiedad intelectual, el derecho de imagen no puede enajenarse (tampoco cederse), renunciar a él o dividirlo, ya que se actuaría en contra de disposición constitucional[26]. En tal virtud, lo que aplica

[25] SENADI, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC,* 2021, p.31.

[26] Cfr. *Ibid.*

en la legislación ecuatoriana, a fin de que terceros, legalmente, puedan explotar comercialmente la imagen de una persona, es que el titular del derecho de imagen consienta tal explotación comercial.

Muestra de ello son los artículos del COESCCI[27] que, al tratar sobre el derecho de imagen disponen que se requiere la autorización del titular. Un ejemplo concreto es el Art. 361 num.6 del COESCCI que dispone sobre la prohibición de registrar signos distintivos que afecten derechos de terceros, entre ellos, la imagen de una persona, salvo que se acredite el consentimiento de la misma.

Y así lo aplican las autoridades judiciales ecuatorianas, como se puede observar del fallo de la Corte Provincial del Guayas en el caso del jugador Edison Méndez contra CONECEL, en el cual, en resumen, el jugador demandó a esta operadora celular por el uso de su imagen en una promoción. CONECEL alegó que tenía convenio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el uso de la imagen de la selección ecuatoriana de fútbol. La Corte resolvió a favor del jugador, con los fundamentos, entre otros claro está, de que no existía autorización del jugador para el uso de su imagen tanto en el convenio citado como en acuerdos con otras entidades y que el convenio de referencia era para el uso de la imagen de la selección como cuerpo colegiado el cual surte efectos solo en los contratantes conforme el Código Civil.[28]

Ahora bien, en este punto vale preguntarse ¿Cómo debe darse este consentimiento? La Doctrina indica que debe ser expreso:

> "(…) el consentimiento para la publicación de la imagen no puede presumirse y es de interpretación restrictiva lo cual veda la posibilidad de admitir un consentimiento implícito anticipado para su publicación.[29]"

[27] COESCCI, Suplemento Registro Oficial No. 899, 9/12/2016, Artículos 160,161.

[28] Cfr. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, Sala Conjueces Contencioso Administrativo, *Juicio Núm. 295-07-3*, *Edison Méndez Méndez v. CONECEL*, 16/03/2009, p.8.

[29] SENADI, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC,* 2021, p.32, de Julio César RIVERA, Gustavo GIATTI, Juan Ignacio ALONSO.

De lo citado también se deduce que el consentimiento es de interpretación restrictiva, es decir de un alcance preciso en cuanto al objeto del uso comercial de la imagen y lo medios por los que se hará tal uso.

Finalmente, como expresa el SENADI, acorde a lo dispuesto en el Art. 161 del COESCCI (fotografías de retrato), deberá ser escrita.

En conclusión, el consentimiento a otorgar el titular del derecho de imagen debe cumplir con requisitos siendo estos que el consentimiento debe darse por escrito, debe ser expreso y de interpretación restrictiva (en cuanto al objeto su uso y medios).

Considero que los requisitos citados, sean legales o doctrinarios, obedecen a la necesidad de que, tanto el titular del derecho de imagen como el tercero autorizado, tengan la seguridad jurídica de poder explotar comercialmente la imagen y explotarla por los medios acordados por las partes.

Y estos requisitos plantean la necesidad de que el consentimiento sea otorgado en conjunto con otros elementos de relevancia para las partes tales como la retribución económica que tendría el titular del derecho, forma de pago, territorialidad o extraterritorialidad, duración, fuerza mayor o caso fortuito y más derechos y obligaciones de las partes. En tal virtud, por la seguridad jurídica citada, es recomendable que las partes firmen un contrato en el que se encuentre todas las estipulaciones necesarias.

Si como tercero cuento con el consentimiento del titular del derecho de imagen para su explotación comercial (conforme lo detallado), no causo perjuicio a su titular; ergo, si no cuento con el mismo, ocasionaré un perjuicio a su titular. Desarrollaré en acápite aparte este punto, pero antes de ello, considero de relevancia, el desarrollar primero el derecho de imagen de figuras públicas.

§ 7. DEL DERECHO DE IMAGEN DE FIGURAS PÚBLICAS

En líneas anteriores me referí al esfuerzo que las personas realizan para forjar su imagen pública, para que sea una imagen positiva y mantenerla así a lo largo del tiempo, por lo cual

surgen estas interrogantes: ¿La imagen de un personaje público, su esfuerzo por forjarla, hacerla positiva y mantener una buena imagen en el tiempo no es merecedora de protección? ¿Por ser conocido públicamente, no merezco la protección de mi imagen? Considero que sí merece protección, que sí existe un derecho de la imagen a proteger, concordando así con la opinión de Emilio Pintos quien expresa: "La fama o conocimiento público de una persona no es sino la cualificación del derecho de imagen e incidirá en el quantum del daño generado más no en su existencia[30]".

Ahora bien, existe una postura contraria que señala: "(…) no habrá intromisión ilegítima cuando la imagen corresponda a una persona pública y ésta se encuentre en un acto o espacio público;(…)"[31]

Considero que esta última postura, si bien es respetable, obedece a la confusión entre derecho a la intimidad y derecho de imagen (arriba tratado) y, por ende, no hay excepción al derecho de imagen, sino que los eventos planteados constituirían una violación al derecho exclusivo de explotación comercial de la imagen de su titular.

Al respecto, la legislación ecuatoriana, al tratar el derecho de imagen en las prohibiciones para registro de marca (Art. 361 COESCCI), no acoge excepción alguna por ser figura pública y, en forma general, trata sobre la imagen de una persona (natural o jurídica) distinta a la del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distintica del solicitante (reconocidas públicamente). Recordemos también, como ya analicé, el derecho de imagen en el Ecuador es un derecho personalísimo, intrínseco a toda persona y garantizado constitucionalmente, por lo que, en Ecuador, toda persona tiene derecho a la imagen sin distinción alguna.

[30] PINTOS. p.75.

[31]SENADI, Resolución No.SENADI-DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No. 010-2020-DNDAYDC*, 2021, p.32, de Palomar OLMEDA, Alberto y Descalzo GONZÁLEZ, Antonio *"Los derechos de imagen en el ámbito del deporte profesional: especial referencia al fútbol"*, Madrid: Dykinson, 2003, p. 11.

§ 8. DEL DAÑO

El uso no consentido de la imagen de una persona genera un daño patrimonial y un daño moral para su titular;[32]lo que faculta a la persona afectada a demandar una indemnización pecuniaria, así como que cese el uso no consentido de su imagen.

El perjuicio económico se da por el ingreso patrimonial injusto que el tercero no consentido obtiene gracias al uso de la imagen de su titular, así como de ir en contra de disposiciones legales y constitucionales (caso de la legislación ecuatoriana). [33]

En cuanto al daño moral, este se da por la afectación que el uso no consentido de nuestra imagen produce a nuestra parte emocional. Por ello, la Corte Provincial del Guayas, para la resolución de su sentencia ya citada, recoge la siguiente jurisprudencia de la República Argentina:

> "(…) en el caso Carrizo, José Oscar contra Editorial Atlántida en la Argentina, la Sala E en resolución del 4 de octubre de 1996 expresó: "Como se ha señalado en otras oportunidades la simple exhibición no consentida de la imagen, afecta el derecho que se intenta proteger por medio del artículo 31 de la Ley 11723, aunque ello no cauce ningún gravamen en la privacidad, honor y reputación del afectado, ya que por sí sola presenta un daño moral por el disgusto de ver avasallada la propia personalidad…"

Para reafirmar lo citado, la Corte señalada, en la misma sentencia, recoge lo expresado por Eduardo Martínez Álvarez en su artículo "El Derecho de Imagen" publicado en la revista On Line Juris Doctor:

> "(…) En el tema y coincidiendo con Rivera, la sola utilización no consentida de la imagen de una persona con una finalidad publicitaria, constituye un hecho ilícito que da causa a un daño moral indemnizable (…)"

Basta indicar que, las figuras públicas, al tener derecho de imagen, y al no consentir el uso de la misma por parte de terceros, también sufren un daño patrimonial y moral. Recordemos lo arriba citado y expresado por Emilio Pintos, con sus palabras, en el sentido de que la

---

[32] PINTOS, p.80.

[33] Cfr. CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, Sala Conjueces Contencioso Administrativo, *Juicio Núm. 295-07-3, Edison Méndez Méndez v. CONECEL*, 16/09/2009, p.3.

categorización de famoso, es una cualidad de la imagen de una persona y afectará en el quantum del daño, pero no en su existencia.

En tal virtud, el daño económico que afecta a famosos o figuras públicas está dado tanto por el ingreso económico sin causa justa que el tercero no autorizado obtiene, así como por la disminución de ingresos de la figura pública afectada (y que podía obtener) y la exclusión de su imagen a competidores del tercero no consentido, dificultando su comercialización a su titular; [34]y, para cuantificar el perjuicio económico acaecido, se considerará el ingreso económico injustificado del tercero no consentido, más el valor de su imagen en el mercado para lo cual se toman en consideración varios factores tales como nivel de popularidad, contratos previos, contratos de similares con fama similar y más relacionados[35].

Para finalizar este capítulo, me gustaría rescatar, en pocas palabras, algunos conceptos tales como que el derecho de imagen, hoy en día, es considerado en un sentido amplio y, por ende, abarca todos los elementos que permitan identificar a una persona así como su personalidad; que en el Ecuador es tratado como un derecho personalísimo por lo que no se lo puede ceder sino que su titular consiente su uso comercial a terceros; este consentimiento debe ser expreso, por escrito y de interpretación restrictiva; que el hecho de ser figura pública importará para el quantum del daño, más no para afianzar su existencia; y, que el afectado por la vulneración del derecho de imagen podrá demandar por daño patrimonial y moral así como el cese del uso no consentido de su imagen.

[34]Cfr. PINTOS, p.79.

[35] Cfr. *Ibid*.

CAPÍTULO III
DERECHO DE MARCAS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SU APLICACIÓN POR EL SENADI

§ 9. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Como se ha dicho anteriormente, en el Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación COESCCI es la normativa especial que regula la propiedad intelectual, más concretamente a nuestro estudio, el Derechos de Marcas (o Derecho Marcario). Al ser Ecuador parte de la Comunidad Andina de Naciones, rige para nuestro país la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante denominada Decisión 486). Por ello, estas normas han sido consideradas y se seguirán revisando en el presente capítulo, bastando decir que las mismas responden a convenios internacionales sobre la materia de propiedad industrial que Ecuador ha suscrito y forma parte.

Sobre la base de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante denominado TJCAN) ha resuelto innumerables interpretaciones prejudiciales (facultad del Tribunal) sobre varios puntos en materia de Derecho de Marcas; criterios que se han vuelto uniformes a lo largo del tiempo y de aplicación tanto por la autoridad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador (y de los países de la Comunidad Andina), así como por el abogado de propiedad industrial en la Comunidad Andina, por lo que estos criterios también serán considerados en el presente capítulo, atreviéndome a decir que las interpretaciones prejudiciales de este Tribunal, recogen criterios de expertos y constituyen una formidable fuente de estudio y guía para quienes queremos aprender más sobre la propiedad intelectual.

Finalmente, un punto que considero importante es que no basta con estudiar el Derecho solo desde la óptica teórica, por lo cual, en el presente capítulo me permitiré analizar cómo es aplicado el Derecho de Marcas por la autoridad ecuatoriana en materia de propiedad intelectual.

§ 10. DE LA MARCA Y SUS REQUISITOS PARA SU REGISTRO EN ECUADOR

En nuestro día a día observamos muchas marcas: en el pan del desayuno, en la libreta de notas, en la computadora que usamos, etc.; y es que las marcas son signos que permiten identificar los productos y servicios que se encuentran en el mercado y distinguirlos de otros iguales o similares. La base para obtener una marca que diferencie e identifique un producto/servicio en el mercado es la imaginación del hombre ya que esta es infinita, nos permite navegar en varios pensamientos, cuadrar algunas opciones y encasillarnos en una que cumpla con estas funciones de identificación y diferenciación.

Así, el COESCCI (Art. 359) y la Decisión 486 (Art.134) disponen que la marca es un signo apto para distinguir productos y servicios en el mercado y que, para su registro, debe ser susceptible de representación gráfica, así como establecen una lista ejemplificativa de qué signos podrán ser registrados como marca.

Traducida estas disposiciones legales a criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tenemos:

> " Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: "Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca". (Proceso 92-IP-2004, marca: "UNIVERSIDAD VIRTUAL", publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004)."[36]

[36] TJCAN, *Proceso 158-IP-2012*, Quito-Ecuador, 25/04/2013, p.5.

Teniendo en cuenta lo expresado, existe un universo de signos, que, para ser considerados como marca, sine qua non, deben cumplir con dos requisitos: el ser susceptible de representación gráfica y gozar de distintividad.

Al hablar del requisito de susceptibilidad de representación gráfica, hablamos de la aptitud del signo para ser representado materialmente y poder ser percibido por el público consumidor a través de sus sentidos (imágenes, colores, palabras, etc.)[37]; mientras que el requisito de distintividad, en esencia, implica el poder identificar productos/servicios permitiendo al consumidor que los diferencie unos de otros faltando decir que el signo debe tener una distintividad intrínseca (capacidad de diferenciar productos/servicios) y una distintividad extrínseca (capacidad del signo de diferenciarse de otros).[38]

Adicional a estos requisitos, el TJCAN, en reiteradas interpretaciones prejudiciales, ha señalado que el signo también debe cumplir con el requisito de no estar dentro de ninguna causal de irregistrabilidad dispuestas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Efectivamente, el Art.135 versa sobre las prohibiciones absolutas de irregistrabilidad (intrínsecas del signo), dentro de las cuales está el no cumplir con lo previsto en el Art.134 citado, carecer de distintividad y otros casos. Algunas causales, pese a ser absolutas, por disposición del propio artículo, pueden registrarse si cumplen con condiciones.

En cambio, el Art. 136 versa sobre las prohibiciones relativas (vulneración de derechos de terceros), dentro de las cuales está aquella relativa a la imagen de otra persona conforme lo siguiente:

> "e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiere fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;"

[37] Cfr. *Ibid.* y Proceso 37-IP-2013, Quito-Ecuador, 25/04/2013, p.6.

[38] Cfr. TJCAN, *Proceso 240-IP-2013*, Quito-Ecuador, 20/02/2014, p. 8.

Al igual que la Decisión 486, el COESCCI dispone prohibiciones absolutas para que un signo sea registrado como marca (Art.360) y prohibiciones relativas para ello (Art. 361) disponiendo, en el numeral seis de este último artículo, la prohibición relacionada con la imagen de otra persona:

> "6. Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;"

Se observa con claridad que estas dos disposiciones legales son prácticamente iguales, con un mínimo cambio en la Decisión 486 en la expresión "(…) si hubiere fallecido, el de quienes fueran declarados (…)".

En tal virtud, en Ecuador es prohibido registrar como marca un signo que consista en la imagen de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como persona distinta del solicitante, sin su consentimiento (o de sus herederos), y que afecte su identidad o prestigio; entendiéndose por afectación a la posibilidad de que el público consumidor piense, erróneamente, que los productos/servicios que el signo protege tienen relación con la persona a la cual pertenece, en este caso, la imagen.[39] Sin embargo, esta prohibición es subsanable si se cuenta son su consentimiento (o de sus herederos).

Pero, más allá de que sea una prohibición por no contar con el consentimiento del titular del derecho de imagen, esta prohibición obedece a la necesidad de que la marca no nazca con vicios (se habló anteriormente) así como, todo derecho de propiedad intelectual, al ser derechos de exclusiva, tienen como limitantes a los derechos fundamentales de las personas conforme lo expresado por la Corte Provincial de Justicia del Guayas:

> " Siendo como es la imagen un derecho protegido por la Constitución Política es obligación de todo funcionario judicial y administrativo, velar por su respeto (…) Resulta evidente que el artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual que la accionante cita como fundamento de su acción reconoce que los derechos de exclusiva, como son los de Propiedad Intelectual, tienen como

[39] Cfr. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI -Perú, Resolución Nº 1213-2018/CSD-INDECOPI, en *Compendio de Resoluciones Andinas en materia de Marcas*, COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, IPkey, EUIPO, 2021, p.294-295.

> límite los derechos fundamentales de la persona, y en ese sentido se encuentra lógico que el legislador haya establecido que el retrato de una persona no pueda ser puesto en el comercio sin el consentimiento de ésta."[40]

Si bien este criterio es impartido con la anterior norma de propiedad intelectual del Ecuador y se refiere al Art. 40 inmerso en derechos de autor; sigue siendo válido hasta hoy dada la importancia de reconocer este limitante y, por ende, el respeto que debe tener una marca a los derechos fundamentales de las personas. Por ello, esta norma, cuando dispone "una persona distinta del solicitante" reafirma que cualquier persona es digna de protección de su derecho de imagen y no solo las personas conocidas públicamente, a las que se refiere al disponer "o identificada por el sector pertinente del público como persona distinta del solicitante."

Bajo esta misma línea se mantiene el TJCAN, el cual, al respecto señala:

> "La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos consagra dentro de sus principios generales, que los Países Miembros de la Comunidad Andina reconocen los derechos humanos como inherentes a la naturaleza y dignidad de toda persona y reconocen que todos los derechos humanos deben ser exigibles y reafirman su compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales y en las leyes nacionales, y de adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para prevenir e investigar los hechos que puedan constituir violaciones de los derechos humanos, asegurar la eficacia de los recursos constitucionales y judiciales, juzgar y sancionar a los responsables de éstas y reparar integralmente a las víctimas, de conformidad con la ley. En este orden de ideas, se reconoce que las personas poseen derechos inherentes, tales como son el derecho a tener nombre, apellido, firma, título, respeto y protección de su imagen, retrato o caricatura sin denigrar o denostarlas. Por tanto, en materia de protección de signos distintivos se tienen en cuenta estos derechos y se ha previsto la imposibilidad de registrar como marca signos que afecten la identidad o prestigio de personas naturales o de personas jurídicas, resultando así que también se brinda protección por esta vía a las empresas, con su razón o denominación social"[41]

[40] CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, Sala Conjueces Contencioso Administrativo, *Juicio Núm. 295-07-3, Edison Méndez Méndez v. CONECEL*, 16/09/2009, p.7.

[41] COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Manual para el Examen de Marcas en los Países Andinos,* 2023, p.166.

§ 11. ACCIONES ADMINISTRATIVAS A EJERCER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL CUANDO UNA SOLICITUD/REGISTRO DE MARCA CUMPLE CON LA PROHIBICIÓN EN ANÁLISIS

La prohibición materia de análisis en este capítulo, se la dispone teniendo como punto de partida al solicitante por lo que surge la interrogante, en materia de derecho de marcas, ¿Qué puede hacer el titular del derecho a la imagen si es una persona distinta del solicitante? No existe una disposición legal taxativa para ello en el COESCCI ni en la Decisión 486, pero se entiende que, llegado al conocimiento del titular del derecho de imagen que una tercera persona pretende registrar una marca que contiene su imagen sin su consentimiento, el titular tiene dos opciones, dar su consentimiento u oponerse al registro de la marca.

Conocemos la figura jurídica de oposición al registro marcario por lo que no pretendo entrar en detalle al análisis de la misma y no es objeto de este trabajo final; considero que resulta un mejor apoyo el referirme a dos casos prácticos de oposición por uso de imagen sin consentimiento que devienen de la legislación colombiana en los cuales se aplicó la Decisión 486 al ser Colombia parte de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que son casos de referencia jurisprudencial para Ecuador.

En esencia, el primer caso versa sobre la solicitud de registro de la marca "TODO BIEN" para la clase internacional 32. El exfutbolista Carlos Valderrama, en 2016, presentó oposición sobre la base del Art. 136 literal e) de la Decisión 486, alegando que afectaba su identidad ya que la frase "TODO BIEN, TODO BIEN" lo identifica en Colombia. La autoridad negó la oposición indicando que la marca no afecta su imagen o identidad y no está en la prohibición citada. Así mismo, el registro de la marca fue negada por considerarla expresión de uso común. Lo interesante, como se indica en el artículo donde se obtuvo este caso, es que la autoridad incluyó a expresiones que identifican a una persona dentro del derecho de imagen. Luego, el exfutbolista registró la gesticulación "Todo Bien" junto con el pulgar extendido, lo que sirvió como antecedente en esa legislación de que la imagen es protegida por una marca no tradicional[42].

[42] Cfr. José Roberto HERRERA DÍAZ, "El Registro de Imagen como marca", en *Imagen y Derecho de la Moda Anuario 2021-2022 Derecho y Moda sustentable*, Directora Susy Bello Knoll, El Dial.com Contenidos Jurídicos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina,2022, p.53.

Otro caso, en resumen, trata de la expresión " TUUUUU TRANQUILO!" de un comentarista de fútbol. La cadena televisiva donde trabajaba, en 2018, presenta solicitud de registro de "TÚ TRANQUILO" para las c.i.38 y 41, sin informar al comentarista que tenía contratos de publicidad con su expresión. Así, el comentarista presenta solicitud de registro de su expresión (c.i.38 y 41) y se opuso a la solicitud previa sobre la base del literal e) del Art. 136 de la Decisión 486. También, un tercero quiso registrar "TU TRANQUILO EVENTOS". La autoridad negó las solicitudes del canal y del tercero por ser términos de uso común y registra la del comentarista con el sustento de que el público lo identifica con esa expresión, por ende, identifica el origen empresarial y servicios que protege. Finalmente, como indica el autor del artículo, se puede decir que la imagen se extendió hasta identificarse con una expresión y logró fuerza distintiva para ser registrada como marca[43].

Los casos narrados nos indican que es difícil la aplicación de la prohibición objeto de análisis, pero, afortunadamente, también constituyen antecedentes de reconocimiento del derecho de imagen en un sentido amplio, lo que nos dan la esperanza de que a futuro podamos tener una respuesta favorable de protección de este derecho por parte de la autoridad en materia de propiedad intelectual.

Así mismo, dejan ver, como conocemos, que estas acciones son ejercidas por el titular del derecho de imagen que ha llegado a tener conocimiento de la vulneración de su derecho. Pero ¿Qué sucede en aquellos casos en los que el titular del derecho de imagen no llega a tener conocimiento y no presenta oposición? En esos casos, dependemos exclusivamente de la autoridad, de que el funcionario a cargo, al verificar que el signo contiene la imagen de una persona distintita del solicitante o de una persona identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, de oficio, requiera que se presente el consentimiento del titular del derecho de imagen (o herederos); y, en caso de no cumplirse este requerimiento, aplicará esta prohibición y denegará el registro. Hay que recalcar que esta actuación de la autoridad debe darse independientemente de si se presenta o no oposición al registro de la marca por parte interesada.

[43] Cfr. *Idem,* p.57

Así, por poner un ejemplo, si en el signo solicitado a registro consta mi rostro a detalle y, el solicitante es otra persona, conforme copia de la cédula de identidad que se presenta como habilitante del trámite, la autoridad, de oficio, requerirá la presentación de mi consentimiento. Así mismo, si en el signo consta la imagen irrefutable (cara con facciones) de una figura pública o famosa de la cual la autoridad tiene conocimiento, de oficio, la autoridad requerirá que se le presente el consentimiento de esta.

Cabe señalar que los casos planteados son fáciles ya que el rostro a detalle del titular del derecho de imagen es perfectamente distinguible del solicitante conforme la cédula; pero no solamente hay casos fáciles, ¿Qué pasaría si se presenta una solicitud de registro de marca que contiene una silueta de una persona (distinta del solicitante) y no se presentó oposición alguna? Recordemos lo dicho anteriormente respecto de que, hoy en día, la imagen es considerada en un sentido amplio y abarca cualquier elemento que identifique a una persona.

La respuesta resulta de la entrevista realizada a la Dra. Vanessa Saltos, actual coordinadora de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, anterior miembro del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI y profesional del Derecho experta en Propiedad Intelectual. La Dra. Saltos en su entrevista permite concientizar la realidad de las personas que trabajan en el SENADI y los recursos con los que cuentan para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Responde indicando que el registro de marca es territorial y recalca que el SENADI no tiene una base de datos gráfica que permita hacer un cotejo entre marcas registradas con gráfica (o solicitadas previamente) con las solicitudes que contengan gráfica. Así mismo, indica que el examinador no es experto en el sector pertinente, no tiene un conocimiento amplio y que dependemos mucho del examinador que esté a cargo, el cual, puede considerar que es una creación, un diseño, que hace alusión a lo que quiere proteger y que no identifica a nadie con ella, no se sabe de quién se trata y el examinador tal vez apruebe el registro. Expresa que hay

casos conflictivos en el extranjero pero que son registrados en el Ecuador porque el examinador no tiene ese conocimiento.[44]

En este punto debo expresar que la Dra. Saltos considera que una silueta no es imagen porque no tiene facciones, no la identifica[45], opinión respetable, pero la que no apoyo por los sustentos que ya brindé en el capítulo referente a Derecho de Imagen y su concepción en sentido amplio (que considero correcto ya que al ser un bien jurídico esencial a la persona debe ser protegido en forma amplia) así como con los casos de oposición citados en este capítulo y otro caso que ahondaré en el siguiente capítulo.

Finalmente, tanto el trámite de oposición como el examen que realiza el examinador, operan cuando está el signo está en la etapa de solicitud. ¿Qué sucede si, por resolución, se concede el registro de la marca que incluye una imagen de un tercero sin su consentimiento? En ese caso nos encontraríamos frente a una infracción y el registro de la marca es susceptible de anularse.

Al respecto, el COESCCI (Art.389) y la Decisión 486 (Art.162), disponen que, de oficio o a petición de una persona interesada, la autoridad declarará la nulidad relativa del registro de una marca cuando, entre otros casos, haya sido concedido el registro en contravención de lo dispuesto en la prohibición de registro de análisis. Para ello, la acción prescribirá a los cinco años desde la fecha de concesión de registro. Estos dos cuerpos legales también disponen que no podrá declararse la nulidad por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad (en este análisis, por ejemplo, sería que se cuenta con el consentimiento) y disponen otras normas relativas al procedimiento.

En tal virtud, la tercera persona afectada en su imagen por ser usada sin su consentimiento en una marca, en materia de propiedad intelectual, en el Ecuador, puede presentar una acción de nulidad al registro de la misma conforme lo narrado.

Esta acción en materia de propiedad intelectual no obsta que la persona afectada inicie las acciones legales en el campo de la justicia ordinaria (daños y perjuicios) y así lo indica el

[44] Cfr. Vanessa Saltos, entrevista, Quito-Ecuador, 3/04/2023.

[45] Cfr. *Ibid*.

COESCCI (Art.393) y la Decisión 486 (Art.172). Adicional a esta acción, la persona afectada también puede acudir ante la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y presentar una denuncia de competencia desleal por aprovechamiento indebido de su imagen, conforme los Arts. 25, 26, 27 num.6 y más aplicables de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y otras normas pertinentes. Estas acciones no son en materia de propiedad intelectual por lo que no atañen al estudio que se hace en este trabajo; pero creo necesario el tenerlas presente al ser facultades legales dispuestas en la legislación ecuatoriana que puede ejercer, en el Ecuador, el afectado en la vulneración a su derecho de imagen.

Retornando a la propiedad intelectual y a la acción para declarar la nulidad relativa, la autoridad podrá actuar de oficio y declara la nulidad relativa del signo por contravenir la prohibición de análisis; es decir, no depende de una tercera persona y puede hacerlo por sí misma. ¿Cuándo operaría? El camino a la respuesta lo da nuevamente la Dra. Saltos al indicar que, si la autoridad logra identificar a la persona natural que está en el logotipo y que no dio su consentimiento para el uso, podría haber una infracción[46]. Ergo, si la autoridad tiene conocimiento de que, por ejemplo, la silueta que está en el logo, es parte de la imagen de una persona y que está siendo usada sin su consentimiento en la marca registrada, la autoridad tiene el deber de actuar de oficio y declarar la nulidad relativa del registro de dicha marca.

Terminando este capítulo, considero que lo tratado da la visión de que tanto la norma comunitaria como la norma ecuatoriana relativa a marcas, tienen disposiciones claras que permiten que la marca nazca sin vicios y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la imagen; sin embargo, parecería que en la práctica resulta difícil su aplicación y en detrimento del derecho de imagen, lo que muestra que no basta con tener normas claras y que los funcionarios deben ser capacitados en derechos fundamentales de las personas; así como que el Estado debe dotar de las herramientas necesarias a los funcionarios para que estos puedan hacer un trabajo eficiente y no llegar a acciones de nulidad que en la práctica son burocráticas, engorrosas, lentas y, sobre todo, visualizarían nuevamente la falta de capacitación de los funcionarios en derecho de imagen, menoscabando así la pretensión del afectado.

[46] Cfr. *Ibid*.

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO

§ 12. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Establecidos tanto los antecedentes históricos, así como lo que envuelve el logotipo de la NBA, y el marco legal aplicable vigente en el Ecuador respecto del Derecho de Imagen y Derecho de Marcas, en el presente capítulo, a través del examen del signo citado, uniré lo desarrollado para resolver si está o no inmerso en la prohibición del numeral 6 del Art. 361 del COESCCI y literal e) del Art.136 de la Decisión 486; y, en tal virtud, si procede o no su registro como marca en el Ecuador.

§ 13. CLASES INTERNACIONALES A PROTEGER Y SOLICITANTE

El primer paso, es el considerar los productos y/o servicios que un signo pretende proteger como marca registrada. Conocemos que la Clasificación Internacional de Niza es el instrumento administrativo utilizado para registros de marcas, en virtud del cual, se clasifican los productos (clases 1 a 34) y servicios (clases 35 a 45) que una marca pretende proteger, apoyando así a que el proceso de registro sea ágil y quede claramente determinado qué producto y/o servicio protege; rescatando, como bien dispone la Decisión 486, que esta clasificación internacional, no es concluyente en cuanto a la similitud o disimilitud de los productos o servicios; así como el hecho de que la tendencia actual es la de propender a que la protección dentro de una clase sea restrictiva, es decir, que no abarque toda la clase sino que se comprima su protección a determinados productos/servicios dentro de esa clase.

El signo en cuestión, protegerá productos y servicios relacionados con el basquetbol, su administración, gestión, publicidad, entretenimiento, formación, marketing y más vinculados; por lo que, considero que puede registrarse en algunas clases internacionales, y, dependiendo de la región o país en el que se quiera registrar, se dará prevalencia a registrar en una clase

internacional más que a otra. Con ello en mente, a modo de ejemplo, considero que, en el Ecuador, este signo puede ser registrado en las siguientes clases (lista ejemplificativa de clases y de productos/servicios):

- Clase 9: juegos de video, juegos de realidad virtual, NFT, software, equipos de tecnología y relacionados;
- Clase 16: Papel y cartón, publicaciones, material impreso;
- Clase 18: artículos de equipaje y bolsas transporte, mochilas escolares, paraguas y sombrillas, ropa para animales;
- Clase 25: vestimenta, calzado;
- Clase 28: Juguetes, aparato videojuegos, equipo para deportes.
- Clase 35: Publicidad, gestión, organización, administración de negocios comerciales;
- Clase 41: Educación; formación, servicios de entrenamiento deportivo y para el mantenimiento físico, actividades deportivas.

En cuanto a solicitante, tenemos que será la NBA PROPERTIES INC., persona jurídica constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América y que, en esencia, consiste en la NBA conocida por todos siendo su actividad principal la promoción del baloncesto y actividades vinculadas.

§ 14. DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO

Teniendo presente cuales son los productos y servicios que el signo solicitado a registro protege, el segundo paso es el analizar detalladamente el contenido de este logotipo de la NBA, a fin de tener claro su naturaleza y elementos que lo conforman. Para ello, pasaré al estudio del mismo sobre la base de la descripción pormenorizada del contenido de este signo y su concepto ideológico.

El logotipo es el siguiente:

Describiéndolo, se tiene que es un signo conformado por un rectángulo establecido en forma vertical que de su mitad sobresale, en color blanco, la imagen frontal de un hombre cuya cadera se inclina a su lado derecho quedando su cabeza, torso, piernas y pies, inclinados a su lado izquierdo. De la cabeza, saltan a la vista las orejas. Del torso del hombre se desprende el brazo izquierdo que está separado del resto del cuerpo y ligeramente extendido y, al final del mismo, se encuentra un círculo. Del lado derecho del torso, se denota el codo del brazo izquierdo del hombre, lo que insinúa que dicho brazo está doblado. Debajo de la cadera, a poca distancia, tanto al lado derecho como izquierdo de la imagen, aparecen unos ángulos que dan la idea de que el hombre viste una pantaloneta. La inclinación de las piernas y pies denotan que un pie está en el suelo mientras que el otro está en el aire. Todos los elementos que constituyen esta imagen transmiten la idea de que el hombre está driblando en un juego de baloncesto.

El lado izquierdo de la imagen descrita tiene un fondo de color azul y el lado derecho de esta imagen tiene un fondo de color rojo que, junto con el color blanco (imagen), son los colores de la bandera de los Estados Unidos de América y envían el mensaje de pertenencia, de identidad con ese país.

Finalmente, en la parte inferior izquierda del rectángulo, con color blanco, escritas en letras mayúsculas características y seguidas, se encuentran las letras N, B y A que son las siglas, en idioma inglés, de la Asociación Nacional de Basquetbol cuya sede es en los Estados Unidos de América.

La totalidad del signo, transmite un concepto o idea que implica el deporte del baloncesto profesional que deviene de Estados Unidos de América y Canadá y la asociación que lo gestiona.

La naturaleza del presente signo es mixta, debiendo resolverse cuál elemento es el preponderante en el mismo, si el elemento gráfico o denominativo, para lo cual se considera señalado por el TJCAN:

> "Igualmente el Tribunal ha reiterado: 'La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)."[47]

Aplicando lo citado, gracias a su tamaño, color, colocación, el elemento gráfico es el preponderante en el signo materia de examen, así como también por ser evocador de conceptos y no un dibujo abstracto. En tal virtud, el elemento que saltará primero a la vista del público consumidor será el elemento gráfico, así como será aquel que se grabe más en la mente del mismo y el que le servirá para identificar y diferenciar el producto/servicio que el signo protege del resto del mercado.

Finalmente, nos encontramos ante una marca tradicional, entendiéndose por estas, a aquellas que son más usadas para identificar productos/servicios, así como, con facilidad, cumplen con el requisito fundamental de susceptibilidad de representación gráfica.[48]

---

[47] TJCAN, *Proceso 84-IP-2007*, Quito-Ecuador, 15/08/2007, p.6.

[48] Cfr. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, p.10.

§ 15. DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y NO ESTAR EN PROHIBICIONES PARA REGISTRO COMO MARCA

Conocido el signo y lo que protege y, dado que son requisitos fundamentales para registro de un signo como marca, creo necesario revisar si el signo tiene distintividad y si es susceptible de representación gráfica.

En cuanto al requisito de distintividad, como indiqué, existe distintividad intrínseca y extrínseca. En el presente caso, en cuanto a la capacidad intrínseca, se observa que el signo tiene una fuerza distintiva tal que logra individualizar e identificar, en el mercado, los productos/servicios que protege; cumpliendo este requisito. En relación con la capacidad intrínseca, ya analizada, el signo cumple con tener aptitud para diferenciarse de otros signos en el mercado. En tal virtud, el signo objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad.

En cuanto al requisito de susceptibilidad de representación gráfica, la descripción del signo realizada, demuestra que el mismo es susceptible de ser percibido por el público consumidor a través de sus sentidos, cumpliendo así con este requisito.

Indiqué anteriormente que el TJCAN dispone que los signos también deben cumplir con el requisito de no estar dentro de ninguna causal de irregistrabilidad dispuestas, en la Decisión 486, como prohibiciones absolutas y relativas (también dispuestas en el COESCCI).

A más de la prohibición objeto de estudio, no es materia del presente trabajo el analizar cada una de las otras prohibiciones y discernir si el signo se encuentra dentro de una de ellas; por lo que no me detendré en las mismas, pero, es menester indicar que el examinador a cargo del trámite de solicitud de registro deberá realizar este análisis y discernimiento toda vez que debe hacer cumplir el objetivo de las prohibiciones absolutas (evitar la exclusividad de titularidad de signos que pueden ser utilizados por cualquier actor del mercado y así resguardar el sistema competitivo)[49] y de las prohibiciones relativas (evitar la afectación de derechos de terceros).[50]

[49] Cfr. *Idem*, p.88.

[50] *Idem*, p.141.

§ 16. DE LA PROHIBICIÓN RELATIVA POR USO DE IMAGEN DE PERSONA DISTINTA DEL SOLICITANTE (SIN CONSENTIMIENTO) Y AFECTAR SU IDENTIDAD O PRESTIGIO

El presente signo tiene como solicitante a una persona jurídica, sin embargo, el signo contiene, como su elemento preponderante, la silueta de una persona natural. De este breve discernimiento se obtiene que la figura plasmada no corresponde a ningún aspecto que permita identificar al solicitante; no es la imagen del solicitante. Esta dicotomía hace necesario que se profundice el análisis de esta prohibición en el caso.

El siguiente paso, será el determinar si dicha figura es la imagen de una persona natural o una creación para efectos de la marca. De lo tratado a lo largo del presente trabajo, se confirma que la silueta plasmada en el signo es la imagen del prestigiado jugador de basquetbol de la NBA, Jerry West, reconocido por su capacidad en la cancha, sobre todo, por su habilidad de driblear dejando atrás a todo contrincante.

Es este punto, vale recordar que la silueta de una persona también es su imagen ya que a través de su silueta se la puede identificar. Anteriormente indiqué por qué estoy de acuerdo con esta postura, así como manifesté que en este capítulo toparé un caso que avala este criterio. El caso trata de la mundialmente famosa silueta del jugador de basquetbol Michael Jordan:

[51]

La misma, refleja al jugador saltando para encestar una pelota, acción por muchos recordada ya que fue una jugada épica del jugador que quedó plasmada en una fotografía de la que se obtuvo.

Esta silueta, en un inicio, fue utilizada para identificar a Michael Jordan en los zapatos de deporte que lanzó NIKE junto con el jugador para que sus fanáticos (y fanáticos del deporte)

[51] Francisco ALANIS, "AIR Jordan: El día que Adidas y Converse se negaron a fabricar los tenis de Michael Jordan", *Sopitas.com*, 3/05/2020, AIR Jordan: El día que Adidas y Converse se negaron a fabricar los tenis de Michael Jordan - Sopitas.com

sepan que son los zapatos del jugador y los adquieran. Hoy en día, esta silueta identifica al jugador en una serie de productos que ya no únicamente se relacionan con zapatos de básquet, sino, en general, con indumentaria deportiva y otros relacionados con el baloncesto, pero además ya con otros deportes, como el fútbol y el famoso equipo PSG de Francia cuya vestimenta deportiva es auspiciada por la marca Air Jordan y ese logotipo. Así mismo, ha sido registrada como marca de productos/servicios en varios países.

Dado que el Michael Jordan se identifica por esta silueta, en múltiples ocasiones, terceras personas han pretendido obtener un beneficio económico por el uso, no consentido, de la misma en sus marcas o actividades comerciales, sin embargo; aplicando la prohibición en estudio, la autoridad correspondiente ha denegado solicitudes de registro de marcas que la contengan.

Un ejemplo de ello es la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI (autoridad en materia de propiedad intelectual en Perú) Nº 624-2020/CSD-INDECOPI; de fecha 20 de febrero de 2020, otorgada dentro del Expediente N° 802127-2019/CSD del INDECOPI. En este caso, la marca solicitada a registro fue un signo de naturaleza mixta que era el siguiente:

En la resolución citada, la autoridad indica que se requirió al solicitante la autorización del jugador Michael Jordan, pero no se presentó su consentimiento, por lo que el signo, a consideración de dicha autoridad, afecta la identidad del jugador y está incurso en la porhibición del literal e) del Art. 136 de la Decisión 486.

Es interesante el análisis que hace el INDECOPI, por lo que me permito transcirbirlo textualmente:

> "En el presente caso, se advierte que el signo solicitado incluye en su conformación la denominación JORDAN junto con la silueta de un hombre sujetando una pelota con la mano (…) se le requirió a la solicitante que cumpla con presentar la autorización correspondiente de la persona que aparece en su signo solicitado; a saber, Michael Jeffrey Jordan, exjugador de baloncesto (…). Sin embargo, dicho mandato no fue absuelto (…). En ese sentido, se determina que el público consumidor del sector pertinente de los productos que se pretende distinguir el signo

> solicitado asociará al signo solicitado, conformado por el nombre JORDAN junto con la imagen de un hombre en posición de salto con una pelota en la mano, que asemeja a un basquetbolista, con la imagen e identidad del exjugador de baloncesto estadounidense, Michael Jeffrey Jordan, quien fue un anotador reconocido por su extraordinaria habilidad para saltar y sus acrobáticas maniobras. En consecuencia, dado que la solicitante no ha acreditado el consentimiento expreso de Michael Jeffrey Jordan y/o de sus herederos, de ser el caso, otorgado a su favor para solicitar el registro como marca de
>
> , se determina que el registro del signo solicitado afecta la identidad de dicha persona. En tal sentido, esta Comisión concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 de la Decisión 486."

El caso de Michael Jordan confirma que la silueta de una persona es su imagen, ya que la identifica. No hace falta facciones de la cara, que aparezcan rasgos físicos de la persona, o una fotografía, retrato, busto, etc. plasmado en la marca. Adicionalmente, se observa que la propia autoridad trata a la silueta como imagen, así como, por la misma, identifica al jugador.

Si la silueta de Michael Jordan es tratada y protegida como imagen, pregunto, ¿Por qué no la de Jerry West? En la descripción del signo de la NBA, se observa que la silueta que consta en el mismo identifica a Jerry West, ya que desprende sus rasgos físicos y su personalidad (dribleo, postura, forma corte cabello, orejas, manejar la pelota con la izquierda), siendo fácil su identificación por lo que el jugador es llamado "El Logo".

Entonces, al afectar el signo la identidad de Jerry West por el uso de su imagen, para el registro del mismo como marca, *NBA Properties Inc.*, debe contar con el consentimiento de Jerry West. ¿El que Jerry West conozca y declare que es él el del logo, se puede entender cómo consentimiento? No. ¿El que Jerry West no haya iniciado ninguna acción legal contra la NBA, se puede entender cómo consentimiento? No. Se estudió anteriormente que el consentimiento, en la legislación ecuatoriana, debe ser expreso, no puede presumirse, que es de interpretación restrictiva por lo que no hay consentimiento implícito y debe darse por escrito.

En tal virtud, NBA Properties Inc., a la solicitud de registro de la marca, o en caso de requerirlo la autoridad, deberá presentar el consentimiento de Jerry West de que se puede usar su imagen. Dicho consentimiento deberá cumplir con lo narrado, y como se aconsejó en párrafos anteriores, deberá ser otorgado en un contrato en el que plasme de manera clara y delimitada, qué clase de uso se consiente, los medios a ser utilizados, plazos, regalías, forma de pago y más derechos y obligaciones relevantes entre las partes.

Adicionalmente, parecería que las dos partes involucradas tienen un "pacto tácito de caballeros" para que cada una siga obteniendo beneficios económicos de la otra (la NBA por el logo y Jerry West sigue trabajando en una franquicia de la NBA) "solucionando", por poner un término, la controversia de una manera alejada al campo del Derecho, pero que talvez, en la práctica, es una constante. Sin embargo, este "acuerdo" tácito tampoco es consentimiento, debiendo darse el mismo conforme lo indicado.

En este punto, surge la inquietud de si el hecho de que la imagen de Jerry West, puesta en la marca, fue obtenida de una fotografía de un partido de basquetbol, suple la necesidad de contar con el consentimiento del jugador, dado que, conforme la legislación ecuatoriana, la persona fotografiada podrá oponerse cuando la utilización de la fotografía sea diferente a la autorizada, salvo que dé cuenta de hechos o acontecimientos que se hubieren desarrollado en público (Art.161 COESCCI referente a fotografías de retrato).

La respuesta es que no suple esta necesidad. Primero, por el hecho de que esta disposición legal se refiere a derechos de autor que no es aplicable a signos que pretenden ser registrados como marca a los cuales, como a este punto ya se conoce, atañe el análisis de la prohibición legal en estudio y, la misma, no tiene excepción alguna para solventar el uso de la imagen de un tercero en la marca. Se requiere el consentimiento de esta persona para el efecto.

Segundo, el logotipo no refleja toda la fotografía, mutila la misma y saca la imagen de Jerry West. Esta alteración de la obra fotográfica va en contra de disposiciones legales por lo que no puede ser un sustento legal para usar la imagen de Jerry West en la marca. Este criterio tiene como sustento lo expresado por la Corte Provincial del Guayas en el caso del jugador Edison Méndez contra CONECEL (revisado) la cual, al referirse a la defensa del demandado respecto de la legalidad del uso de la imagen del jugador en su promoción debido a que la imagen fue obtenida en partidos de fútbol, señala:

> "A foja 131 del expediente se encuentra la respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol al oficio cursado a ella por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a petición de la parte accionada, en el mismo se indica que las imágenes pertenecen a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en virtud de corresponder a partidos oficiales por la Selección de Fútbol del Ecuador, de la revisión de la tarjeta prepago Amigo no aparece que la imagen del señor Edison Méndez Méndez corresponda a un partido oficial jugado, pues la imagen, es única de Edison Méndez Méndez sin que pueda observarse a otras personas; igual reflexión merece por parte de esta Sala de Conjueces la contestación al oficio oportunamente cursado dado por Saltivery Ogilvy que

> obra a foja 141 de los autos. Llama así la atención en dicha contestación la afirmación por parte de dicha agencia de publicidad de un partido al que según su afirmación pertenece la foto contentiva de la imagen de Edison Méndez Méndez y utilizada en las tarjetas, de ser esto así como también lo afirmó la parte accionada en su alegato por escrito, se habría modificado la imagen original, omitiendo una serie de detalles constantes en la misma, lo que constituiría una modificación a la obra original contraria a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 18, por lo que ninguna manera puede considerarse como fundamento de la licitud de la utilización de la imagen de Edison Méndez Méndez dicha aseveración."

Finalmente, resulta evidente que el público consumidor asociará al jugador con los productos/servicios de la NBA, originándose un riesgo de confusión al público consumidor quien puede pensar que el jugador y la NBA tienen una relación comercial y que ambos tienen beneficios económicos de los productos/servicios que se protegen con este signo (lo cual no sucede). Lo dicho lleva a colegir que no únicamente se protege el derecho a la imagen, sino también a los consumidores[52].

Por lo analizado, no solo en solicitudes de registro de marcas gráfica, sino también en solicitudes de registro de signos de naturaleza mixta, con una gráfica de la que conste una silueta que permita identificar a su titular, y sea persona distinta al solicitante, la autoridad deberá revisar que en el expediente de la solicitud de registro de este signo conste el consentimiento de dicha persona (conforme lo expresado) y, en caso de faltar, deberá requerir al solicitante que lo presente dentro del plazo que la Decisión 486 dispone para el efecto de completar formalidades de las solicitudes de registro de marcas (60 días). En caso de que se presente el consentimiento, podrá ser registrado (cumpliendo, claro está, los requisitos analizados y no estar incurso en las otras prohibiciones legales). Pero, en caso de no presentarse el consentimiento, la autoridad deberá denegar el registro del mismo por esta causa (puede también no cumplir con los requisitos citados y estar inmerso en otras prohibiciones para registro).

Lo dicho sería el resultado de una actuación apegada al Derecho con sustento en el conocimiento que tenemos del caso gracias al estudio del mismo en el presente trabajo; sin embargo, en la práctica, cabe la posibilidad de que el funcionario público a cargo del examen no conozca a fondo este caso y, su conocimiento respecto de los avances jurídicos en materia de

[52] Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio SIC-Colombia, Resolución Nº 59560, *Expediente N° SD2016/0052393*, 20/09/2017, COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, IPkey, EUIPO, 2021, p.306

protección de derecho de imagen sean limitados; por lo que, podría considerar que se trata de una creación para efectos de la marca y que no está incursa dentro de la prohibición analizada, pudiendo ser registrada.

Por tanto, este caso expone la dicotomía entre del deber ser y lo que es, entre la norma y la realidad; sugiriendo que el Derecho no solo debe estar en constante evolución conforme el desarrollo de la Sociedad, sino que el mismo debe ser conocido vastamente y aplicado de forma correcta por las autoridades, por lo cual, éstas tienen la responsabilidad de estar en constante capacitación a fin de responder adecuadamente a la protección de los derechos de las personas, tanto por el Derecho de Imagen así como el Derecho de Marcas.

Para concluir, a fin de analizar el Derecho de Marcas e Imagen vigente en el Ecuador, el análisis de este caso parte del supuesto de que, a la fecha de elaboración de este trabajo, se pretende registrar el signo analizado como marca; signo que, como se ha descrito, nació hace muchos años y que, en el Ecuador, en el año 1996, se registró como marca en diferentes clases internacionales, la cuales se encuentran vigentes al momento las cuales han sido renovadas tal cual gracias a los derechos adquiridos. Por ello, me referiré brevemente a su registro.

En 1996, en Ecuador regía la Ley de Marcas de Fábrica, la cual, regía el registro, vigencia, etc. de las marcas y fue promulgada en 1976. En su Art. 6, esta Ley dispone sobre Marcas que no deben ser registradas, disponiendo en su numeral 5) que no podrán ser registradas como marcas, el nombre o retrato[53] de una persona, sin el consentimiento de ella, o de sus descendientes si fuera fallecida. En tal virtud, el signo objeto de estudio, no debió ser registrado como marca en el Ecuador; retornando al hecho de que no es por falta de prohibición expresa que las solicitudes de signos, como el analizado, son aceptadas; sino que se debe al desconocimiento del alcance y protección que merece el Derecho de Imagen, reflexionando que, para aquella época, en Ecuador, el mismo era incipiente, aunque de lo estudiado se conoce que lamentablemente, en la actualidad, no se ha dado un gran avance en su estudio y protección.

[53] Retrato: Imitación de una figura. Guillermo CABANELLAS, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,* Tomo V P-R, 12 Edición, 1979, Buenos Aires-Argentina, p.763.

CONCLUSIONES

La conclusión principal que arroja el presente trabajo final es que el logotipo característico de la Asociación Nacional de Baloncesto NBA no puede ser registrado como marca en Ecuador, ya que está inmerso en la prohibición relativa dispuesta en el numeral 6 del Art. 361 del COESCCI y literal e) del Art.136 de la Decisión 486, al contener la imagen de tercera persona distinta a la del solicitante, sin su consentimiento, y afectar su identidad.

El desarrollo de este trabajo brinda otras conclusiones (prácticas y legales) que, dada su relación con la conclusión principal, las trato a continuación.

Primero, el signo analizado demuestra que una marca puede perennizarse en el tiempo, proteger infinidad de productos/servicios y conseguir una fuerte fidelización de sus consumidores; sin embargo, lamentablemente también demuestra que, a la hora de crear una marca, poco importa la Ley y derechos de terceros porque interesa el rédito económico. Se podría decir que en la época en que este signo nació, los derechos de imagen y marcas no eran regulados como ahora, pero actualmente observamos como los "creadores" de marcas son displicentes con el cumplimiento de la Ley y se siguen aprovechando de la imagen de terceras personas quienes, a la par (como Jerry West), desconocen cómo protegerla y descuidan tan necesario resguardo.

En cuanto a conclusiones de carácter legal, es imperativo que el legislador cumpla con el mandato constitucional de regular por Ley el Derecho de Imagen, más aún, si vivimos en una realidad que reclama a viva voz su tutela dado el avance de la inteligencia artificial, mundo virtual y, en general, de la tecnología.

A pesar de la ausencia de Ley, el análisis efectuado permite colegir que, en el Ecuador, el Derecho de Imagen es un derecho personalísimo, que ostenta toda persona, y es irrenunciable, indivisible, interdependiente y de igual jerarquía con otros derechos, e inalienable, por lo que, para su explotación comercial por terceros, no opera una cesión de derechos sino, más bien, se requiere el consentimiento de su titular.

Igualmente, para la Comunidad Andina de Naciones (de la que Ecuador es miembro) la protección de la imagen es un derecho humano, inherente a la naturaleza y dignidad de todas las personas, siendo, por tal, exigible y respetable.

En virtud de lo dicho en los dos párrafos precedentes y para que la marca no tenga vicios, tanto la Decisión 486 que rige a nivel andino y el COESCCI que rige en Ecuador, plasman como requisito sine qua non, el consentimiento del titular de la imagen que consta en el signo solicitado a registro. Dicho consentimiento debe ser por escrito, expreso y de interpretación restrictiva, así como, por seguridad jurídica, debe otorgarse junto con otros derechos y obligaciones de las partes. Ergo, el consentimiento no se presume y nada lo suple (menos aún ilicitudes).

Sin dicho consentimiento, el signo cumple con los requisitos para que opere la prohibición analizada: tener la imagen de una tercera persona distinta del solicitante sin su consentimiento y afectar su identidad o prestigio (el público consumidor puede relacionar al titular con los productos/servicios que el signo protege).

Sin embargo, esta prohibición legal no implica una verdadera protección a este derecho humano si es que no se aplica la definición amplia de imagen y no se contempla a todos los aspectos externos que pueden identificar a una persona. Uno de estos elementos, como queda demostrado, es la silueta de un individuo la cual es un reflejo externo de la persona que contiene rasgos físicos o de la personalidad de este, permitiendo su identificación. En tal virtud, la autoridad debe contemplar a la silueta de una persona, así como otros elementos externos, como parte de la imagen de un individuo y solicitar, de ser el caso, el consentimiento de este para la explotación comercial de su imagen en el signo.

Y, las legislaciones andinas han dado pasos para esta eficiente protección, sin embargo, especialmente en Ecuador, falta mucho por hacer, sobre todo, porque el registro de un signo como marca depende del criterio del funcionario a cargo, y este, para el efecto, no cuenta con herramientas adecuadas, no es experto en el sector pertinente y no tiene una debida capacitación sobre el Derecho de imagen; todo lo cual da como resultado que se registren marcas que tengan la imagen de una tercera persona sin su consentimiento, y; deja entrever que, en la

mayoría de casos, el afectado tendrá una resolución negativa a su oposición o acción de nulidad presentada sobre la base del uso no consentido de su imagen; deduciéndose entonces que, las acciones administrativas del COESCCI para la defensa del derecho de imagen en marcas, no son efectivas gracias a la realidad que vive el funcionario que las resuelve.

Todo lo dicho nos lleva a un solo camino: capacitar sobre estos derechos a la autoridad, a los profesionales del Derecho y a la sociedad en general. Dicha formación puede ser impartida a través del próximo centro de enseñanza de la OMPI en Ecuador, del SENADI, de gremios profesionales y de la Academia.

Finalmente, es mi anhelo que este trabajo no quede en papel y sea parte de esa indispensable preparación, porque estoy segura de que no hay mejor regalo que compartir conocimiento, ni mejor gratificación de que el mismo sea aplicado y perfeccionado por quien lo recibe.

BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA

§ 1. DOCTRINA

ALANIS, Francisco, "*AIR Jordan: El día que Adidas y Converse se negaron a fabricar los tenis de Michael Jordan",* en *Sopitas.com*, 3/05/2020, AIR Jordan: El día que Adidas y Converse se negaron a fabricar los tenis de Michael Jordan - Sopitas.com

ÁLVAREZ, Robert, "*La NBA y el Logo de la Discordia"* en *Periódico El País*, 28/02/2002, La NBA y el logo de la discordia | Deportes | EL PAÍS (elpais.com)

BLACKSHAW, Ian, *"Claves para entender los derechos de imagen en el mundo del deporte"* en *OMPI*, 2019, Claves para entender los derechos de imagen en el mundo del deporte (wipo.int)

CABANELLAS, Guillermo, *"Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual",* Tomo V P-R, 12 Edición, Buenos Aires, República Argentina, 1979.

CROWE, Jerry, *"That iconic NBA silhouette can be traced back to him"* en *Periódico Los Angeles Times,* 27/04/2010, That iconic NBA silhouette can be traced back to him - latimes (archive.org)

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, Suplemento Registro Oficial No. 899, 9/12/2016, Última reforma 16/05/2023.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y IPKEY Y EUIPO, *"Compendio de Resoluciones Andinas en materia de Marcas"*, 2021.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *"Manual para el examen de Marcas en los Países Andinos"*, 2023.

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No.499, 20/10/2008, Última Reforma 25/01/2021.

DECISIÓN 486: RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Comunidad Andina de Naciones, Registro Oficial No.600, 19/09/2000, Última reforma 2/02/2001.

EL GURÚ DEL BASKET, *"Jerry West y el logo de la NBA"* en *El Gurú del Basket,* Jerry West y el logo de la NBA - el gurú del basket (elgurudelbasket.com)

GAITÁN, Alejandro, *"El Origen de la NBA: cómo fue el inicio de la Liga"* en *NBA en español*, 07/12/2021, El origen de la NBA: Cómo fue el inicio de la liga | NBA ID

GARCÍA VALSECA, Ricardo Vaquier y MEDIOTIEMPO, *"A 30 años de que el deporte cambió para siempre; el debut del Dream Team en Barcelona"* en *Mediotiempo*, 26/07/2022, Recordando al Dream Team original de 1992 a 30 años de su debut | Mediotiempo

HERRERA DÍAZ, José Roberto, *"El registro de imagen como marca",* en *Imagen y Derecho de la Moda Anuario 2021-2022 Derecho y Moda Sustentable,* Directora Susy Bello Knoll, El Dial.com Contenidos Jurídicos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina, 2022.

KIRKPATRICK, Emma, *"Image Rights in Sport",* en *Harrison Clark Rickerbys Solicitors,* 26/06/2019, Image rights in sport | Harrison Clark Rickerbys (hcrlaw.com)

LAZENBY, Roland, *"Jerry West The Life and Legend of a Basketball Icon,* ESPN Books, New York, 2009.

MINTZER, Eric, MINTZER, Rich, *"The NBA Story"*, Estados Unidos de América, 2020.

MUÑOZ, Daniel, *"Cesión del Derecho de Imagen de los deportistas profesionales ecuatorianos enmarcado en el régimen de propiedad intelectual del Ecuador"*, Disertación Previa a la obtención del título de Abogado, *PUCE, 2018.*

PINTOS, Emilio, *"Derecho a la Imagen en el Deporte",* en *Cuadernos de Derecho Deportivo,* Argentina, 2005.

SALTOS, Vanessa, entrevista, Quito-Ecuador, 3/04/2023.

THE JUMP, Programa, *"Jerry West wishes NBA would change its logo", ESPN*, 2017, Jerry West Wishes NBA Would Change Its Logo | The Jump | ESPN - YouTube

WIKIPEDIA, (s.f.), *"Jerry West",* Jerry West - Wikipedia, la enciclopedia libre

§ 2. JURISPRUDENCIA NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES SENADI, Resolución No.SENADI DNDAYDC-2021-005-R, *Tutela Administrativa No.010-2020-DNDAYDC, 2021.*

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, Sala de Conjueces Contencioso Administrativo, *Juicio Num.295-07-3, Edison Méndez v. CONECEL, 16/069/2009.*

§ 3. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

TJCAN, *Proceso 158-IP-2012,* Quito-Ecuador, 25/04/2013.

TJCAN, *Proceso 240-IP-2013,* Quito-Ecuador, 20/02/2014.

TJCAN, *Proceso 84-IP-2007,* Quito-Ecuador, 15/08/2007.