

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
FACULTAD DE DERECHO

**ANÁLISIS NORMATIVO Y DE MEJORES PRÁCTICAS DE LA ACCIÓN DE
CANCELACIÓN DE MARCAS EN EL ECUADOR**

**Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para
obtener el título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República**

Dr. Teodomiro Ribadeneira Molestina
Director

ÁNGELES PUENTE KAROLYS
2008

DECLARATORIA

Yo, Teodomiro Ribadeneria Molestina en mi calidad de Director de Tesis, declaro que este proyecto de grado fue diseñado, desarrollado y concluido por la señora Ángeles Puentes Karolys bajo mi dirección y de acuerdo con el anteproyecto presentado a la facultad de Derecho de la Universidad de las Américas.

Dr. Teodomiro Ribadeneira Molestina
Director

AGRADECIMIENTOS

Agradezco de manera especial a Juan José Arias por su ayuda y colaboración, así como al Dr. Teodomiro Ribadeneira, quién dirigió y guió el presente trabajo de titulación.

A mi marido Sebastián Guarderas Barahona, por su amor y paciencia, y a mis padres, quienes siempre me han apoyado para que siga adelante y he admirado siempre.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I	2
ACCION DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR FALTA DE USO	2
1.1 PROCEDIMIENTO:	6
1.1.1 Legítimo interés del solicitante:	7
1.1.2 El no uso de la marca por el período de tres años:	9
1.1.3 Uso por persona legitimada	9
1.1.4 Territorio:	10
1.1.5 Procedimiento de la Acción de Cancelación por falta de uso:	11
1.2 PRUEBA DE USO DE UNA MARCA:	13
1.2.1 ¿Qué se entiende como uso de una marca?:	13
1.2.2 ¿Cómo se debe realizar el uso de una marca?	14
1.2.3 ¿Cuándo una marca es susceptible de cancelación por falta de uso?	18
1.2.4 ¿Dónde debe realizarse el uso de la marca?	19
1.2.5 ¿Cuáles son las excepciones para justificar la falta de uso de una marca? ..	21
1.2.6 Medios de prueba de uso de una marca como defensa dentro de una acción de cancelación por falta de uso:	27
1.3 CARGA DE LA PRUEBA DE USO DE UNA MARCA:	31
CAPITULO II	36
ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NOTORIEDAD	36
2.1 DEFINICIÓN DE MARCA NOTORIA:	36
2.1.1 Sector pertinente	37
2.1.2 Territorio:	40
2.3 PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NOTORIEDAD, DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA:	54
2.4 ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS EN EL ECUADOR ANTES DE LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA:	69

CAPITULO III	73
ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR VULGARIZACIÓN.....	73
3.1 CONCEPTO DE VULGARIZACIÓN:.....	73
3.1.1 Legítimo interés:.....	75
3.1.2 Vulgarización provocada y tolerada por el titular de la marca demanda	76
3.1.3 Pérdida de la capacidad distintiva:	78
3.2 SIGNOS DE USO COMÚN:	83
3.3 SIGNOS GENÉRICOS:.....	89
3.4 PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR VULGARIZACIÓN:.....	93
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	99
BIBLIOGRAFÍA	100

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general el analizar de forma crítica la figura de la acción de cancelación del registro de marcas, sus aplicaciones y procedimiento, de acuerdo con la legislación marcaría vigente en la República del Ecuador, principalmente la Ley de Propiedad Intelectual y el Régimen Comunitario Andino de la Propiedad Intelectual contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así mismo, tiene como objetivo específico, el entender las razones y procedimientos para la cancelación del registro de una marca en el Ecuador, en aplicación de la normativa marcaría contenida en los cuerpos legales mencionados.

La motivación principal de la presente disertación es plantear un análisis y estudio de los principios teóricos-prácticos establecidos por la legislación, doctrina y jurisprudencia, que norman y examinan la figura de la acción de cancelación del registro de marcas, la cual es procedente en tres situaciones: por la falta de uso de la marca, por la notoriedad de la marca actora, y por la vulgarización de la marca objeto de dicha acción.

Considerando que la finalidad de las marcas es identificar e individualizar en el mercado productos o servicios unos de otros, y de designar el origen empresarial de los productos o servicios que identifica, existe la necesidad de armonizar e impulsar, a través del Derecho Marcario, las relaciones comerciales.

Así, la acción de cancelación del registro de una marca, es uno de los mecanismos para garantizar la armonía e impulso de las relaciones comerciales, ya que mal se podría garantizar lo dicho, si un competidor no puede registrar o utilizar en el mercado una marca registrada a nombre de otro, pero no utilizada efectivamente; así como, que un tercero se aproveche del posicionamiento de una marca notoriamente conocida, al registrar ilegal e ilegítimamente una marca idéntica o similar; o, que una sola persona goce de derechos de exclusividad sobre términos genéricos o de uso común, que son necesarios para que el público designe o se refiera a ciertos productos.

Este trabajo ha sido realizado principalmente en base a la legislación marcaría vigente en el país, así como en lo establecido por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino de Justicia, y en la doctrina elaborada por reconocidos tratadistas del derecho marcario.

CAPITULO I

ACCION DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR FALTA DE USO

Una marca es todo signo capaz de identificar o diferenciar un producto o servicio en el mercado, de forma que los consumidores tengan la oportunidad de escoger los productos o servicios de su preferencia de entre los múltiples competidores. Así como, que permitan diferenciar su procedencia empresarial, sea por su calidad o por sus características.

Por lo anterior, un signo para constituirse como marca requiere gozar de distintividad, así lo ordenan tanto la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, al establecer lo siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (el subrayado fuera de texto)

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. (el subrayado fuera de texto)

En realidad la distintividad de una marca es su carácter esencial, si un signo no es distintivo, no se lo puede considerar como marca. La distintividad, por su lado, comprende tanto la novedad como la especialidad. Así el conocido tratadista A. LABORDE sostiene que para que la marca sea distintiva es necesario que sea

“suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).”¹

En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando en el proceso de interpretación prejudicial No. 9-IP-94 señala:

Un signo es novedoso, ha dicho el Tribunal, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.²

Por otro lado, se deberá tomar en cuenta que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se lo adquiere, en la República del Ecuador, por su registro. Así lo establecen, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Así mismo, se deberá considerar que la finalidad de una marca es la de identificar en el mercado productos o servicios de otros existente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro en su Proceso No. 58-IP-2001, al interpretar sobre la distintividad de una marca, establece lo siguiente:

La distintividad, constituye el principal requisito de una marca, su finalidad es la de individualizar o diferenciar los productos o servicios de otros que se encuentren en el mercado, lo que generará la posibilidad de registrar la marca, puesto que si no cumple su función diferenciadora frente a las demás, carecería de la esencia primordial de marca.³ (el subrayado fuera de texto)

¹ Laborde A. Traité Théorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce, París, 1914, citado por Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 19.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 9-IP-94.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 58-IP-2001.

Puesto que la finalidad de una marca es identificar los productos o servicios de otros que se encuentren en el comercio, será indispensable que la misma sea utilizada efectivamente en el mercado, convirtiéndose así en obligación de su titular utilizarla.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 84-IP-2000, establece lo siguiente:

(...) así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado⁴ (el subrayado fuera de texto)

Coincidiendo con el tratadista español Montiano Monteagudo Monedero, se considera que la mera intención de uso de una marca no satisface la obligación de su titular de utilizarla efectivamente en el mercado. En su libro “Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca”, señala lo siguiente:

(...) poder determinar si el uso es puramente aparente o, expresado en otros términos, que se desprende de las circunstancias que el usuario carece de auténtico interés económico en la producción o comercialización de los productos o servicios dotados de marca. Únicamente cuando pueda constatarse por la debilidad del uso que el titular sólo está interesado en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado, podrá entenderse insatisfecha la obligación de uso⁵.

De conformidad con la legislación vigente en el país, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización.

Así pues, cabe citar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial No. 17-IP-95:

(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 84-IP-2000.

⁵ Monteagudo Monedero, Montiano, Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca, en El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada, España, 2002, p. 441.

publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.⁶

Finalmente, es importante señalar que la acción de cancelación por falta de uso extinguen los derechos adquiridos por el registro de una marca, siendo uno de los mecanismos que colabora a garantizar el uso efectivo de la misma, así obligando a su titular a usarla para identificar los productos o servicios que protege.

Sobre lo anterior, el tratadista Carlos Fernández–Novoa señala lo siguiente:

La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca.⁷

Adicionalmente, la doctrina establece que la acción de cancelación del registro de una marca también es un mecanismo para garantizar la actividad comercial, permitiendo que terceros interesados utilicen efectivamente en el mercado y registren nuevamente la marca cancelada.

En este sentido, el tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” al referirse a los efectos de la caducidad del registro de una marca – equivalente a lo que ahora se conoce como cancelación del registro de una marca – establece lo siguiente:

Caduca la marca queda ese registro – y no el signo que él ampara – fuera del comercio y cualquiera podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente, salvo, desde luego, que vulnere derechos previos de terceros.⁸

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 17-IP-95.

⁷ Fernández - Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.

⁸ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 388.

De la misma manera, el tratadista Víctor Bentata en su libro Reconstrucciones del Derecho Marcario, menciona lo siguiente:

La cancelación del registro tiene lugar si una de las dos condiciones fundamentales impuestas al titular por el registro de su marca cesan de ser cumplidas, como son:

a) que el privilegio concedido responde a un verdadero “derecho”, es decir un bien susceptible de protección legal, por ej. que la marca preserve su poder distintivo; y,

b) que se haga uso efectivo del privilegio, sin lo cual el titular estaría abusivamente privando a otro llenar los fine que se propone el Estado.⁹

1.1 PROCEDIMIENTO:

Así, una vez que se ha determinado que la distintividad es el requisito esencial de un signo para constituirse como marca, que el derecho al uso exclusivo de una marca se lo adquiere con su registro, que la finalidad de una marca es identificar en el mercado productos o servicios de otros, que es obligación del titular de una marca el utilizarla efectivamente en el mercado, y que la acción de cancelación por falta de uso es el mecanismo más óptimo para garantizar el cumplimiento de las finalidades de una marca, se puede determinar el procedimiento a seguir para cancelar el registro de una marca, amparándose en la legislación vigente del país.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de proceder a detallar a leve rasgos el procedimiento en nuestro país de la Acción de Cancelación del registro de una marca por falta uso, es importante analizar la definición de dicha acción establecida tanto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (...)

⁹ Bentata, Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994, p. 337.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en el menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (...)

Claramente del primer inciso de los artículos citados, se desprenden los siguientes puntos de importancia:

1.1.1 Legítimo interés del solicitante: Para que una persona natural o jurídica presente acción de cancelación por falta de uso en contra de un registro de una marca, debe legitimar su interés.

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, sobre a quien se considera legitimado para intervenir en un procedimiento administrativo, señala lo siguiente:

Art. 184.- Capacidad de obrar.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos;
- b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneración de un interés comunitario, en especial, la protección del medio ambiente;
- c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y,
- ch) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y económicos en tanto tengan personalidad jurídica.

Así, cualquier persona u organización en defensa de sus derechos o intereses individuales o de los derechos colectivos, tendrá legítimo interés para iniciar o intervenir dentro de un procedimiento administrativo.

Dentro del ámbito marcario, específicamente dentro de un proceso de acción de cancelación por falta de uso, será necesario que el actor legitime su interés de iniciar dicha acción, para que ésta sea procedente. Sobre el tema, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 17-IP-95, respecto del legítimo interés en una acción de cancelación, ha señalado que:

Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada (...)¹⁰ (el subrayado fuera de texto)

Por su parte la doctrina, señala lo siguiente:

Por último es también exigible a quien inicie la acción un interés legítimo para ello. La caducidad porque sí no es admitida por la ley. De haber sido así se hubiera establecido un sistema de caducidad automática, y no el que la caducidad dependa de la acción judicial de un tercero. Este lo tendía cuando la marca en cuestión constituya un obstáculo para el registro o uso de la marca que él posea.¹¹ (el subrayado fuera de texto)

En este sentido, es “legítimo interesado” aquel que en defensa de su marca presenta acción de cancelación por falta de uso en contra de aquella marca que produce confusión en el público consumidor; y, aquel que pretenda utilizar la marca en el comercio, de la cual pretende la cancelación de su registro.

De ahí que, en el mismo inciso de los artículos antes citados se establece que la acción de cancelación por falta de uso también se podrá utilizar como defensa en un procedimiento de oposición que haya sido presentada con fundamento en el registro de la marca objeto de la acción de cancelación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 165.- (...) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- (...) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 17-IP-95.

¹¹ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 387.

1.1.2 El no uso de la marca por el período de tres años: Adicionalmente, se establece que el uso de marca deberá realizarse dentro de los tres años consecutivos antes de la fecha de presentación de la acción de cancelación. Sin embargo, no se podrá iniciar la mencionada acción en contra de un registro de marca antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha en la cual se notifica la resolución que conceda el registro de la misma. Así lo establece, el citado artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su inciso segundo:

Art. 165.- (...) No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Por otro lado, se deberá tomar en cuenta que la renovación del registro de marca objeto de la acción de cancelación por falta de uso no suspende el período de tres años que se menciona, toda vez que la renovación solamente extiende los derechos del registro de la marca en el tiempo.

A decir sobre el tema, los tratadistas Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su libro “Derecho de Marcas”:

La marca cuyo registro se renueva es la misma que corresponde al registro original, los derechos derivados del cual no hacen sino extenderse en el tiempo, sin modificarse. Por lo tanto, es uno y el mismo derecho, el que no ha sido usado marcariamente antes y después de la renovación del registro.¹²

1.1.3 Uso por persona legitimada: De acuerdo a la legislación nacional y comunitaria, el uso de una marca lo debe realizar el titular, un licenciatario o una persona debidamente autorizada para ello, para evitar que su registro sea cancelado por falta de uso.

Sobre el tema, el tratadista Jorge Otamendi sobre quien debe usar la marca menciona lo siguiente:

El texto legal dice simplemente que la marca debe ser usada son especificar sobre quien pesa la obligación. Es obvio que ella recae sobre el titular de la marca. Es de él, de quien depende la voluntad inicial de usar la marca, sea fabricando y vendiendo directamente o

¹² Bertone, Luis Eduardo, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, Tomo II, ps. 256.

bien autorizando a terceros a hacerlo. Es importante destacar esto, puesto que no siempre será el titular de la marca el que venderá el producto, puede haber dado una licencia de uso o cobrar simplemente una regalía. Puede también tratarse de productos fabricados en el extranjero e importarse a nuestro país por terceros para su posterior venta. Lo esencial a los efectos del uso es que el producto con la marca en cuestión esté en el mercado.¹³ (el subrayado fuera de texto)

En este sentido, el artículo 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su literal b) establece lo siguiente:

Art. 224.- (...) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

- a) (...)
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; (...)

Así pues, el titular de un registro de marca podría cumplir su obligación de utilizarla a través de terceras personas, siempre y cuando exista una autorización previa.

1.1.4 Territorio: Como se puede observar el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que el uso de la marca deberá realizarse “en al menos uno de los Países Miembros”, mientras que la Ley de Propiedad Intelectual en el citado artículo 220 establece que el uso de la marca se deberá realizar “en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia”.

En este sentido, se debe considerar que a pesar de que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por tratarse de un acuerdo internacional prevalece sobre normas y leyes jerárquicamente inferiores, la Ley de Propiedad Intelectual expande el territorio en el cual se debe realizar el uso de una marca para probar el mismo, al establecer que el uso debe ser en al menos un país miembro de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios de propiedad intelectual. Tomando en cuenta que la ley no contradice a la norma comunitaria, simplemente la amplía, y que es el cuerpo legal

¹³ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, ps. 205-206.

que regula los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador, se podrá aplicar ésta sobre la norma comunitaria.

Por lo dicho, para probar el uso de una marca cuyo registro es objeto de acción de cancelación por falta de uso, el mismo se deberá realizar en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela – en caso de que la acción haya sido presentada antes de que dicho país se separe de la Comunidad Andina – y en países con los cuales Ecuador mantiene convenios de propiedad intelectual, por decir los países miembro del Convenio de París.

Entonces, una vez analizada la definición de la acción de cancelación de un registro de marca por falta de uso, establecida tanto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como en la Ley de Propiedad Intelectual, es factible revisar su procedimiento:

1.1.5 Procedimiento de la Acción de Cancelación por falta de uso:

En el artículo No. 223 de la Ley de Propiedad Intelectual, se establece como procedimiento lo siguiente:

Art. 223.- Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y presente los documentos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. (el subrayado fuera de texto)

Mientras que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se contempla lo que sigue:

Art. 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (el subrayado fuera de texto)

Como se puede observar, el plazo determinado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que el titular del registro de la marca objeto de acción de cancelación por falta de uso, haga valer sus derechos y presente los documentos que prueben el uso efectivo de la marca, es extenso. Debido a que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por tratarse de un acuerdo internacional prevalece sobre las normas nacionales, en específico, sobre la Ley de Propiedad Intelectual, por lo cual el término a establecer es de sesenta días contados desde la fecha de notificación de dicha acción al titular del registro.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tomar en cuenta que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina en su artículo 151, lo siguiente:

Art. 151.- Trámite de audiencia.-

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes la convocatoria a audiencia, en la que se señalará el día y hora de la misma.
2. Los interesados, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones verbales o escritas, ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

En la práctica la autoridad – en este caso el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales – convocan a audiencia a las partes para expongan verbalmente sus fundamentos y alegación, concediendo un término de cinco a diez días para que presenten por escrito las alegaciones realizadas en la audiencia.

Finalmente, la autoridad emite una resolución debidamente motivada que niega la acción de cancelación presentada, o la acepta, así cancelando el registro de la marca. La resolución podrá ser recurrida mediante recursos de reposición (ante la misma autoridad dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la fecha de notificación de la resolución), extraordinario de revisión (ante la misma autoridad dentro de los tres (3) años siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución) o contencioso administrativo (ante el Tribunal Distrital

de lo Contencioso Administrativo dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la fecha de notificación de la resolución).

1.2 PRUEBA DE USO DE UNA MARCA:

Para poder establecer lo que constituye la prueba de uso de una marca dentro de una acción de cancelación, primero será necesario considerar qué se entiende como uso, cómo debe ser el uso, cuándo debe ser realizado el uso, en dónde se debe realizar el uso, y cuáles son las excepciones para justificar la falta de uso de una marca.

1.2.1 ¿Qué se entiende como uso de una marca?:

Se considera que existe uso de una marca cuando los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado en la cantidad y en el modo que corresponde, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Al decir del tema, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso No. 116-IP-2004:

(...) se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (...)¹⁴ (el subrayado fuera de texto)

Es un concepto que ha sido elaborado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. En general, se entiende este requisito como que no se puede establecer una cantidad fija o volumen de comercialización genérico aplicable a todo producto o servicio, sino que es algo que se debe analizar caso por caso. Por ejemplo, tratándose de productos muy especializados y costosos (ej. aviones) unas pocas ventas al año podrían ser suficientes para demostrar el uso del producto, pero tratándose de productos de consumo masivo como chocolates, se esperaría volúmenes mayores y ventas probablemente constantes.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que al ser la finalidad de la marca la de identificar productos o servicios en el mercado, su mera intención de utilizarla no se considera un uso efectivo y real de la misma. Sobre el tema, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso No. 17-IP-95, establece lo siguiente:

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 116-IP-2004.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio¹⁵ (el subrayado fuera de texto)

Por otro lado, El Tribunal ha indicado también que:

(...) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.¹⁶ (el subrayado fuera de texto)

Entonces, el uso de una marca para que sea considerado como tal, deberá ser real y efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco, y que el producto o servicio identificado con la marca, deberá estar en el mercado en la cantidad y modo correspondiente a su naturaleza.

1.2.2 ¿Cómo se debe realizar el uso de una marca?

Ahora bien, es necesario establecer como debe ser el uso de una marca para evitar que su registro sea cancelado por falta de uso. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el último inciso de su artículo 166 y La Ley de Propiedad Intelectual en el último inciso de su artículo 224, establecen lo siguiente

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 166.- (...) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 17-IP-95.

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 17-IP-95.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 224.- (...) No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.

Según lo establecido en la legislación vigente, la marca podrá ser utilizada de diferente manera a la aquella que ha sido registrada, siempre y cuando esas diferencias se realicen en detalles o elementos que no perturben su carácter distintivo. Es decir que, los cambios no podrán ser sustanciales.

Sobre el tema, El Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 180-IP-2006, establece lo siguiente:

(...) si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.¹⁷

Coincidiendo con la jurisprudencia, los tratadistas Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su libro "Derecho de Marcas", sobre la manera en que se debe usar una marca, expresan lo siguiente:

(...) aceptar el uso de la marca, modificada respecto de su registro, si estas modificaciones no alteran en forma sustancial su identidad o, puesto en otros términos, no afectan a su carácter distintivo. A nuestro entender, el criterio esencial en esta materia es el de si el público considera que la marca, tal como se encuentra modificada, constituye una mera alteración de un signo que identifica a los mismos productos o a productos que tienen el mismo origen: la marca sigue siendo "la misma" ante los ojos del público"¹⁸

En virtud de lo anterior, se exponen los siguientes ejemplos que demuestran que el uso de la marca no fue exactamente de la manera en que fue registrada, ya que sufrió ciertos cambios no sustanciales:

Ejemplo 1:

De acuerdo al título de registro No. 10375* del 7 de julio de 2004 de la marca RESTAURANTE CAPULETO para proteger los servicios comprendidos en la

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 180-IP-2006.

¹⁸ Bertone, Luis Eduardo, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, Tomo II, ps 279 y 280.

Clase Internacional No. 43, el registro de la marca es denominativo, sin embargo, su titular la utiliza de la siguiente manera:



Así, siendo lo principal de la gráfica anterior la palabra CAPULETO, su titular en caso de que un tercero presente acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca RESTAURANTE CAPULETO, podría probar su uso con material en el cual conste la gráfica anterior.

Ejemplo 2:

De acuerdo al título de registro No. 18945* del 30 de diciembre de 2002 correspondiente a la marca SUPAN + gráfica a colores en la Clase Internacional No. 30, el registro está acompañado de la gráfica A, sin embargo, su titular la utiliza actualmente con la gráfica B:



Tal como se puede apreciar de las anteriores gráficas, la gráfica B difiere de la gráfica A únicamente en la estilización de la letra S, por lo que dicha diferencia se podría considerar un cambio no sustancial de la marca registrada. En este sentido, su titular podrá probar el uso de su marca registrada, con el uso de la marca acompañada de la gráfica B.

De acuerdo a los ejemplos anteriores, el titular de las marcas ha realizado su uso con cambios no sustanciales, que podrían afectar su carácter distintivo, por lo que en caso de que un tercero presente acción de cancelación por falta de uso contra el registro de una de ellas, no prosperaría si su titular demuestra que el uso es o fue realizado de la forma que ordena la legislación, doctrina y jurisprudencia.

Ahora, es importante analizar el caso contrario, en el que una marca haya sido registrada de cierta manera, y que su uso se realice con cambios sustanciales, que vulneren su carácter distintivo:

Ejemplo 3:

Del título de registro No. 26854 del 10 de diciembre de 2003, correspondiente a la marca LA ESTANCIA (ETIQUETA A COLORES) en la Clase Internacional No. 29, se desprende que la misma se encuentra acompañada de la gráfica A, no obstante, su titular actualmente la utiliza acompañada de la gráfica B:



Como se puede observar de las gráficas anteriores, la gráfica B que se encuentra siendo utilizada en el mercado pese a que el registro de la marca LA ESTANCIA (ETIQUETA A COLORES) está acompañada por la gráfica A. Por lo tanto, puesto que la gráfica B ha modificado sustancialmente a la gráfica A, su uso no podría ser alegado como defensa en caso de una acción de cancelación por falta de uso.

Entonces, el uso de una marca a fin de que pueda constituir una excepción válida dentro de un proceso de cancelación por falta de uso, debe referirse al signo tal como se encuentra registrado, o con modificaciones que no comprometan su carácter distintivo, el cual fue sustancial al momento de concederse, permitiendo así que el público considere que se trata de la misma marca.

1.2.3 ¿Cuándo una marca es susceptible de cancelación por falta de uso?

En realidad, no es necesario entrar en mayor detalles sobre cuando se debe realizar el uso de la marca registrada para que no sea susceptible de cancelación por falta de uso, ya que el artículo No. 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y al artículo No. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, antes citados, establecen taxativamente que el uso de la marca para que se constituya como defensa dentro de una acción de cancelación por falta de uso, deberá realizarse dentro de los tres años anteriores a la fecha en la cual se inicio dicha acción.

Entonces, por ejemplo: si se presenta la acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de una marca el 1 de enero de 2008, su titular deberá demostrar su uso dentro del período del 1 de enero de 2005 al 1 de enero de 2008, es decir dentro del período de tres años contados desde la fecha de presentación de la acción.

Por otro lado, cabe señalar que si una acción de cancelación por falta de uso es presentada contra un registro de marca que fue otorgado apenas dos años antes de presentada la acción, ésta deberá ser rechazada por la autoridad por ser improcedente.

Como ejemplo de lo anterior, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales negó la acción de cancelación por falta de uso presentada por Fármacos Veterinarios Farmaver C.LTDA. el 10 de julio de 1998, en contra del registro de la marca NEOFENICOL concedido el 13 de noviembre de 1996, bajo el número de título 2104/96 a nombre de Miguel Eduardo García Costa, por haber sido presentada apenas un año cuatro meses después de concedido el registro de la marca.

Así, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del trámite No. 01-071 AC emitió la resolución s/n del 16 de julio de 2001, estableciendo lo siguiente:

(...) el accionado no ha practicado medio de prueba alguno, la norma Comunitaria invocada determina como requisito indispensable el que “sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación ...”; si observamos detenidamente podremos comprobar que el título fue expedido el 13 de noviembre de

1996 y la acción se incoa el 10 de julio de 1998, razón por la cual no ha transcurrido el plazo determinando por la Ley.

1.2.4 ¿Dónde debe realizarse el uso de la marca?

Para determinar donde se debe realizar el uso de una marca, para que éste constituya prueba dentro del trámite de cancelación por falta de uso de una marca, se deberá considerar lo expresado en el análisis realizado de la definición de dicha acción, en donde se estableció claramente que el uso de una marca se deberá realizar en el mercado de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina – según la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – y en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantiene convenios de propiedad intelectual.

Así, el uso de una marca para que constituya una excepción válida dentro de una acción de cancelación por falta de uso, se deberá realizar en el mercado de cualquier país miembro del Comunidad Andina, o de cualquier país con el cual el Ecuador mantenga convenios o acuerdos en materia de propiedad intelectual.

Por otro lado, es importante analizar lo contemplado en el segundo inciso del artículo No. 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el segundo inciso del artículo No. 224 de la ley marcaria ecuatoriana:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 166.- (...) También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 224.- (...) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

(a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación; (...)

De acuerdo a lo contemplado en la legislación marcaria vigente en el Ecuador, se podría dar varias interpretaciones. En primer lugar, se podría interpretar que el titular de una marca que identifica productos fabricados en nuestro país

exclusivamente con el fin de exportarlos a otro, podría defender su registro de marca dentro de un proceso de cancelación por falta de uso, con la simple prueba que demuestre que los productos son fabricados exclusivamente con la finalidad de exportación, sin necesidad de probar que realmente se encuentra en uso en el territorio a los cuales fueron exportados.

Por otro lado, se podría interpretar que a parte de demostrar que los productos que identifica la marca objeto de una acción de cancelación por falta de uso, son exclusivamente para la exportación, también, se debe demostrar que efectivamente los productos se encuentran en el mercado extranjero, y que su uso cumple con los requisitos establecidos en la legislación, doctrina y jurisprudencia, para que pueda constituirse como defensa dentro del proceso de cancelación.

La segunda interpretación es la más apegada a derecho, ya que el titular del registro de una marca en el Ecuador que identifica productos que son exclusivamente para la exportación, deberá demostrar que dichos productos son solamente para exportación, y que los mismos se encuentran en el mercado extranjero. De esta manera, se daría cumplimiento con lo dispuesto en los artículos citados, y con los requerimientos legislativos, doctrinales y jurisprudenciales de qué se entiende por el uso de una marca.

Para explicar lo dicho de una manera sencilla, procede exponer el siguiente ejemplo hipotético con nombres ficticios:

Ejemplo:

La compañía ALBON S.A. es titular en la República de Ecuador del registro de la marca SEPRIN para proteger únicamente cepillos de dientes, los cuales son fabricados en nuestro país. Sin embargo, la compañía ALBON S.A. exclusivamente exporta los cepillos de dientes a Alemania, y la compañía BARZ S.R.L. debidamente autorizada distribuye los productos SEPRIN en dicho país.

Luego, la compañía CALIFOX S.A. presenta acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca SEPRIN, alegando que no se ha realizado su uso real y efectivo en el mercado ecuatoriano.

Así, la compañía ALBON S.A. podría perfectamente fundamentar su defensa en que los productos identificados por la marca SEPRIN son fabricados exclusivamente con el fin de exportarlos al territorio alemán.

Para lo cual, deberá demostrar que los productos son fabricados exclusivamente con el fin de la exportación, y que la marca SEPRIN es utilizada de forma real y efectiva en el mercado alemán.

Por lo que, sería obligación de la autoridad marcaria, en este caso del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, rechazar la acción de cancelación del registro de la marca SEPRIN, interpuesta por la compañía CALIFOX S.A., toda vez que su uso ha sido realizado tal como lo establece la legislación vigente en el Ecuador.

Entonces, si el producto que identifica una marca se encuentra en el mercado de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andino, o en el mercado de cualquier país con el cual el Ecuador mantenga convenios internacionales, o en el mercado del país para el cual son exportados exclusivamente en dicha calidad, constituirá un uso de la marca lo cual sería una válida excepción dentro de una acción de cancelación por falta de uso.

1.2.5 ¿Cuáles son las excepciones para justificar la falta de uso de una marca?

El titular de una marca puede justificar su falta de uso por sucesos especiales que lo justifican. Para tal efecto se ha regulado las excepciones que puede invocar el titular para alegar sobre la existencia de acontecimientos, circunstancia o suceso no atribuibles a su voluntad, que lo hayan impedido u obstaculizado usar su marca en el mercado.

Tanto la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como la Ley de Propiedad Intelectual, norman claramente las excepciones para justificar la falta de uso de una marca, dentro de un proceso de cancelación por tal causal:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 165.- (...) El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- (...) El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.

En este sentido, será necesario analizar que envuelve un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, así como las restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

1.2.5.1 Caso de fuerza mayor o Caso fortuito:

El Código Civil vigente en la República del Ecuador, en su artículo No. 30 define al caso de fuerza mayor y al caso fortuito, como sigue:

Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como in naufragio, terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.

Como se puede observar la legislación ecuatoriano equipara el significado de caso fortuito y de caso de fuerza de mayor, sin embargo, el civilista Mario César Gianfelici ha dado el siguiente significado a cada uno de los casos:

Caso fortuito:

(...) han designado y designan un género de acontecimientos o sucesos: aquellos que son obra de la suerte, azar o casualidad y, por ende, son inesperados, impensados, imprevisibles para el hombre (...)

(...) en sentido estricto, es el resultado o consecuencia que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas pero que, no obstante ello, no ha podido preverse al ejecutarse el hecho (...)¹⁹

Caso de fuerza mayor:

(...) es el resultado o consecuencia que no acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, y que no ha sido tenido en miras al ejecutarse el hecho (...)²⁰

De la misma manera el profesor George Vedel en su libro Derecho Administrativo, diferencia al caso de fuerzo mayor del caso fortuito. Al caso de fuerza mayor lo define de la siguiente manera

(...) un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible (...)²¹

De la siguiente manera, distingue al caso fortuito por el carácter exterior del caso de fuerza mayor:

¹⁹ Gianfelici, Mario César, Caso Fortuito y Caso de Fuerza Mayor, Editorial Abeledo-Perrot, Primera Edición, Bueno Aires - Argentina, 1995, ps. 74, y 77.

²⁰ Gianfelici, Mario César, Caso Fortuito y Caso de Fuerza Mayor, Editorial Abeledo-Perrot, Primera Edición, Bueno Aires - Argentina, 1995, p.78.

²¹ Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, p. 320.

(...) por ser imprevisible e irresistible, no... separable de la actividad considerada y..., en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración(...)²²

Como ejemplo de lo anterior, señala lo siguiente:

Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito (...)²³

Entonces, por un lado el caso fortuito son sucesos previstos pero irresistibles por el ser humano, como lo es un incendio, inundaciones, el estallido de un neumático etc. Por su lado, el caso de fuerza de mayor son sucesos que no suelen acontecerse por lo que son inesperados e irresistibles para el ser humano, como la guerra, un terremoto, la muerte, un rayo etc.

De lo anterior, se desprende que el titular de una marca podrá justificar por caso fortuito o fuerza mayor la falta de uso de su marca, siempre y cuando éste demuestre que no pudo prever el acontecimiento por lo que fue imposible resistirse.

1.2.5.2 Restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales:

De acuerdo al tratadista Guillermo Chahín Lizcano, las prohibiciones o restricciones a las importaciones de productos o servicios, consiste en lo siguiente:

(...) la imposibilidad jurídica que se establece para la importación de determinados bienes, los que, por razones de índole diversa están contenidos en la lista de bienes de prohibida importación. En consecuencia, el régimen de prohibida importación consiste en la circunstancia de no poderse importar las mercancías que a él pertenecen (...)²⁴

Por otro lado el mismo tratadista, distingue a la prohibición absoluta y relativa a la importación de ciertos productos, de la siguiente manera:

²² Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, p. 321.

²³ Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, p. 323.

²⁴ Chahín Lizcano, Guillermo, "COMERCIO EXTERIOR", Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998, p. 397.

Los de importación prohibida de manera absoluta, esto es los que están fuera del comercio por ilicitud de su objeto, como las drogas heroicas, por ejemplo y los de prohibida importación de manera relativa, que son aquellos bienes que se llevan a la lista de prohibida importación cuando se estima que su introducción al país puede afectar la producción nacional y por ser considerados como eminentemente suntuarios. (lo subrayado es mío)

También es preciso tomar en cuenta aquí los casos de ciertos productos que si bien no son de prohibida importación porque en efecto se importan, se restringe de manera especial el número de personas que pueden realizar su importación. Tal es el caso que se presenta por ejemplo, con la importación de armamentos o de aparatos bélicos, la cual sólo puede efectuarse por parte de las Fuerzas Armadas, o con la importación de algunos estupefacientes para uso médico, que está legalmente restringida al Ministerio de Salud Pública.²⁵

En este sentido, es diferente que se prohíba la importación de un producto por ser de objeto ilícito, como son las drogas y las armas, a que se prohíba la importación de un producto por que su comercialización podría afectar a la producción nacional, como lo es el arroz, harina, o banano – productos que son elaborados en el Ecuador-.

Como ejemplos de lo dicho, lo siguiente:

Ejemplo:

Nuestra Ley Orgánica de Salud en su artículo No. 116, establece lo siguiente:

Art. No. 6.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas sanitarias nacionales e internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones.²⁶

Así, las autoridades sanitarias de nuestro país podrían considerar que cierto plaguicida para combatir la botritis en las plantaciones de fresas, es nocivo para la salud de la población, por lo que prohíbe su importación al Ecuador por el período de 4 años – tiempo en que demora que la referida plaga desaparezca - por lo tanto, esto constituiría una justificación de la falta de uso de una marca.

²⁵ Chahín Lizcano, Guillermo, *Comercio Exterior*, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998, p. 397.

²⁶ Ley Orgánica de Salud.

Ejemplo:

El Reglamento de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, en su artículo No. 4, establece lo siguiente:

Art. 4.- La máxima autoridad de control de las actividades y especies contempladas en la Ley y en el presente Reglamento, es el Ministro de Defensa Nacional, a quien corresponde las siguientes atribuciones:

(...)

b) Previo informe del Comando Conjunto:

1. Prohibir o limitar temporal o definitivamente, las actividades, cantidades de armas, municiones y explosivos de uso estatal y civil, para fines comerciales o uso particular²⁷

Así, el Ministro de Defensa Nacional podría limitar temporal o definitivamente la importación de armas para uso particular, a un determinado tipo de marca de armas o a una determinada compañía, por lo que el titular de una marca de armas no podría utilizar la misma de acuerdo a los parámetros legales, jurisprudenciales o doctrinales; por lo que dicha limitación se constituye en una justificación de la falta de uso de una marca.

Entonces, será necesario que la autoridad competente determine si las restricciones a las importaciones – alegadas como defensa en una acción de cancelación por falta de uso - se encontraban vigentes durante el periodo de los tres años previos a la fecha en la que se inicio dicha acción, y en el territorio en el cual se pretende cancelar el registro.

Sobre lo dicho el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 15-IP-99, establece lo siguiente:

Consecuentemente el juez nacional deberá determinar si las restricciones a las importaciones, calificadas conforme a los términos del artículo 108, estuvieron vigentes durante el lapso de los tres años previos a la iniciación del recurso de cancelación y si esas

²⁷ Reglamento de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios.

restricciones, de considerarse justificatorias para el no uso de la marca, se encontraban vigentes en todo el territorio colombiano.²⁸

Por otro lado, la legislación nacional contempla que los requisitos oficiales que obstaculicen el uso de una marca, también justifica la falta de uso de la misma. A pesar de que la legislación enuncia por separado a las “restricciones a las importaciones” y a “otros requisitos oficiales”, ambas constituyen en una imposibilidad jurídica de efectuar correctamente el uso de una marca, por lo que no hace falta entrar en mayores detalles sobre lo que serían los requisitos oficiales, como justificación de la falta de uso de una marca.

Sin perjuicio de lo anterior, del siguiente ejemplo se desprende lo que podría constituir en una imposibilidad jurídica de usar una marca, impuesta por la falta de cumplimiento de un requisito oficial:

Ejemplo:

La compañía AXES CIA. LTDA. es titular en la República de Ecuador del registro de la marca FORZ para proteger bebidas energizantes, las cuales son fabricados en Austria. La compañía BRUTIA S.A. es distribuidor autorizado para el Ecuador de los productos identificados por la marca FORZ – para que sea posible la distribución de dichos productos, fue necesario que en su etiqueta conste como distribuidor autorizado la compañía BRUTIA S.A., lo cual debe ser aprobado por las autoridades sanitarias de nuestro país, es decir por el Instituto Ecuatoriano Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Izquieta Pérez” -.

Al terminar el contrato de distribución celebrado entre la compañía AXES CIA. LTDA. y la compañía BRUTIA S.A., la compañía CARPO S.A. se convirtió en la nueva distribuidora autorizada de los productos identificados por la marca FORZ. En virtud de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en concordancia con el Reglamento de Alimentos y el Reglamento de Registro y Control Sanitarios, en la etiqueta de los productos identificados con la marca FORZ debe constar el nuevo distribuidor, por lo que su nueva etiqueta deberá ser aprobado por el la autoridad sanitaria del país.

Tomando en cuenta la burocracia que existe en las instituciones del estado ecuatoriano, el trámite de aprobación de la nueva etiqueta podría demorar 3 años o más, por lo que la distribución y comercialización de las bebidas energizantes identificadas con la marca FORZ se detendría por dicho tiempo, así el uso de la marca tampoco podría ser debidamente realizado.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 15-IP-99.

En virtud de lo anterior, el titular de la marca FORZ podría justificar su falta de uso, por el hecho de que no fue posible su distribución, por la falta del debido cumplimiento de ciertos requisitos oficiales.

1.2.6 Medios de prueba de uso de una marca como defensa dentro de una acción de cancelación por falta de uso:

Una vez establecido que se entiende como uso, como debe ser el uso, cuando debe ser realizado el uso, en donde se debe realizar el uso, y cuales son las excepciones para justificar la falta de uso de una marca, es procedente analizar lo que constituiría prueba de uso de una marca frente a una acción de cancelación por este motivo.

De acuerdo al Tribunal Andino de Justicia, en su Proceso No. 17-IP-95, el uso de la marca debe materializarse con la prueba de la venta o disposición en el mercado del producto o servicio:

En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de una marca, su uso, (...) deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso.²⁹

Así, la legislación marcaria vigente en nuestro país, establece cuales son los medios de prueba del uso de una marca, que se podrán utilizar como defensa dentro de un procedimiento de cancelación por falta de uso:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 167.- (...) El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- (...) Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca de los siguientes:

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 17-IP-95.

- a) Las facturas comerciales que demuestre la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;
- b) Los inventarios de las mercancías identificada con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las venta, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al establecer en su artículo No. 167 "(...) entre otros", y la Ley de Propiedad Intelectual al implantar el literal c) en su artículo No. 220, ambas normas aceptan otros medios de prueba que justifiquen el uso de una marca dentro de una acción de cancelación por falta de uso, aparte de los taxativamente señalados.

De esta manera, los medios de prueba podrán ser la publicidad, encuestas al público consumidor, estudios de mercados, certificados emitidos por los distribuidores del productos o de los clientes del titular, declaraciones juramentadas, etc.

Por otro lado, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 44-IP-2002 al analizar lo que constituyen los medios de prueba de uso de una marca dentro de un proceso de cancelación por falta de uso, acepta también como medios de prueba a los establecidos en las normas supletorias que formen parte del ordenamiento jurídico de cada país:

(...) La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. La norma comunitaria acepta como medios de prueba los siguientes:

- Las facturas comerciales, puesto que éstas indican la cantidad y regularidad de comercialización que se ha llevado con los productos o servicios que ampara esta marca.
- Los inventarios de las mercaderías protegidas por la marca, certificados por una firma de auditores, demostrando de esta manera la continuidad en la comercialización de los bienes. Al cumplir con este requisito, el titular de la marca deberá demostrar que se realizó el inventario de las mercaderías por lo menos un año antes de la fecha de iniciación de la acción de cancelación.
- Cualquier otra prueba que la legislación interna admita. Es permitido afianzarse con las respectivas pruebas que los códigos adjetivos cuentan en la normativa nacional de cada País Miembro.³⁰
(el subrayado fuera de texto)

Considerando que la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo No. 344, dispone que sin perjuicio de lo contemplado en dicho cuerpo legal, en materia de procedimientos administrativos se deberá remitir a al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva:

Art. 344.- Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos se aplicará el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

A su vez, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo No. 147, establece que los hechos relevantes dentro de un proceso – en este caso el hecho de que la marca ha sido o no utilizada – podrán ser demostrados por cualquier medio de prueba admitido en derecho:

Art. 147.- (Agregado por el Decreto Ejecutivo 3389, R.O. 733, 27-XII-2002).- Medios y período de prueba.-

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Entonces, puesto que el derecho marcario se encuentra enmarcado dentro del derecho de la competencia, y éste a su vez en la rama comercial del derecho civil, aquel se debería remitir a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, por lo que, los medios de prueba contemplados en dicho cuerpo normativo, podrán ser actuados dentro de un proceso de cancelación por falta de uso de una marca, para demostrar el uso de la misma.

³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 44-IP-2002.

De esa manera, el Código de Procedimiento Civil establece como medios de prueba, lo siguiente:

Art. 121.- Medios de prueba.- Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos y privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes.

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. (...)

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá tomar en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual en el literal c) de su artículo No. 220, establece que se podrá acreditar el uso de una marca con cualquier otro medio de prueba "*idóneo*", por lo que se debe analizar la idoneidad de los medios de prueba del Código de Procedimiento Civil, antes citados.

Se debe señalar que a excepción de la confesión, los otros medios de prueba establecidos serían idóneos para demostrar el uso de una marca dentro de una acción de cancelación.

Lo antes dicho, puesto que el Código de Procedimiento Civil en su artículo No. 122, define a la confesión judicial como:

Art.- 122.- Definición de confesión judicial.- Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho.

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de posiciones, al que contestará el confesante.

En este sentido, y en consideración a la naturaleza de la acción de cancelación por falta de uso de una marca - la cual invierte la carga de la prueba del uso de la marca al titular de la misma -, no es factible que el actor en dicha acción solicite que el demandado declare contra sí mismo sobre el uso o no uso de la marca que se pretende cancelar, ya que como se advirtió corresponde al demandado probar el uso de la marca, y no al actor probar la falta de éste.

En conclusión, las pruebas que se aporten dentro de un proceso de cancelación por falta de uso de una marca, deben acreditar que la misma se encuentra en uso dentro del ámbito comercial, y cumpliendo los parámetros dispuestos por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, antes analizados.

1.3 CARGA DE LA PRUEBA DE USO DE UNA MARCA:

Explicado todo sobre lo que envuelve la prueba de uso de una marca dentro de una acción de cancelación por falta de uso de la misma, es preciso establecer quién debe demostrar que el uso de la marca ha sido realizado de acuerdo a los parámetros antes referidos.

De acuerdo al Código de Procedimiento Civil vigente en nuestro país, la carga de la prueba de un hecho o de un derecho recae sobre la parte que lo alega:

Art. 114.- Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley.

Sin embargo, nuestra legislación marcaría invierte la carga de la prueba de uso de una marca a su titular, dentro un proceso de cancelación por falta de uso:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro (...).

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

Lo anterior, ha sido considerado por el Tribunal Andino de Justicia dentro de su Proceso No. 11-IP-96 de la siguiente manera:

La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así:

a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados

desde el otorgamiento del registro, cuando establece que “la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”.

(...)

c) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito o hecho del príncipe, según reza el artículo 108 de la Decisión 344. (el subrayado es mío)

Más adelante añade que:

La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto.³¹

Entonces, al ser el registro de una marca un bien intangible, y al estar el titular de una marca obligado a usarla para identificar en el mercado los productos o servicios para los cuales fue registrada, es éste el responsable de materializar este bien inmaterial de manera que pueda ser percibido por los sentidos, a través del uso en el mercado, formalizando la unión real entre el producto y la marca.

Así, el titular al estar obligado a utilizar su marca, es en principio el único que puede demostrar el uso o la falta justificada de mismo, de la misma, ya que se supone que cuenta con el material probatorio idóneo. En principio por que existen otros a los cuales se podría invertir la carga de la prueba, lo cual se verá más adelante.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los artículos antes citados, solamente disponen sobre la carga de la prueba sobre el uso de la marca, mas no sobre la carga de la prueba sobre el no uso de la marca, que se pretende cancelar, lo cual resultaría absurdo.

De esta manera, bien podría el actor de una acción de cancelación por falta de uso, presentar pruebas que demuestren el no uso de la marca, sin embargo, aquello demandaría tiempo y recursos tanto personales como materiales en inconmensurables proporciones, por lo que sería absurdo que los cuerpos legales mencionados contemplen que el no uso de una marca pueda ser demostrado por el actor.

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 11-IP-96.

A fin de cuentas la inversión de la carga de la prueba al titular de la marca, es decir al demandado, es una cuestión de economía procesal.

Por otro lado, cabe recordar que, la legislación marcaria vigente en nuestro país establece que el uso de la marca podrá ser realizado por su titular, un licenciario o una persona autorizada:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 165.- (...) cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado (...) por su titular, por un licenciario o por otra persona autorizada (...)

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 220.- (...) cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciario (...)

Entonces, de la misma manera la carga de la prueba podría recaer sobre el licenciario o sobre la persona a la cual se autorizó su uso. Sobre lo dicho el Tribunal Andino de Justicia dentro de su Proceso No. 15-IP-99, concluye lo siguiente:

Conforme a expresas disposiciones del Derecho Comunitario Andino, la manera de contrarrestar la acción de cancelación, consiste en la demostración del uso efectivo de la marca por su titular o por el licenciario de éste, en razón de lo cual les corresponderá a ellos la carga de la prueba (...) (lo subrayado fuera de texto)³²

En conclusión, al estar el titular de una marca habilitado a cumplir su obligación de usar su marca a través de terceras personas autorizadas, la carga de la prueba del uso de la marca bien podría recaer sobre sus licenciarios o autorizados para aquello.

Como cierre del presente capítulo, me permito exponer las siguientes conclusiones generales:

- Marca es todo signo capaz de distinguir un productos o servicios en el mercado, para lo cual debe gozar de la suficiente distintividad que permita diferenciar a éstos de los otros competidores, y el derechos al uso exclusivo de la

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro en su Proceso No. 15-IP-99.

marca se adquiere con el registro de la misma ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

- La finalidad de una marca es identificar productos o servicios en el mercado, y es obligación del titular utilizarla efectivamente, por lo que no constituye uso la mera intención de utilizarla.

- La acción de cancelación por falta de uso de una marca es el mecanismo más óptimo para garantizar el uso real y efectivo de la marca.

- Se considera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que identifica se encuentran en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según su naturaleza y a las modalidades de su comercialización.

- La marca debe ser utilizada tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo para evitar que prospere una acción de cancelación por falta de uso en su contra.

- El uso de una marca deberá ser realizado tres años antes de la fecha en la cual se inicio la acción de cancelación por falta de uso en su contra.

- El uso de la marca deberá ser realizado en el territorio de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, así como en cualquier país con los cuales el Ecuador mantenga convenios en materia de propiedad intelectual, para que constituya prueba de uso dentro de una acción de cancelación por falta de uso en su contra.

- El titular de la marca podrá justificar la falta de uso de la misma en hechos de caso fortuito y de fuerza mayor, en restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales, lo cual deberá ser probado contundentemente.

- Los medios de prueba del uso de una marca dentro de una acción de cancelación por falta de uso, son aquellos contemplados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Ley de Propiedad Intelectual, así como aquellos contemplados en el Código de Procedimiento Civil.

- La carga de la prueba del uso de la marca recae sobre su titular, en su (s) licenciario (s) y en aquella (s) persona (s) autorizada (s).

- Finalmente, la acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso, es uno de los mecanismos que colabora a garantizar el uso efectivo de una marca registrada, así obligando a su titular a usarla para identificar los productos o servicios que protege.

Adicionalmente, la doctrina establece que la acción de cancelación del registro de una marca, también, es uno de los mecanismos para permitir que terceros interesados utilicen efectivamente en el mercado y registren nuevamente la marca cancelada.

CAPITULO II

ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NOTORIEDAD

2.1 DEFINICIÓN DE MARCA NOTORIA:

La legislación marcaria vigente en el Ecuador define a la marca notoria como aquella reconocida como tal, por el sector pertinente del público consumidor:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art. 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Ley de Propiedad Intelectual:

Al referirse en su artículo 196 sobre las prohibiciones extrínsecas de un signo para ser registrado como marca, se define a las marcas notorias como lo siguiente:

Art.- 196.- (...)

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se atenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente; (...) (el subrayado fuera de texto)

Si bien, la ley citada solamente define a la notoriedad respecto de las prohibiciones extrínsecas de un signo para ser registrado como marca, y no contiene - tal como lo hace la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - un título específico sobre la notoriedad o sobre la acción de cancelación

por notoriedad, se tomará en cuenta que a las normas que rigen nuestro sistema jurídico deben ser consideradas en su conjunto y no por separado. Así, también se analizará la definición de notoriedad establecida por la Ley de Propiedad Intelectual, para efectos del presente trabajo de titulación.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 09-IP-2008, se refiere a la marca notoria de la siguiente manera:

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.³³

El tratadista Jorge Otamendi, difiere del criterio jurisprudencial, al establecer lo siguiente:

(...) para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra.³⁴

Considerando lo anterior, claramente de los artículos citados se desprenden los siguientes puntos de importancia:

2.1.1 Sector pertinente: Tanto la legislación nacional como la comunitaria establecen que para que una marca sea notoria debe adquirir un importante nivel de conocimiento de las personas que componen el universo de consumidores o usuarios o concedores del bien o servicio particular del que se trata.

De la misma manera, lo reconoce el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio:

ADPIC

Art. 16.- (...)

2. (...) Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 09-IP-2008.

³⁴ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 330.

de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. (el subrayado fuera de texto)

Es importante tomar en cuenta que existe una diferencia importante entre “consumidor del producto o servicio” y “sector pertinente”, ya que el primero circunscribe la notoriedad al reconocimiento de la marca por las personas que consumen el producto o servicio de que se trata. En cambio el segundo, extiende la notoriedad al reconocimiento de la marca a todas las personas que sean afectadas por el uso de la misma.

El tratadista Ricardo Merke al definir “sector pertinente”, lo diferencia de “consumidor”, de la siguiente manera:

(...) significa que todas las personas que pueden ser afectadas por el uso de la marca, incluyéndose pero no estando limitadas ha adquirientes, potenciales adquirientes, usuarios u otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta. Para efectos de determinar la notoriedad de la marca en un momento dado, esta noción resulta más apropiada que la de “consumidores del producto.”³⁵

Así, la legislación comunitaria establece ejemplificativamente, cuales se consideran sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- No. 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La inclusión del concepto “sector pertinente” en la definición de notoriedad que dispone la legislación marcaría vigente en nuestro país, implica que la notoriedad de una marca no solamente se puede probar con el reconocimiento del

³⁵ Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Baker & Mckenzie, Primera Edición, Bogotá, 2001, p. 133.

consumidor o usuario de los productos o servicios que ésta identifica, sino que también constituye prueba de notoriedad el reconocimiento de las personas que sean parte del giro de negocio del producto o servicio que identifica la marca de la que se pretende reclamar su notoriedad, tales como, consumidores, distribuidores, comercializadores, proveedores, etc.

Por otro lado, se debe analizar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual en su definición de notoriedad, también disponen que para que una marca sea considerada notoria ésta debe ser reconocida como tal por el sector pertinente. Así, se podría entender que se le otorga la facultad de determinar y/o reconocer la notoriedad de una marca a los sujetos de comercio o a las partes interesadas, restringiendo dicha facultad a la autoridad.

Lo anterior, desobedece a lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia, que en su Proceso No. 42-IP-99 establece lo siguiente:

Ante una disposición general como la transcrita surge la pregunta de ¿quién otorga a la marca su carácter de notoria?. No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria.³⁶ (subrayado fuera de texto)

Así, tanto la legislación comunitaria como la legislación nacional al disponer que es el sector pertinente quién determina la notoriedad de una marca, no aclara que la notoriedad debe ser reconocida por la oficina de marcas de cada país – en nuestro caso por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - en base al material probatorio agregado al proceso.

En conclusión, el sector pertinente que debe reconocer la notoriedad de un marca, incluye tanto a los consumidores o usuarios del producto o servicio particular de que se trate, así como a todos los participantes del mercado que son parte de su giro de negocio. De esta manera, al incluir “sector pertinente” en la legislación marcaria del Ecuador, se está ampliando la protección de las marcas notorias, ya

³⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 42-IP-99.

que no son solamente los consumidores el parámetro para evaluar la notoriedad de una marca.

2.1.2 Territorio: Por un lado, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 224 establece que la notoriedad deberá ser reconocida como tal "(...) en cualquier País Miembro por el sector pertinente (...)", mientras que en la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 196 establece que "(...) en el país o internacionalmente (...)".

Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial al tratar sobre el alcance de la protección que otorga la notoriedad a una marca, establece que se reconocerá en el país que se reclama la protección:

Convenio de París:

Art. 6 bis 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (el subrayado fuera de texto)

Así, el texto del artículo 6 bis del Convenio de París establece que la autoridad del país de la Unión en el cual se reclama el reconocimiento y por tanto la protección de una marca notoria, sea quien deba considerar que allí (en el país que se reclama la protección) la marca es notoriamente conocida.

Lo dicho, lo han establecido numerosos tratadistas que han interpretado esta norma, al igual que la jurisprudencia. El tratadista Jorge Otamendi, al respecto menciona que "(...) el artículo 6 bis del Convenio de París establece que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección."³⁷

Sobre este mismo tema, la Dra. Flor M. Arvelo, Consultora Jurídica del SAPI de Venezuela, en un artículo publicado en la revista Producto Registrado, titulado "Marcas notoriamente conocidas" señala:

³⁷ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 398.

El convenio de París obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra ya notoriamente conocida en ese país. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de éstas resulta del hecho de su notoriedad, lo cual se considera justificado en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio.

El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

La marca en cuestión debe ser "notoriamente conocida". Ello tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección de la marca (...)³⁸ (el subrayado fuera del texto)

Así, literalmente el Art. 6 bis del Convenio de París se refiere a la protección que todos los países miembros de la Unión deben dar a una marca notoriamente conocida, evitando el registro o uso indebido de marcas que puedan confundirse con ésta, si en el país que se reclama la protección, la marca se considera notoriamente conocida. La cual puede demostrarse no sólo a través de una declaración del país de origen o en el cual se realiza el uso de la marca (requisito no establecido por el artículo 6 bis citado), sino a través de los múltiples medios de prueba que el titular de la marca pueda aportar.

De lo anterior, se desprende que la protección que originalmente ha otorgado el Convenio de París a las marcas notorias es evidentemente restringida, ya que para que la marca fuera protegida en un territorio determinado, se hacía necesario que fuese notoriamente conocida en dicho territorio.

La protección a las marcas notorias se amplió de manera importante por el artículo 16.2 del acuerdo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al establecer lo siguiente:

³⁸ Arvelo, Flor M, Marcas Notoriamente Conocidas, Sección Opinión, Revista Producto Registrado, Mayo 2003. <http://www.producto.com.ve/productor/notoriamente.html>.

ADPIC:**Art. 16.- (...)**

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. (el subrayado fuera de texto)

Respecto de este tema, el tratadista Jorge Otamendi menciona lo siguiente:

El artículo 6 bis, al exigir que la notoriedad exista en el país en que se reclama la protección, da una protección limitada a las marcas notorias. Esta sería mayor, y tal vez más adecuada, si la notoriedad exigida lo fuera en el país de origen de la marca.

Como señalé en el capítulo anterior, el artículo 16.2 del ADPIC, ha modificado este requisito. El ADPIC establece que los países miembros “tomarán en cuenta... inclusive la notoriedad obtenida en el País Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca...”. Se trata de una protección más amplia y sensata que la reconocida por el Convenio de París.³⁹ (el subrayado es mío)

Así mismo, la Profesora Asociada de Derecho de la American University, Christine Haight Farley en su artículo “La Dimensión de las Protecciones a las Marcas Registradas en los Acuerdos de Libre Comercio”, preparado para el foro de Negociación de la Provisiones de Propiedad Intelectual en el Acuerdo de Comercio Libre celebrado en Miami, Florida en noviembre 19 de 2003, señala lo siguiente:

Todos los miembros de la OMC están obligados a llevar a la práctica el Artículo 6bis de la Convención de París y el Artículo 16 del Acuerdo TRIPS, siendo que ambos proveen protección a las marcas notoriamente conocidas. La Convención de París, el primer acuerdo en referirse a las marcas notoriamente conocidas, ofrece protección a las marcas donde éstas son bien conocidas aunque no estén siendo

³⁹ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 336.

utilizadas o hayan sido registradas, siempre y cuando el uso violatorio de la marca se está realizando sobre bienes iguales o similares y existe la posibilidad de confusión. (...)

El Acuerdo TRIPS también extiende la protección a las marcas notoriamente conocidas exigiendo a los países miembros a tomar cuenta del conocimiento de la marca en el sector relevante del entendimiento público, de forma tal que sea posible para que una marca sea calificada como notoriamente conocida aun cuando no sea conocida por el público en general, pero es famosa entre los consumidores particulares de dicho producto. A esta clase de fama se le conoce como fama de nicho.⁴⁰ (el subrayado es fuera de texto)

En este sentido, también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando al referirse al ámbito territorial de la notoriedad en el proceso No. 5-IP-94, señaló:

El derecho marcario que se predica de los bienes y servicios que están dentro del comercio, trasciende el ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de esos bienes y servicios entre países rebasa las fronteras (...)

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad (...)⁴¹ (el subrayado fuera de texto)

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se anunció anteriormente, la ley marcaria nacional, en el segundo inciso del literal d) de su artículo 196, expresamente amplía aún más el ámbito territorial de la notoriedad de una marca, a que la misma debe ser reconocida en el país en el cual se la reclama, o internacionalmente.

Considerando que de acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, tanto la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como el Convenio de País y los ADPICs, al ser acuerdos internacionales, son jerárquicamente superiores a la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se debería restringir el ámbito territorial de la notoriedad de una marca a lo establecido en dichos acuerdos.

⁴⁰ Haight Farley, Chritine, La Dimensión de las Protecciones a las Marcas Registradas en los Acuerdos de Libre Comercio, Foro de Negociación de la Provisiones de Propiedad Intelectual en Acuerdos de Comercio Libre celebrado en Miami, Florida, 19 de noviembre de 2003.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 5-IP-94.

Constitución Política del Ecuador:

Art. 163.- Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.

Sin embargo, la finalidad de Ley de Propiedad Intelectual es velar por los derechos de propiedad intelectual en la República del Ecuador, por lo que al no contradecir a la normativa comunitaria, la puede ampliar, tal como es el caso de las prórrogas para presentar oposición.

Adicionalmente, el Convenio de París establece el principio de “Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión”, que dispone que todo País Miembro deberá dar el mismo trato que da a sus nacionales, a los demás miembros, lo cual ha sido acogido por la legislación comunitaria en su artículo No. 1:

Convenio de París:

Art. 2.- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. (el subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, se considera que dentro de una acción de cancelación por notoriedad, se deberá considerar la notoriedad de la marca actora en el país que así haya sido reconocida, sin necesidad de que sea notoria en el país que se ventile dicha acción.

La posición antes analizada, ha sido acogida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en varios procesos, en aplicación de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, del Convenio de París y del Acuerdo de los ADPIC de la OMC:

- Resolución s/n de marzo 15 de 2001 del trámite No. 01-002- RVM, emitida por el Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual:

CUARTO.- La notoriedad del nombre comercial COSTCO, que la recurrente Price Costco Internacional Inc. dice utilizar en los mercados internacionales y que es el hecho que sirve de fundamento a la interposición del recurso extraordinario de revisión, solo cabe determinarla a la luz del Art. 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable a los nombres comerciales notorios según ordena el Art. 128 ibidem; es decir, se tendrán en cuenta, entre otros criterios: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción del nombre comercial; su antigüedad; y, su uso constante.

Del análisis de los medios de prueba actuados, se colige: a) que la denominación de la recurrente incluye la palabra COSTCO, asunto que será examinado en el siguiente considerando; b) que esa palabra, además, se la utiliza para distinguir los establecimientos abiertos por la compañía en diferentes estados, conforme se aparece en la página Webb del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, cuyas fotocopias se anexaron al escrito presentado por la recurrente el 5 de Febrero del 2001 (fs. 112 y siguientes); c) la publicidad de los establecimientos (almacenes por departamentos) y de las mercaderías que en ellos se ofrece, de acuerdo a los impresos incorporados a este proceso, es profusa y se la realiza a través de diversas modalidades (fs. 115-841, sobresalen los informes para clientes que obran desde la foja 423 a la 587); y, d) el nombre comercial, utilizado y registrado en los estados Unidos en 1983; ulteriormente se lo ha hecho en Canadá, en muchos países de Europa, en Japón, Australia y Nueva Zelanda; actualmente se tramitan solicitudes en casi todas las repúblicas latinoamericanas (Declaración Juramentada del Secretario Asistente de la compañía, fs 260-294; más las copias de títulos y solicitudes de registro, fs. 296-381). Todos estos medios llevan a la convicción de que el nombre comercial ha alcanzado la calidad de notoriamente conocido en razón del esfuerzo publicitario y por la gestión de negocios realizado por Price Costco Internacional Inc. (el subrayado fuera de texto)

- Resolución s/n de septiembre 11 de 2002 del trámite No. 02-314- RA, emitida por el Comité de Propiedad intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual:

La notoriedad de la marca BIMBO de la apelante ciertamente se desprende de los medios de prueba presentados por ella en el curso de esta instancia, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; con ellos se determina esa calidad, dadas las significativas cifras relativas a la producción y a ventas de productos en México (donde opera directamente la compañía apelante); y , Estados unidos de América, Guatemala, Chile, Argentina, Colombia, Perú y otros

países (mediante empresas subsidiarias); por la profusa publicidad que presupone también inversión de ingentes recursos en la promoción de productos entre los consumidores; por el capital social; por el conocimiento que de tales productos se tiene en los diferentes mercados que abarcan una extensión geográfica amplia; y, en fin, por la antigüedad de su primer registro y la renovación para mantener vigente el derecho de propiedad sobre el signo. Se ha cumplido, pues lo exigido por el Art. 228 de la Decisión 486. Por otro lado se brinda la tutela a que está obligada la Administración a los titulares de derechos sobre signos notorios, establecida tanto por la ley nacional (Art. 32 de la Ley de Propiedad intelectual), como por el Convenio de París (Art. 6 bis Ap. 1) y por el Acuerdo sobre los ADPIC (Art. 16), entre otros cuerpos normativos.

(...) ahora bien, son miembros del convenio, entre otros países México, bajo cuya legislación se constituyó la compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.; y a tenor del Art. 2, los países que integran la Unión creada por el mismo convenio, reconocerán a los nacionales de cada uno de los otros países en la “protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales”; por tanto, la República del Ecuador, en este caso, está obligada respecto de una persona jurídica mexicana, a petición de ésta, a “invalidar y a prohibir el uso de una marca [...] que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca [...] notoriamente conocida.” (Art. 6 bis Ap. 1 antes citado) - (el subrayado fuera de texto)

En los dos procesos de los que emanan las resoluciones aquí citadas a manera ejemplificativa, se trató de marcas respecto de las cuales las partes presentaron pruebas de notoriedad en el extranjero y no en el Ecuador, pero que fueron valoradas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales para concluir en una notoriedad en el extranjero de dichas marcas.

En virtud de lo antes analizado, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la notoriedad sobrepasa al principio básico de territorialidad. Este principio se encuentra contenido en legislación marcaria vigente en el país:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art.- 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Sobre el principio de territorialidad, el tratadista argentino Jorge Otamendi, señala lo siguiente:

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país.

Entonces, una marca al ser notoria goza de una protección especial a la que goza una marca común, por lo que sobrepasa el principio de territorialidad antes definido. Sobre el tema, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 20-IP-97, establece lo que implica que la calidad de notoria de una marca sobrepase el principio mencionado:

El principio de la "territorialidad" adquiere una mayor dimensión en cuanto se trata de una marca notoria. La protección adquiere un carácter universal, pues cualquiera que sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado o el usuario extraregistrado la esté empleando, puede hacer valer sus derechos conforme a las normas comunitarias andinas, siempre que el país conceda un trato recíproco.⁴² (el subrayado fuera de texto)

Lo mismo ha sido acogido por la abogada Martha Evelyn Menjívar Consultora del Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA, en su artículo "Las marcas notorias y famosas":

(...) actualmente existe un tipo de marca tal particular que su protección sobrepasa los criterios de especialidad (la protección no se limita a la clase del producto que la marca distingue) y el de territorialidad (la protección no se limita al sector geográfico que la marca distingue) con la que se protege el común de las marcas, ya que la protección se demanda inclusive fuera del territorio del Estado en el que se registran o se usan. Estas marcas son la notoria y famosa (...)⁴³ (el subrayado fuera de texto)

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 20-IP-97.

⁴³ Menjívar, Martha Evelyn, Las marcas notorias y famosas, www.sieca.org.gt.

Entonces, la notoriedad es la calidad que adquiere una marca por su difusión y conocimiento entre el sector pertinente del mercado relacionado directa o indirectamente con el producto o servicio que identifica, y que dicha calidad otorga a la marca una protección superior sobre las marcas comunes, permitiendo así que se convierta en una excepción del principio de especialidad y del de territorialidad.

En conclusión, la notoriedad es un grado o status al cual asciende una marca como fruto del empeño de su titular. De la siguiente manera lo establece el tratadista Jorge Otamendi:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen.”⁴⁴

Finalmente, cabe diferenciar a la marca notoria de la marca de alto renombre o renombrada. La legislación nacional, define a la marca de alto renombre, de la siguiente manera:

Ley de Propiedad Intelectual:

Art.- 196.- (...) Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

El Profesor José Manuel Otero Lastres diferencia a las marcas notorias de las de renombre, de la siguiente manera:

En la marca notoria la extensión del conocimiento no ha sobrepasado "a los círculos interesados del correspondiente sector"; en tanto, que si ese conocimiento se ha "difundido entre la generalidad del público de los consumidores" estaríamos en presencia de la marca renombrada⁴⁵

De igual manera, la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 6-IP-99, menciona lo siguiente:

(...) la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo

⁴⁴ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 389.

⁴⁵ Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 261.

dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.⁴⁶

Así la diferencia con la marca notoria, es que ésta es conocida por sujetos del mercado específicos, mientras que la marca de renombre es conocida por el público en general.

2.2 REQUISITOS DE NOTORIEDAD:

Así mismo, es necesario establecer los requisitos o características que debe cumplir una marca para gozar de la protección que otorga la notoriedad.

2.2.1 Calidad del producto o servicio que la marca identifica:

De acuerdo al Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 9-IP-2008, la calidad del producto o servicio que identifican este tipo de marcas, deben gozar de la suficiente calidad para complacer las necesidades del consumidor o usuarios, ya que siendo lo contrario difícilmente una marca podría tener un alto grado de reconocimiento:

La marca notoria converge con (...) el reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.⁴⁷

Por su parte, el tratadista Jorge Otamendi, establece un vínculo directo entre la marca notoria y el producto o servicio que identifica, al mencionar que “La marca notoria, es por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitado. Hay quienes hablan de productos de calidad excepcional.”⁴⁸

El Profesor Montiano Monteagudo en su obra “La Protección de la marca renombrada”, al referirse al ámbito de protección que otorga la notoriedad a una marca, establece que: “(...) la reputación sería consecuencia de la calidad de los productos o servicios ofertados (...)”⁴⁹

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 6-IP-99.

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 9-IP-2008.

⁴⁸ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 326.

⁴⁹ Monteagudo, Montiano, La Protección de la marca renombrada” Editorial Civitas S.A., Madrid, España, 1995, p. 42.

Así pues, la calidad del producto o del servicio que identifica la marca, de la cual se pretende reclamar su notoriedad, debe ser suficientemente alta para satisfacer la demanda del consumidor.

Sin embargo, también se debe considerar que la calidad de los productos o servicios no es una característica o un requisito esencial de la notoriedad, ya que bien pueden existir marcas que identifican productos o servicios que tienen una calidad inferior o media y que se ofertan a bajos precios, que debido a su publicidad y constante difusión en el mercado han llegado a ser reconocidas, y por lo tanto se han convertido en marcas notorias.

Así mismo, no por que los productos o servicios que identifica una marca sean de altísima calidad, significa que ésta tenga la calidad de notoria.

Sobre lo anterior, el tratadista Jorge Otamendi establece lo que sigue:

Productos de una calidad media, inferior a otros del mismo ramo, pueden llevar marcas notorias. La notoriedad aquí se deberá a una magnífica distribución del producto que le permitirá ser fácilmente encontrado por el comprador, seguramente a un precio adecuado y accesible y, desde luego, a una intensa publicidad.⁵⁰

En virtud de lo anterior, la calidad de los productos o servicios que identifica una marca no es determinante para que ésta sea considerada como notoria, lo que sí lo es la difusión y la publicidad que el propietario de una marca promueva.

2.2.2. Difusión y publicidad de la marca:

Por otro lado, de la jurisprudencia y la doctrina se desprende que la difusión y publicidad de la marca en el mercado, son requisitos esenciales para que ésta pueda ser considerada como notoria, y por lo tanto, gozar de tal protección especial.

El Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 128-IP-2007, menciona que la difusión de la marca influye contundentemente para determinar su notoriedad:

La difusión de la marca en los diferentes mercados, (...), influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al

⁵⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 328.

esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.⁵¹

El tratadista Carlos Fernández-Novoa, al definir a la marca notoria, señala lo siguiente:

(...) aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca (...) ⁵²

Coincidiendo con lo anterior, el tratadista Jorge Otamendi menciona:

(...) es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida (...) ⁵³

Así, no es necesario entrar en mayores explicaciones sobre la necesidad de publicidad y difusión de una marca para que ésta acceda al estatus especial de notoria, ya que sin publicidad mal se podría conocer una marca.

2.2.3 Reconocimiento por parte del sector pertinente:

Como fruto de la publicidad y difusión de una marca, ésta adquiere el reconocimiento del público consumidor, lo cual será indispensable para determinar su notoriedad. Así lo menciona, el tratadista Felipe Miguel Carrasco Fernández:

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro (...) ⁵⁴

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de su Proceso 128-IP-2007.

⁵² Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A., 1984, p.32.

⁵³ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 327.

⁵⁴ Carrasco Fernández, Felipe Miguel, Jurisprudencia en Marcas, Patentes y Derechos de Autor (Propiedad Industrial e Intelectual), ps. 20, 21.

Es más la legislación marcaría vigente en el país lo reconoce al definir a la notoriedad; la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo No. 224, y la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 196, antes citados.

De acuerdo a jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 26-IP-97, se requiere al menos –y según el tipo de producto- un conocimiento del 60% del tipo de consumidores determinado, para que una marca pueda ser “notoriamente conocida”:

No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento.⁵⁵

Entonces, el hecho de que el sector pertinente reconozca a una marca de productos o servicios por su intensa difusión y publicidad, conlleva a la posibilidad de que la marca se constituya como notoria.

En virtud de lo anterior, para que una marca goce de la protección especial que otorga la notoriedad, se debe tomar en cuenta la calidad de los productos o servicios que identifica, su publicidad y difusión en el mercado, y el reconocimiento por parte del sector pertinente.

De acuerdo la legislación comunitaria, existen varios factores que facilitan al juzgador, reconocer la notoriedad de una marca – la notoriedad la reconoce el juzgador en base a las pruebas que se aportan dentro de un proceso, mal podría el mercado o el sector pertinente reconocer la notoriedad de una marca -:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“Art.- 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de su Proceso 26-IP-97.

- a) *el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) *la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Así, el juzgador de la notoriedad podría considerar ejemplificativamente lo anterior para determinar la notoriedad de un signo.

Como ejemplo de la notoriedad reconocida en base a lo anterior, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del trámite No. 01-198-RA, mediante resolución s/n del 15 de enero de 2000, reconoció la notoriedad de la marca VITA:

(...) Los documentos agregados (...) demuestran que las marcas otorgadas a favor de PASTEURIZADORA QUITO S.A. en las que palabras VITA es la expresión peculiar y distintiva, gozan de gran confianza en el público consumidor de lácteos, tanto en el mercado de la ciudad de Quito, como en el de los demás mercados dispersos en todo el territorio ecuatoriano; que el volumen de ventas se refleja en las altas cifras de ingresos; que los pedidos por parte de distribuidores con establecimientos en los centros comerciales son igualmente significativos, lo mismo que las cantidades de leche procesada (...) todos los datos reunidos conducen a la convección de que las marcas

de su propiedad no sólo merecen el carácter de notoriamente conocidas (...)

Entonces, una vez establecido qué es una marca notoria y su diferencia con la marca de alto renombre, los requisitos que debe cumplir una marca para que sea notoria, cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta para determinar la notoriedad, es procedente analizar lo que involucra una acción de cancelación por notoriedad de acuerdo a la Decisión 486.

2.3 PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NOTORIEDAD, DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA:

Por un lado, el titular de una marca notoria está en su pleno derecho de prohibir a terceros que utilicen marcas similares o idénticas en el mercado, así como ejercer ante las autoridades nacionales competentes las acciones y medidas que correspondan. Estos derechos están consagrados en el artículo No. 231 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente a lo dicho, establece que al uso y registro no autorizado de un signo notorio le serán aplicables las disposiciones de las normas de cada País Miembro sobre la protección contra la competencia desleal.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Por otro lado, la misma legislación comunitaria le posibilita al titular de una marca notoria, solicitar la cancelación del registro de una marca similar o idéntica a la suya. Así lo literalmente lo dispone:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con

la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (subrayado fuera de texto)

Así mismo, las normas nacionales contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual disponen la posibilidad de cancelar un registro de marca cuando existe el supuesto del artículo anteriormente citado de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ley de Propiedad Intelectual:

Art. 222.- Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.

Como se puede observar, en el artículo citado de la Ley de Propiedad Intelectual no se hace referencia a la aplicación de la legislación vigente que señala el artículo No. 235 de la norma comunitaria, la misma que podría ser interpretada de las siguientes maneras:

- **Primera interpretación:** Que la frase “de acuerdo con la legislación vigente”, se refiere a que para valorar y determinar la notoriedad de la marca actora, se debe aplicar la legislación que haya establecido el significado de la notoriedad y los parámetros para valorar su prueba, vigente a la época en que se solicitó el registro de la marca demandada.
- **Segundo interpretación:** Que la frase “de acuerdo con la legislación vigente”, se refiere a que la notoriedad de la marca actora debe ser determinada y valorada de acuerdo a la legislación vigente al momento en que se interpone la acción de cancelación por notoriedad, lo cual sería normal, ya que la valoración de pruebas son normas de orden procesal.

2.3.1 Primera Interpretación:

Este primer supuesto se genera, ya que bien se podría iniciar una acción de cancelación por notoriedad en contra del registro de una marca otorgada hace ochenta (80), cincuenta (50), veinte (20) o diez (10) años antes de la fecha de presentación de dicha acción, lo cual podría ser vulnerable frente a la incertidumbre de qué norma aplicar en el momento de valorar la calidad de notoria de la marca actora.

Está claro que si al momento de solicitar el registro de la marca demandada, se encontraba en vigencia en el país, alguna legislación que regule la valoración de la notoriedad y los parámetros para determinar dicha calidad, será ésta lo que se aplique al momento de determinar la notoriedad de la marca actora.

La perplejidad se genera cuando al momento de solicitar el registro de la marca demandada no existía en vigencia, en el Ecuador, norma alguna que reglamente las medidas para valorar la notoriedad de la marca actora, o simplemente que acoja el principio de notoriedad.

En el supuesto anterior, será obligación de la autoridad competente – en este caso del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales – aplicar los principios generales del derecho, ya que para las situaciones en que no exista ley o que la misma es oscura, los jueces - en este caso autoridades administrativas - no pueden suspender ni denegar la administración de justicia, tal como lo establece la norma del artículo 18 del Código Civil, la cual contiene siete reglas de interpretación de las normas en casos de oscuridad o falta de ley.

Código Civil:

Art.- 18.- (...)

7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal.

Por tanto, la autoridad frente a la falta de ley que regule la notoriedad deberá determinar si existían normas aplicables a casos análogos, y no habiéndolas, deberá auxiliarse en los principios de derecho universal.

Es preciso hacer una reseña de la figura de notoriedad a nivel internacional, para así demostrar cuáles eran los principios de derecho universal respecto de la notoriedad de marcas. A continuación una reseña de dicha figura a nivel internacional:

- La notoriedad en tratados internacionales: Para finales del siglo XIX, específicamente el 20 de marzo de 1883, se celebró el primer tratado multilateral sobre Propiedad Industrial en el mundo, denominado “Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”⁵⁶, que si bien no contemplaba aún la figura de las marcas notorias, en la Conferencia de la Haya en 1925 en la cual se realizó la segunda revisión de su texto, se contempló la figura de la notoriedad de las marcas, añadiendo el artículo 6bis.

Dicho artículo fue inspirado en un informe del Comité Económico y Financiero de la “Liga de Naciones”, en su encuentro técnico en el año 1924, para evaluar cuáles serían las medidas efectivas para la protección en contra de la competencia desleal, para lo cual se preparó un reporte, en cuya parte pertinente manifestó lo siguiente:

⁵⁶ Publicado en el Registro Oficial No. 244 del 29 de julio de 1999.

no es de poca frecuencia que comerciantes o inclusive otras personas presenten solicitudes de registro de marcas extranjeras notoriamente conocidas con el propósito de obtener su propiedad y prevenir que el verdadero dueño de la marca la use en el país en cuestión o con el fin de hacer oneroso el obtener el derecho para usarla.⁵⁷

Como consecuencia del informe mencionado, el gobierno de Holanda junto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, propuso un texto del artículo 6bis para el Convenio de París. De dichas observaciones y de las discusiones y negociaciones respectivas, se obtuvo un texto para dicho artículo que fue adoptado de manera unánime en la conferencia diplomática de La Haya celebrada en 1925, en donde se modificó el Convenio de París.

Convenio de París:

El texto aprobado para el art. 6 bis en 1925 fue:

Los países contratantes se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción o imitación, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que sea nacional de otro país contratante y utilizada para productos idénticos o similares.

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha del registro para reclamar la cancelación de dicha marca.

No se fijará plazo para reclamar la cancelación de marcas registradas de mala fe.⁵⁸

Después de algunos años, en la Conferencia Diplomática de Londres de 1934 reunida con el fin de revisar el Convenio de París, se dieron nuevas propuestas de cambio para la protección a las marcas notorias. Así, se adoptó un nuevo texto del referido artículo 6bis, con algunos cambios menores tendientes a reforzar la protección a las marcas notoriamente conocidas.

⁵⁷ Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, Ed. Butterworths, Inglaterra, 1997, ps. 128-129. La traducción de los textos del libro citado ha sido traducido del inglés al español por el Ab. Sasha Mandakovic Falconi.

⁵⁸ Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, Ed. Butterworths, 1997, Inglaterra, pág. 130.

Finalmente, en la Conferencia Diplomática llevada a cabo en Lisboa en el año 1958, se revisó nuevamente el Convenio de París en la cual se analizó la figura de la notoriedad de la marca y se realizaron cambios al artículo 6bis del Convenio, especialmente en lo referente a la protección en contra del uso de una marca que ocasione conflicto en el consumidor respecto de una marca notoriamente conocida, y a la ampliación del plazo mínimo de 3 a 5 años para interponer la cancelación de marcas por notoriedad.

El texto del artículo 6bis modificado en 1958 en la Conferencia de Lisboa de 1958, es el que permanece vigente hasta la fecha.

En virtud de lo anterior, se puede verificar que por casi un siglo la figura de notoriedad de las marcas se ha venido discutiendo internacionalmente, y que a través de la Conferencia Diplomática celebrada en La Haya en 1925, se adoptan criterios mínimos de protección a las marcas notorias en el artículo 6bis, los cuales son ampliados en ciertos aspectos en las conferencias realizadas posteriormente (Londres en 1934 y en Lisboa en 1958).

- **La notoriedad en otras jurisdicciones:** A continuación, ejemplificativamente, mencionaré algunas jurisdicciones en las cuales se han protegido a las marcas notoriamente conocidas a través de los principios generales del derecho:

Argentina:

En este país las marcas notoriamente conocidas han sido protegidas desde la primera vez en que se alegó esta especial calidad, a pesar de que en su legislación no existía disposición expresa sobre el tema. Esto se debe, de acuerdo a las explicaciones del tratadista argentino Ernesto Aracama Zorraquin⁵⁹, a que proteger a la marca notoria no es más que dar cumplimiento a la garantía constitucional del derecho a la propiedad y a la aplicación de los principios generales del derecho.

En realidad, tomando en cuenta que en el Ecuador rige un sistema jurídico de origen romano germánico, tan similar al de Argentina, no se puede hacer más que coincidir con numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de dicho país, en los cuales según comenta el profesor Aracama, la protección a las marcas notorias a través de los principios generales del derecho, se ha realizado teniendo en cuenta los principios éticos y morales que establece el Código Civil respecto de la buena fe, el enriquecimiento injusto, las buenas costumbres, y el respeto al derecho de terceros.

⁵⁹ Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, Ed. Butterworths, 1997, Inglaterra, Ob.Cit. p. 153.

En Argentina se negaba el registro de marcas solicitadas por la existencia previa de marcas notoriamente conocidas ya en el año 1936, ejemplo de lo cual es la sentencia del caso *Rico Hermanos vs. García Hermanos & Cía*⁶⁰ del 19 de octubre de 1936, emitida por la Corte Federal de Buenos Aires, en cuya parte pertinente dice:

Los actores argumentan en la demanda (página 18) que ‘nadie puede negar el grado de reconocimiento alrededor de la marca RICOLTORE’;... En el presente caso, dicha confusión es muy posible dado que la palabra RICOLTORE es muy notoriamente conocida en el comercio como una marca en la clase 22, y es además un palabra de fantasía, ya que no tiene significado en Español... Por lo anterior, el resultado de conceder el registro a la solicitud de RICOLTORE para los demandantes en la clase 23, así el registro se refiera a bebidas alcohólicas, los pondría en una mejor posición que aquella de los demandados, ya que obtendrían un beneficio de la promoción que ya se ha llevado a cabo de los productos en la clase 22.

En la jurisprudencia citada, la Corte Federal de Buenos Aires negó un registro de marca por sobre el principio de especialidad, ya que la marca opositora era notoria.

De las citas anteriores, se verifica como un país con un sistema jurídico muy similar al del Ecuador ha estado protegiendo a las marcas notorias, sin necesidad de que la ley que reconozca expresamente a las marcas “notorias”, sino en base a los principios generales del derecho.

Alemania:

Al igual que en el caso de la República Argentina, las marcas notorias se vienen protegiendo en Alemania desde las primeras décadas del siglo XX, sin que hubiera un concepto legal de la notoriedad en la legislación vigente en dicho país. De hecho, recién a partir del 1ero de enero de 1995 existe en la legislación alemana un reconocimiento expreso de la marca notoria, lo que no ha obstado la protección de las mismas en base a las leyes sobre competencia desleal y responsabilidad extracontractual, lo que ha permitido evitar la apropiación indebida de la reputación de una marca y su dilución⁶¹.

Sobre el tema, el conocido tratadista Carlos Fernández-Novoa, comenta que en la jurisprudencia alemana, ya se venía protegiendo a las marcas renombradas o

⁶⁰ Mostert, Frederick W., *Famous and Well-Known Marks*, Ed. Butterworths, 1997, Inglaterra, p.155. Sentencia publicada en “Gaceta del Foro T 129 (1939) 174.

⁶¹ Mostert, Frederick W., *Famous and Well-Known Marks*, Ed. Butterworths, 1997, Inglaterra, p. 286.

famosas de manera excepcional contra el riesgo de su debilitamiento, y que una de las primeras sentencias que aplicó esta teoría fue la del 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de Primera Instancia del Elberfeld, en donde se protegió a la marca notoria “Odol”. Dicha protección no se otorgaba con apoyo en la Ley de Marcas, sino en el Código Civil⁶².

España:

El Tribunal Supremo español ha protegido a las marcas notorias como una “indicación de procedencia, de crédito y de reputación industrial”, también al igual que en los otros países, sin necesidad de previsión expresa en la ley de la figura. De hecho, para proteger a la marca notoria, se ha aplicado el numeral 13 del artículo No. 124 del Estatuto de Propiedad Industrial del 26 de julio de 1929, que prohíbe registrar como marcas “*Los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial.*”⁶³

Singapur:

Se trata de un país de derecho anglosajón, como el caso de Australia, que fue hasta el siglo XIX colonia Británica. Este país adoptó las leyes de Gran Bretaña vigentes al 27 de noviembre de 1826, y entre ellas, adoptó la figura del “passing off”, que básicamente permite la protección de marcas no registradas que gozan de cierto prestigio o “goodwill”, cuando las mismas están siendo utilizadas por terceros sin la debida autorización.

Por lo anterior, Singapur es otro país que se añade a la lista de aquellos que han venido protegiendo a la marca notoria sin necesidad de una previsión expresa en su ordenamiento jurídico que la defina. De hecho, el reconocimiento del “goodwill” que acarrea una marca notoria se reconocía en Singapur ya en el año 1901, cuando se lo definía en la sentencia emitida en el caso *IRC vs. Muller & Co’s Margarine Ltd.*, como “beneficio y ventaja del buen nombre, reputación y conexión de un negocio. Es la fuerza atractiva que trae negocios. Es la única cosa que distingue un antiguo establecimiento de uno nuevo en su primer estado.”⁶⁴

Las referencias que se hacen a la situación de la figura de la notoriedad en los países citados, al igual que la jurisprudencia que se cita (a menos que se indique lo contrario), han sido tomadas del Capítulo III “Reconocimiento y Protección de la

⁶² Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, S.A. Madrid, España, 1984, ps. 290 y 291.

⁶³ Fernández-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, S.A. Madrid, España, 1984, ps. 298 a 299.

⁶⁴ Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, Ed. Butterworths, 1997, Inglaterra, p. 373.

marcas famosas y notorias por jurisdicción” de la obra de Frederick W. Mostert ya citada.

En conclusión, tal como se desprende de la explicación a la primera interpretación de la frase “de acuerdo con la legislación vigente” contenida en el artículo No. 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la notoriedad de la marca actora se deberá valorar y determinar de acuerdo a la ley que contemple dicha figura, vigente a la época en que se solicitó el registro de la marca demandada, no siendo necesario que la figura de la notoriedad haya estado expresamente reconocida en la legislación interna del país en que se inicia dicha acción – en este caso en el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador-.

Tal como se demostró, al ser un acto de piratería el registro no autorizado de una marca notoriamente conocida en el ámbito internacional por parte de un tercero, éste contraviene los principios generales del derecho, por decir el principio de la buena fe, de las buenas costumbres, del enriquecimiento lícito, del respeto al derecho de terceros, de ahí que se convierte en un acto ilícito.

Así, a falta de ley el juez ecuatoriano – en este caso el administrador – deberá acudir a los principios generales del derecho, algunos dispuestos en la revisión de la Haya del Convenio de París en 1925, en la cual se incluyó el artículo 6bis sobre la protección a la notoriedad. Inclusive, podrá acudir al hecho de que en varios países del mundo se ha aplicado los principios generales del derecho, a falta de disposiciones legales expresas que regulen la figura de notoriedad.

2.3.2 Segunda Interpretación:

Si a la frase “de acuerdo a la legislación vigente” del artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se la interpreta en el sentido de que para determinar la notoriedad de la marca actora, se debe aplicar la legislación vigente a la época en que se interpone la acción cancelación por notoriedad, ésta podría ser respaldada con los principios generales de aplicación de la ley en el tiempo, establecidos en el Código Civil, al igual que la primera disposición transitoria de la Decisión 486.

Así, el numeral 9no del artículo 7 del Código Civil establece:

Código Civil:

Art.- 7.- (...)

9. Todo derecho real adquirido según una ley, subsiste bajo el imperio de otra nueva; pero en cuanto al goce y cargas, y en lo tocante a la extinción, prevalecerán las disposiciones de la ley posterior.

De manera concordante, la primera disposición transitoria de la legislación comunitaria, establece:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 143-IP-2004, al interpretar las disposiciones transitorias de las distintas decisiones que han contenido el régimen común de propiedad industrial en la Comunidad Andina, señala lo siguiente:

(...) Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.⁶⁵

De esta manera, se ha reconocido la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial para los efectos futuros de derechos nacidos bajo la vigencia de norma anterior, al igual que la inmediata aplicabilidad de las normas del derecho procesal.

Entonces, si el juez ecuatoriano interpreta de esta manera al artículo No. 235 de la legislación comunitaria vigente, al juzgar la viabilidad de una acción de cancelación del registro de una marca por la notoriedad de otra, éste solamente podrá aplicar las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, vigentes a la época de en que se interpone dicha acción, para valorar y determinar la calidad de notoria de la marca actora.

⁶⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 143-IP-2004.

Por lo anterior, es preciso realizar una reseña de la figura de notoriedad dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así por primera vez, en el Ecuador, la figura de notoriedad es conocida a partir de la publicación en el Registro Oficial No. 304 del 28 de marzo de 1977 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena:

Art.- 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...)

g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares (...)

j) La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares; y (...)

De igual manera, la normativa precautelaba los derechos de propiedad de los titulares de una marca notoriamente conocida, a través de una cancelación, así lo manifiesta el Art. 76.

Art.- 76.- El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente reglamento.

Luego, el 6 de febrero de 1992 se publicó en el Registro Oficial No. 869 la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, la cual manifiesta la figura de notoriedad en su artículo No. 73:

Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena:

Art.- 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos:

(...)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida,

como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)

Art. 74.- A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información.

Después, en el Registro Oficial No. 893 el 13 de marzo de 1992 se publicó la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena que se refiere a la notoriedad de una marca y su protección en los mismos términos que en la Decisión 311 del mismo acuerdo comunitario.

Más tarde, en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena además de mantener los mismos criterios que en las Decisiones 311 y 313, dispone en su artículo 84 los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida.

Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena:

Art.- 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Adicionalmente, a lo antes mencionado, la Decisión implanta el sistema de Acción de Cancelación por Notoriedad de la siguiente manera:

Art.- 108.- (...) Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente

conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Finalmente, la normativa marcaría vigente en el Ecuador que regula la figura de notoriedad vigente, se encuentra comprendida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual ha sido principal objeto de análisis en el presente trabajo de titulación.

Cabe señalar que la primera vez que la figura de notoriedad es comprendida dentro de una normativa nacional es en 1998 a través de la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente en su artículo No. 224, citado al inicio del presente capítulo.

En conclusión, ambas interpretaciones tienen sustento jurídico para ser aplicadas dependiendo de cada caso y situación; sin perjuicio de lo cual, dentro de un proceso de cancelación del registro de una marca por notoriedad, se deberá aplicar la norma vigente a la época en que se solicitó el registro de la marca demandada, para valorar y determinar la notoriedad de la marca actora.

Cabe señalar que, en caso de que en el Ecuador no ni hubiese existido una legislación que regula la figura de notoriedad a la época en que solicitó el registro de la marca demandada, se aplicarían los principios generales del derecho relativos a la materia.

Con respecto a la norma procesal, en este caso no existe conflicto toda vez que las normas procesales siempre prevalecen sobre las anteriores, desde su entrada en vigencia. Así lo dispone el Código Civil en el numeral 20vo de su artículo No. 7.

Código Civil:

Art.- 7.- (...)

“20. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que seben comenzar a regir.

Entonces, una vez analizada la disposición de la acción de cancelación por notoriedad contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, queda por referirse al procedimiento de la acción de cancelación por falta de uso expuesto en el capítulo primero del presente trabajo de titulación, ya que dicha norma comunitaria simplemente establece que las disposiciones contenidas en esa norma en lo pertinente, serán aplicables a su Capítulo XIII “Signos distintivos notoriamente conocidos”, sin referirse a procedimiento especial alguno para la cancelación del registro de una marca por notoriedad.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

De igual manera, la Ley de Propiedad Intelectual en su Sección IV “De la Cancelación del Registro”, simplemente establece que el titular legítimo de una marca notoria podrá cancelar el registro de otra, cuando ésta sea similar o idéntica a la suya, sin establecer procedimiento especial alguno para la cancelación del registro de una marca por notoriedad de la marca actora.

En virtud de lo anterior, lo único relevante dentro del procedimiento de una acción de cancelación del registro de una marca por notoriedad, es referirse a la prueba de notoriedad.

En la legislación marcaria vigente en el país no se contempla ni ejemplificativamente, lo que constituiría prueba para determinar la notoriedad de una marca, sea dentro de una acción de cancelación por notoriedad o dentro de un proceso de conflicto marcario; simplemente establece parámetros para determinarla.

Sin perjuicio de lo dicho, basta jurisprudencia andina ha manifestado que los parámetros establecidos en el artículo No. 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina – citado en el numeral 2 “Requisitos de Notoriedad” del presente trabajo de titulación-, se deben tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. Sobre lo mencionado, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 164-IP-2007, menciona al tratar sobre la prueba de notoriedad, lo siguiente:

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: (...)⁶⁶

Así mismo, la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo No. 197, establece los criterios o parámetros para determinar la notoriedad de una marca:

Ley de Propiedad Intelectual:

Art.- 197. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

⁶⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 164-IP-2007.

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

Por lo dicho, los parámetros o criterios establecidos en los artículos citados dan las pautas de que tipo de pruebas se deben aportar para valorar y reconocer la notoriedad de una marca, dentro de un proceso en el cual se alegue dicha calidad. Así, por ejemplo: Facturas, estudios de mercado, títulos de registro que demuestren la antigüedad de la marca, certificados de empresas de publicidad, resoluciones emitidas en otros procesos que reconozcan dicha calidad de la marca etc.

Adicionalmente, es necesario establecer que la notoriedad de una marca debe ser probada por el titular de la misma.

Por un lado, se debe tomar en cuenta que la calidad de notoria de una marca no nace de la marca por sí sola. Así lo manifiesta el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 08-IP-95:

En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status⁶⁷ (el subrayado fuera de texto)

Por otro lado, la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega y reconocida por la autoridad competente. Sobre el tema, el mismo Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 12-IP-2007, establece lo siguiente:

La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas. Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que

⁶⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 08-IP-95.

se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente.⁶⁸
(el subrayado fuera de texto)

Así, la notoriedad de una marca no nace de sí misma, por lo que debe ser probada por quien la alega, y reconocida por la autoridad competente, en base a las pruebas aportadas al proceso, en este caso al proceso de cancelación por notoriedad.

Como ejemplo de lo dicho, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dentro del trámite No. 03-494-AC, aceptó la acción de cancelación por notoriedad, presentada por Freezetone Products Inc. en contra del registro de la marca FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta) en la Clase Internacional No. 1, concedido a nombre de Freezetone Products de Colombia S.A., considerando lo siguiente:

(...) En el expediente administrativo, conforme lo dispone la doctrina, si la Cía. Freezetone Products Inc., alego notoriedad de sus marcas, debió probar documentadamente tal aserto, para lo cual adjunta al expediente una serie de documentos entre los que se encuentra un listado de marcas de registro en varias partes del mundo en 27 fojas; copia del texto en inglés y su traducción al español de la Sentencia Final y Prohibición Judicial Permanente, modificadas dictadas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, USA, Juez Magistrado Garber en el juicio incoado por la Cia. Freezetone Products Inc., en contra de la Cia. Freezetone Products de Colombia S.A., 202 facturas comerciales relativas a la comercialización de productos de la marca FREEZETONE en varios países del mundo y en especial con distribuidores americanos; material publicitario en varios países del mundo y en los Estados Unidos de Norteamérica; gastos de promoción en 81 fojas; listado de distribuidores y volúmenes de venta de los productos con la marca FREEZETONE en 22 fojas; declaración juramentada del señor Luis Manuel Latour Jr., en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la Cia. Freezetone Products Inc., en la detalla la propiedad de las marcas FREEZETONE y relacionadas a nivel del mundo.

Una vez que la documentación presentada, en calidad de prueba por el accionante, se procedió a su análisis de acuerdo con los parámetros establecidos por la jurisprudencia marcaria, la norma del artículo 228 de la Decisión 486, las disposiciones contenidas en los artículos 6bis de París, 16.2 de los ADPIC, 224 y 229 de la Decisión 486 relativas a la protección y calificación de marcas notorias, este Comité a llegado a la convicción de que conforme las declaraciones realizadas por las

⁶⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Proceso No. 12-IP-2007.

Autoridades Competentes en los Estados Unidos de Norteamérica, los volúmenes de ventas, promoción y conocimiento de las marcas FREEZETONE, éstas gozan de la calificación de notorias, probado el particular y por cuanto la acción configurada por la accionante y las normas legal y comunitaria hacen referencia a la necesidad de existencia de similitud y confundibilidad entre las marcas enfrentadas, basta una simple observación para comprobar que existe similitud fonético – auditivo, gráfico – visual, conceptual y además coincidencia en la clase internacional que protegen los productos, entre las marcas FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta) y FREEZETONE (...) y el rompimiento de las reglas de especialidad y territorial aplicables al caso (...)

Entonces, como se puede observar el Comité ha aplicado la legislación marcaría vigente en el Ecuador, así como los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y la doctrina dictada por reconocidos tratadistas, para ordenar la cancelación de la marca FREETONE RADIATOR COOLANT (y etiqueta), respecto de la notoriedad de la marca actora FREEZETONE.

2.4 ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS EN EL ECUADOR ANTES DE LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA:

Tal como se puede apreciar en párrafos anteriores, la figura de la notoriedad fue comprendida desde la primera Decisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Comunitario Andino de la Propiedad Intelectual, al cual el Ecuador se suscribió, es decir en la Decisión 85 – artículo 58, literales g) y j) antes citados.

Así mismo, dicha decisión contempla la cancelación de signos distintivos, cuyo registro haya sido otorgado en contravención a las disposiciones legales de la misma – artículo No. 76 antes citado-. Como se puede observar, esta decisión no implanta la cancelación del registro de una marca expresamente por la causal de notoriedad, tal como lo establecería, por primera vez, la cuarta decisión.

Posteriormente, las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena desplazan a la cancelación de un signo distintivo, cuyo registro haya sido otorgado en contravención de sus disposiciones legales, por la nulidad del registro.

Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena:

Art.- 103.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de

las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena:

Art.- 102.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

Así, se puede ver que las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena equiparan a la nulidad del registro de una marca con la cancelación del mismo, contemplada en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Al contrario, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por primera vez, diferencia la cancelación del registro de una marca de la nulidad del registro de una marca, implantando expresamente, en el inciso final de su artículo No. 108 antes citado, el sistema de cancelación del registro de una marca por notoriedad.

Finalmente, el sistema de cancelación del registro de una marca por notoriedad, aplicable actualmente, se encuentra comprendido en el Régimen Comunitario Andino sobre la Propiedad Intelectual contenido en la Decisión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual ha sido analizado a lo largo del presente trabajo de titulación.

Como conclusión del presente capítulo, se exponen los siguientes puntos de importancia:

- Una marca notoriamente conocida es aquella que goza del reconocimiento del sector pertinente relacionado con los productos o servicios que identifica con su registro, en el Ecuador o internacionalmente.

- Al referirse al sector pertinente que debe conocer una marca para que goce de notoriedad, no se limita al consumidor de los productos o al usuario de los servicios que identifica la misma, se expande a todos los sujetos del mercado que estén relacionados con dichos productos o servicios, por ejemplo: comerciantes, distribuidores, publicistas, etc.
- Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al definir la notoriedad de una marca, establece que ésta deberá ser reconocida en el territorio de cualquiera de los Países Miembros, la Ley de Propiedad Intelectual sin contradecir a dicha norma comunitaria, amplía el territorio en el cual debe ser conocida una marca para que sea notoria, al territorio internacional.
- Para que una marca goza de notoriedad deberá cumplir los siguientes requisitos o características:
 - Calidad de los productos o servicios; la cual no indispensablemente deberá ser de altísima calidad, ya que marcas por ser extremadamente difundidas y publicitadas podrían ser notorias a pesar de que la calidad de los productos o servicios que identifica sean de calidad mediana o baja.
 - Difusión y publicidad; necesariamente una marca para que sea conocida por el sector pertinente del mercado, y por lo tanto notoria, deberá ser difundida y publicitada, ya que mal podría ser notoria una marca que no haya sido altamente publicitada y difundida.
 - Finalmente, la marca para que goce de la calidad de notoria deberá ser reconocida por los integrantes del sector pertinente relacionado con los productos y servicios que identifica, ya que mal se podría determinar que una marca es notoria si no es reconocida.
- La figura de la notoriedad de una marca, ha sido contemplada desde un principio, por la Convención de París en su artículo 6bis, para luego ser ampliada por los ADPIC.
- La normativa vigente en el Ecuador, que regula la figura de la notoriedad de una marca se encuentra comprendida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en la Ley de Propiedad Intelectual.
- La frase “de acuerdo con la legislación vigente” comprendida en el artículo No. 235 del Acuerdo de Cartagena, que posibilita la acción de cancelación por notoriedad, podría ser interpretada de dos maneras. La primera, que la legislación que se debe aplicar para valorar y determinar la notoriedad de la marca actora, sería la legislación vigente a la época en la cual se solicitó el registro de la marca

demandada. La segunda, que la legislación que se debe aplicar es aquella vigente a la época en que se inició el proceso cancelación por notoriedad.

Cualquiera de las dos interpretaciones es válida, considerando que ambas se apegan a la normativa jurídica vigente en nuestro país, por lo que se deberá analizar la conveniencia de su aplicabilidad en cada caso.

- Ni la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ni la Ley de Propiedad Intelectual, normas que regulan la propiedad intelectual en el Ecuador, contemplan un procedimiento expreso y único para la acción de cancelación del registro de una marca por notoriedad, por lo que el procedimiento no difiere de aquel establecido para la acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso.

- La notoriedad de una marca deberá ser probada por su titular, con el material probatorio que se ajuste a los parámetros y criterios establecidos en el artículo No. 288 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, que disponen las consideraciones para determinar la notoriedad de una marca.

- Adicionalmente, la notoriedad de una marca no simplemente deberá ser alegada y probada por su titular – por más que sea un hecho notorio -, deberá ser reconocida como tal por la autoridad competente dentro de un proceso, en este caso dentro de un proceso de cancelación del registro de una marca.

- Por último, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena implanto expresamente el sistema de la Acción de Cancelación por notoriedad, el cual ha sido mantenido por la decisión posterior, es decir por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cabe señalar que las decisiones anteriores a la Decisión 344, posibilitaban la cancelación o nulidad del registro de una marca por notoriedad, de una manera general, ya que se referían que el registro de una marca será cancelado o nulo si fue concedido en contravención de sus prohibiciones de registrabilidad de un signo, siendo la notoriedad de una marca idéntica o similar a la marca solicitada, una de ellas.

CAPITULO III

ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR VULGARIZACIÓN

3.1 CONCEPTO DE VULGARIZACIÓN:

Con la entrada en vigencia del Régimen Comunitario de la Propiedad Intelectual contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se incorpora al ordenamiento jurídico del país, la figura de la “*acción de cancelación del registro de una marca por su vulgarización*”. Así, lo dispone en su artículo No. 169:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada (...)

El Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 16-IP-98, define al fenómeno de la vulgarización de una marca, de la siguiente manera:

Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados.⁶⁹

Más adelante, en su Proceso 34-IP-2003 al definir a la vulgarización de las marcas, se refiere al tratadista Marco Matías Alemán, quien es conocido por realizar un análisis pormenorizado de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena – anterior inmediata de la decisión actual-:

(...) la doctrina añade una consideración adicional que debe tenerse presente al tratarse el tema de marcas comunes o usuales, la cual consiste en la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco

⁶⁹ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 16-IP-98.

Matías Alemán que “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva.”⁷⁰

Por su parte, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, señala que la vulgarización de una marca tiene lugar cuando ésta pierde su capacidad de designar el origen empresarial de los productos o servicios que identifica, volviéndose una denominación necesaria para referirse a éstos:

La vulgarización de la marca tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio, pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.”⁷¹

Por otro lado, los catedráticos españoles Francisco Alonso J. Espinosa y Emilio J. Lázaro Sánchez en su ensayo “El Nuevo Derecho de Marcas”, se refieren a la existencia de dos requisitos – objetivo y subjetivo – para que el registro de una marca sea cancelado por vulgarización:

C) Vaciamiento o vulgarización de la marca:

La caducidad de la marca por esta causa tiene lugar por virtud de la concurrencia de dos requisitos. Objetivamente, la marca resulta vulgarizada cuando ésta se ha convertido en la designación usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los adquirentes o usuarios del sector. Subjetivamente, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca debe obedecer a la actividad (que, por ejemplo, se ha utilizado normalmente junto con una segunda marca) o inactividad del titular (que se muestra omisivo o tolerante ante el riesgo de vulgarización).⁷²

⁷⁰ Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá, p. 84

⁷¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 534.

⁷² Espinosa, Francisco Alonso J. y Lázaro Sánchez, Emilio J. “El Nuevo Derecho de Marcas”, Anales del Derecho, Universidad de Murcia, número 20, 2002, ps. 165-206.

Adicionalmente, el tratadista Alberto Casado Cerviño, al establecer las causales de caducidad – cancelación – del registro de una marca, señala a la vulgarización como una de ellas, de la siguiente manera:

(...) que la marca como consecuencia de la actividad o de la inactividad de su titular, se haya convertido en la designación usual en el comercio del producto o de un servicio para el que esté registrada. Se sanciona expresamente el proceso de vulgarización de la marca.⁷³

De las definiciones de vulgarización establecidas por la legislación, doctrina y jurisprudencia, antes mencionadas, se puede resaltar los siguientes puntos de importancia sobre la acción de cancelación del registro de una marca, por dicha causal:

3.1.1 Legítimo interés: La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el primer inciso de su artículo citado, establece la posibilidad de que “cualquier persona”, presente acción de cancelación del registro de una marca por su vulgarización, sin exigir que legitime su interés u otro requisito adicional.

Sin embargo, no se puede dejar de un lado lo que establece el artículo No. 184 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, legitimación activa o capacidad de obrar:

ERJAFE:

Art.-184.- Capacidad de obrar.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos;
- b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneración de un interés comunitario, en especial, la protección del medio ambiente;(…)

Así, resultaría absurdo por ejemplo que una persona natural o jurídica que se dedique a actividades relacionadas con los confites, este interesado en cancelar el registro de una marca de farmacéuticos, que por su uso se ha convertido en la denominación genérica del fármaco, por decir, la “aspirina”.

⁷³ Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002, p. 356.

En este sentido, la norma es muy amplia ya que permite que cualquier persona cancele el registro de una marca por vulgarización; así, un confitero podría cancelar el registro de una marca de fármacos vulgarizada.

3.1.2 Vulgarización provocada y tolerada por el titular de la marca demanda: Cuando se da el fenómeno de la vulgarización de una marca, su titular juega un papel principal, ya que será por sus acciones u omisiones lo que producirá que una marca pierda o no su capacidad distintiva.

Sin embargo, existen dos teorías sobre quién es responsable de la vulgarización de una marca: la objetiva y la subjetiva. La primera señala que una marca se vulgariza por el uso que le dan sus consumidores, los competidores, y en general todos los que conforman el círculo de usuarios de la marca (comercializadores, distribuidores, fabricantes, etc.). La segunda, apunta a que la vulgarización de una marca se da por la acción u omisión de su titular, para provocar o evitar la vulgarización de su marca.

Sobre la teoría objetiva, Luís M. Couto Gonçalves, en su artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio”, señala lo siguiente:

(...) la extinción del derecho a la marca puede ocurrir por el simple hecho de que esta se transforme en el lenguaje de los consumidores en una denominación usual del producto o servicio, independientemente del comportamiento, defensivo o no defensivo, del titular de la marca, y, de igual manera, de su significado junto de los concurrentes.⁷⁴

Lo anterior, es compartido por el tratadista Carlos Fernández Nóvoa, de la siguiente manera:

(...) los hábitos semánticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente por el titular de la marca: aun cuando el titular se haya esforzado por defender la marca, el público puede adoptar de facto la denominación constitutiva de la marca como el nombre genérico de una clase productos.⁷⁵

Si bien es cierto que esta teoría concuerda con la naturaleza de la marca como un bien inmaterial, ésta bien podría, en ciertas ocasiones, dejar sin protección alguna

⁷⁴ Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio” de Luís M. Couto Gonçalves, p. 200.

⁷⁵ Fernández-Nóvoa, Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 535.

al titular de una marca, quién se ha esforzado para que su marca no pierda la capacidad de distinguir productos o servicios, es decir que se vulgarice.

Por otro lado, sobre la teoría subjetiva Luís M. Couto Gonçalves, en su artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio”, señala lo siguiente:

La vulgarización solo podría, pues, tener sentido como una sanción para la inactividad del titular de la marca no debiendo contemplar otros intereses.⁷⁶

Por su parte, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, considera a la teoría subjetiva, como una combinación, entre la teoría de que la vulgarización de una marca es ocasionada por el comportamiento de los que conforman el giro del negocio de la misma (teoría objetiva), y la teoría de que la vulgarización de una marca es ocasionada por las acciones u omisiones de su titular, respecto de la promoción y uso de la misma (teoría subjetiva pura):

De acuerdo con el sistema subjetivo, la caducidad basada en la vulgarización de la marca presupone la concurrencia de un doble requisito: en primer término, la conversión del signo en la designación usual de un género de productos os servicios; y en segundo término, el que esta conversión se haya producido como consecuencia de la actividad del titular de una marca.⁷⁷

Coincidiendo con lo anterior, el tratadista Alberto Casada Cerviño, establece que para que se produzca la causal de vulgarización para la cancelación del registro de una marca, se deberá concurrir en los siguientes factores:

En primer lugar, que el signo se haya convertido en la designación usual de los productos o servicios para los que fue registrada. Es decir, tiene que haber perdido su significativo como marca.

En segundo lugar, será necesario que esta vulgarización del signo sea apreciada en el comercio. Habrá pues, que determinar previamente se este proceso de vulgarización see ha producido en los círculos comerciales, entendiendo por ello tanto los sectores empresariales como el sector del público consumidor de ese producto o usuario de ese servicio.

⁷⁶ Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo “Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio” de Luís M. Couto Gonçalves, p. 200.

⁷⁷ Fernández-Nóvoa, Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 535.

Es preciso que el titular de la marca sea responsable del proceso de vulgarización. Ahora bien, esta responsabilidad puede ser consecuencia tanto de sus propios actos como, por ejemplo, de la utilización masiva e inadecuada de la marca en publicidad, como de sus omisiones, al no impedir que terceros la usen como un signo genérico.⁷⁸

Así, la “teoría mixta” se acerca más a la realidad, considerando que la vulgarización de una marca, dependerá tanto del uso que el público en general le da a la marca, como de las acciones u omisiones de su titular para evitar que su marca pierda su fuerza distintiva, por ejemplo: utilizándola conjuntamente con otra de sus marcas, o no educando al público sobre el correcto uso de su marca. Además, se debe considerar que mal podría el titular controlar totalmente el uso o la forma en que el público emplea su marca.

3.1.3 Pérdida de la capacidad distintiva: Como bien se conoce, la distintividad es el requisito primordial para que un signo pueda constituirse como marca de productos o servicios, la cual se refiere a la capacidad de distinguir en el mercado un producto o servicio de otro producto o servicio, y de designar el origen empresarial de los mismos, sin cambiar la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.

Sobre la distintividad de los signos el Tribunal Andino de Justicia, en su Proceso No. 3-IP-2001, menciona lo siguiente:

Un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales. Además, un signo distintivo es individual y singular, debiendo diferenciarse de cualquier otro, carácter que a la marca se le reconoce a más de la novedad y la especialidad (...) Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de los semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no se registra como tal.⁷⁹

Refiriéndose a que un signo para ser marca debe designar el origen empresarial de los productos o servicios que identifica en el mercado, el tratadista Jorge Otamendi, señala que “Entonces, la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria”⁸⁰

⁷⁸ Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002, p. 356.

⁷⁹ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 4-IP-2001.

⁸⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 9.

Así, un signo pierde su calidad de marca cuando ha perdido su capacidad de distinguir individualizar en el mercado productos o servicios uno de otros, y de diferenciar su origen empresarial de los demás competidores, ya que se ha convertido en un signo de uso común que coexiste en el mercado con otros iguales, o se ha convertido en un término que designa en el comercio la especie o género del producto o servicio que identifica.

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta a las marcas notoriamente conocidas. Una marca "normal", gracias al esfuerzo empresarial, puede adquirir notoriedad, así como una marca "notoria" puede "vulgarizarse", cuando por la propia dinámica del mercado y/o por la negligencia del empresario titular, el público llega a asociar la marca, en su momento considerada "notoriamente conocida", con el género de los productos o servicios que identifica, y no con su origen empresarial.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa establece que las marcas notorias están más propensas a la vulgarización, considerando su difusión:

(...) debe subrayarse que son las marcas renombradas las que en un plano objetivo están expuestas en mayor medida al riesgo de vulgarización. La acentuada difusión de la marca renombrada entre los consumidores entraña paradójicamente el grave riesgo de que éstos utilicen la marca renombrada como designación usual de los correspondientes productos o servicios.⁸¹

Coincidiendo con lo anterior, el tratadista Luís M. Couto Gonçalves, en su artículo "Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio", cita al tratadista Braun A. de la siguiente manera:

(...) y si no es error afirmar que al riesgo de la pérdida de la capacidad distintiva, en plano teórico, no se escapa cualquier marca, la verdad es que son las marcas de productos o servicios introducidos por la primera vez en el mercado, y de un modo especial las marcas de productos patentados o protegidos mediante secreto fábrica, o las marcas más conocidas, son las que más fácilmente corren ese riesgo.⁸²

Lo anterior resulta de clara lógica, considerando que una marca obtiene la calidad de notoria, por su difusión en el mercado y el reconocimiento del público

⁸¹ Fernández-Nóvoa, Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 536.

⁸² Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo "Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio" de Luís M. Couto Gonçalves, p. 197.

consumidor, siendo más frecuente que terceros las empleen total o parcialmente en sus marcas, con el fin de aprovecharse de su reconocimiento y prestigio. Por lo tanto, las marcas notorias son más sensibles a ser vulgarizadas, si su titular no toma las precauciones necesarias para evitarlo, a pesar de que gocen de una protección especial.

Como se sabe, la notoriedad es la calidad que adquiere una marca como producto del esfuerzo empresarial de su titular, por lo que el registro o el uso de un signo idéntico o similar a ésta podría causar, además de un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, un daño al poder distintivo o magnetismo comercial de la marca, mediante su ensombrecimiento o el aprovechamiento del prestigio de esa marca líder en el mercado, que genera lo que se ha reconocido como DILUCIÓN.

Al respecto, es importante observar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien al referirse al alcance de la protección de los signos notoriamente conocidos dice:

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.⁸³

En concordancia con lo anterior, el autor Daniel Zuccherino en su obra "Marcas y Patentes en el GATT", señala:

Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.⁸⁴

Al explicar la dilución, el reconocido tratadista Jorge Otamendi, menciona:

(...) La dilución es como hemos visto, el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca por su repetición ya

⁸³ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 125-IP-2007.

⁸⁴ Zuccherino Daniel, Marcas y Patentes en el Gatt, Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 130 y 131.

no evoque un único origen.⁸⁵

Así, según se puede apreciar a continuación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso de interpretación prejudicial No. 145-IP-2006, desarrolla la protección especial que se le debe dar a una marca notoriamente conocida respecto de signos idénticos o similares que puedan generar su dilución:

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.⁸⁶

Entonces, al estar una marca notoria expuesta constantemente a la dilución de su fuerza distintiva, está expuesta a convertirse en un término de uso común o genérico de los productos o servicios que identifica, lo cual, tal como se señaló, se conoce como vulgarización.

En virtud de lo anterior, una marca al ser víctima de la vulgarización, se convierte en un signo de uso común y genérico, por lo que es preciso analizar que implica cada uno de estos conceptos.

Sin embargo, antes de analizar que involucra cada uno de éstos es necesario analizar que los términos genéricos y de uso común, se encuentran encasillados en las prohibiciones intrínsecas al registro como marca de un signo.

Así, el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, señalan lo siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

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

b) carezcan de distintividad; (...)

⁸⁵ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, ps. 342 y 343

⁸⁶ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 145-IP-2006

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Ley de Propiedad Intelectual:

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

- e) Consistan exclusivamente a un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;

Respecto de la distintividad intrínseca antes mencionada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) (...)⁸⁷

De lo anterior se desprende que para que un signo pueda obtener la calidad de marca, éste debe ser capaz de distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado. En general carecen de distintividad intrínseca los términos genéricos, descriptivos y de uso común respecto de un producto o servicio.

Así, por ejemplo, CHOCOLATE no podrá ser registrado como marca para proteger chocolate, pues constituye el nombre genérico de dicho producto; GUARO no podrá ser registrado como marca para proteger aguardiente pues constituye un término de uso común para referirse al mismo; o, BLANCA no podrá ser registrado como marca para proteger leche pues es un descriptivo de una característica principal de dicho producto.

Asimismo, la doctrina señala entre los signos no registrables a las designaciones necesarias, entre las cuales se encasillan los términos genéricos, usuales y descriptivos.

El nombre de un producto o de un servicio por ser tal, no puede llegar a ser una marca. Toda palabra que se entienda y reconozca

⁸⁷ Tribunal de Justicia en su Proceso No. 41-IP-2001.

por el público en general... como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.⁸⁸

Citando a Paul Roubier, quien define a las designaciones necesarias como:

(...) las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos, no podrían más servirse del único término conocido y comprendido por el público.⁸⁹

De lo anterior se desprende que el nombre de un producto, no puede registrarse como marca para identificar precisamente aquel producto, ni un término empleado por varios competidores, ni un término que describa el producto o servicio, puesto que existe prohibición legal expresa.

Ahora sí, es procedente analizar que constituye un signo de uso común, y un signo genérico.

3.2 SIGNOS DE USO COMÚN:

El carácter de uso común de un signo, es tal como su nombre lo indica, un elemento que es y puede ser usado por cualquier persona en el mercado para identificar ciertos productos o servicios. El tratadista Jorge Otamendi, los define de la siguiente manera:

Son designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.⁹⁰

Por su parte, el tratadista Alberto Casado Cerviño, señala que los términos de uso común son aquellos que designan el género, categoría o característica del producto o servicios, o aquellos que sin designar el género, categoría o

⁸⁸ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, ps. 61 - 65, y 68 - 70.

⁸⁹ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, ps. 61 - 65, y 68 - 70.

⁹⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 83.

característica del producto o servicio, por su uso en el mercado se han convertido en la designación usual para referirse a cierto producto o servicio:

Por signos habituales o usuales se entienden aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar. Asimismo, entrarían dentro de esta categoría aquellos signos que si bien no designan el género o especie de los productos o servicios que pretenden individualizar se emplean, sin embargo, habitualmente en el ámbito comercial relevante al que van dirigidos los productos o servicios. El carácter habitual o genérico del signo puede ser un hecho originario o sobrevenir como consecuencia del uso de la marca en el mercado.⁹¹

Así mismo, el profesor José Manuel Otero Lastre dentro de un peritaje sobre términos genéricos y de uso común, señala que un signo bien pudo a su inicio gozar de distintividad, pero debido a su intenso uso ha entrado en el proceso de vulgarización, convirtiéndose en el término usual para que el público designe cierto producto o servicio:

La denominaciones “usuales” suele ser denominaciones que inicialmente pudieron tener aptitud distintiva, pero que debido a la identificación tan intensa operada entre la denominación y el producto o servicio, aquélla, a través de un proceso de vulgarización, ha acabado por convertirse en el nombre que se da al producto o servicio en el lenguaje común.⁹²

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha establecido sobre los términos de uso común, lo siguiente:

En cuanto a los signos comunes o usuales, esto es, aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico, se consideran carentes de distintividad (...)⁹³

Adicionalmente, se considera que un signo se convierte de uso común, en dos ocasiones: que el signo sea descriptivo, evocativo o señale una de las características de los productos o servicios, y que exista el registro de varias marcas en una misma clase que contengan el mismo término.

⁹¹ Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002, p. 131.

⁹² Otero Lastre, José Manuel, Respuesta al interrogatorio de preguntas formuladas por la compañía The Tesalia Springs Holding Corp., Madrid, Octubre de 2002.

⁹³ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 72-IP-2003.

Sobre lo anterior, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 139-IP2005, menciona lo siguiente:

Se consideran palabras comunes o usuales, a aquéllas que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, o aquéllos que con el transcurso del tiempo se convierten en tales en relación con determinados productos o servicios.⁹⁴

Así, un signo de uso común es aquel que el público en general lo utiliza para designar cierto producto o servicio en el mercado, por ejemplo: PYREX.

Con fines académicos, para el presente trabajo de titulación, se realizó una encuesta a cien personas de diferente sexo y clase social, entre los 19 y 50 años, para demostrar que la marca PYREX habría perdido su carácter distintivo al convertirse en un término de uso común para identificar recipientes de vidrio resistente al calor, para cocinar en horno, producto comprendido en la Clase Internacional No. 2195. De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados:

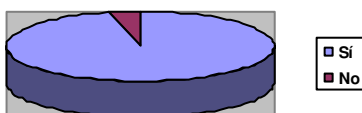
Se preguntó: **Recipiente de vidrio resistente al calor, para cocinar en horno de acuerdo con la siguiente figura:**



El 96% de los encuestados SI contestaron PYREX, mientras que solamente el 4% NO contestaron PYREX, tal como se desprende del siguiente gráfico:

⁹⁴ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 139-IP-2005.

⁹⁵ Utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras.



Como se puede ver el término PYREX, que en realidad en un inicio fue marca, por su uso en el mercado, se ha convertido en un término habitual que el público emplea para referirse a recipientes de vidrio, confirmando lo que establece la jurisprudencia y la doctrina.

Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta que el término PYREX no se encuentra reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, como una palabra del idioma castellano⁹⁶, por lo que no se lo podría considerar como un genérico.

De igual forma, un término de uso común es aquel que ha sido empleado en varias marcas registradas para proteger los mismos productos, existiendo una coexistencia marcaria, por ejemplo el término: COOL en la Clase Internacional No. 03, tal como se desprende del cuadro que sigue:

No.	Signo	Título No.	Fecha Reg.	Titular
1	COOL PINK	241	`13/02/1978	UNILEVER LIMITED
2	COOL WAVE	467	`04/02/1994	THE GILLETTE COMPANY
3	COOL ENERGY	3841	`10/11/1997	HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, SOCIEDAD CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ALEMANIA.
4	DOUBLE COOL STRIPE	1179	`04/03/1998	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
5	COOL FINISH	757	`18/05/1999	LANCOME PERFUMS ET BEAUTE & CIE
6	COOL EFFECT	2808	`01/06/2000	L'OREAL
7	COOL MINT LISTERINE PORTATIL	7778	`15/11/2000	WARNER-LAMBERT COMPANY

⁹⁶ http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=PYREX

No.	Signo	Título No.	Fecha Reg.	Titular
8	COOL MINT LISTERINE PORTABLE	13520	`06/11/2001	WARNER-LAMBERT COMPANY
9	LADY SPEED STICK CARIBBEAM COOL	16716	`11/06/2002	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
10	COOL WATER	18137	`22/08/2002	ZINO DAVIDOFF S.A.
11	COOL FUSION	24277	`06/08/2003	COLGATE PALMOLIVE COMPANY
12	MR. COOL	28563	`08/03/2004	ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ
13	COOL FLOW	28759	`12/03/2004	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
14	COOL GREEN	31228	`02/08/2004	UNILEVER N.V.
15	PARADISO SO COOL CY°ZONE	898	`02/03/2005	EBEL INTERNATIONAL LTD.
16	AVON COOL CONFIDENCE	2505	`06/07/2007	AVON PRODUCTS INC
17	ACTIVCOOL	3842	`16/08/2007	JOHNSON&JOHNSON
18	TEEN SPIRIT COOL	6807	`01/11/2007	COLGATE PALMOLIVE COMPANY

De lo anterior, se puede apreciar que el término COOL ha sido empleado en varias marcas registradas para proteger productos comprendidos en la misma Clase Internacional No. 03, por lo que sus titulares no pueden pretender que no se registren otras marcas que lo contengan, o pretender ejercer derechos de exclusividad sobre el mismo.

Cabe señalar que, tampoco el primer titular - UNILEVER LIMITED - de la marca que contiene el término COOL – COOL PINK -, podrá impedir que terceros lo utilicen en sus marcas o pretender reclamar derechos de exclusividad sobre éste, ya que al permitir que otros registren marcas que contiene el término COOL, ha tolerado una coexistencia marcaria.

El Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 60-IP-2000, sobre la coexistencia marcaria, señala lo siguiente:

Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con

la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario. En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos.⁹⁷

Como lo ha establecido basta jurisprudencia y doctrina, el titular de una marca que contenga un término de uso común, no podrá evitar que terceras personas lo empleen en sus marcas o que lo utilicen. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 34-IP-2007, menciona lo siguiente:

(...) ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.⁹⁸

De la misma manera, lo considera el tratadista Jorge Otamendi:

El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.⁹⁹

Entonces, tal como se observa un término se convierte de uso común cuando el público en general lo utiliza como parte de su lenguaje habitual para designar ciertos productos o servicios, o cuando se ha tolerado que varias personas naturales y/o jurídicas lo incluyan en sus marcas, perdiendo así su capacidad distintiva para constituirse como marca.

⁹⁷ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 60-IP-2000.

⁹⁸ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 34-IP-2007

⁹⁹ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 191.

En este caso en especial – cancelación del registro de una marca por vulgarización – una marca se convierte en un término de uso común cuando su titular no ha tomado las medidas necesarias para evitar que el público en general emplee su marca para designar el producto o servicio que protege e identifica, y/o a tolerado y permitido que se registren otras marcas que contengan la suya, a nombre de diferentes personas.

3.3 SIGNOS GENÉRICOS:

Un término genérico es aquel que forzosa y necesariamente debe ser empleado por el público para referirse a cierto producto o servicio. El tratadista Jorge Otamendi, define a los términos genérico, de la siguiente manera:

Una denominación genérica es el nombre único, habitual, necesario de un producto o servicio. No debe confundirse una denominación genérica con una palabra del lenguaje.¹⁰⁰

Así mismo, establece que cuando un término es genérico, no puede ser marca para identificar en el mercado productos o servicios:

Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en cierto ámbitos más restringidos, según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.¹⁰¹

Coincidiendo con lo anterior, el tratadista Carlos Lema Ledesma, define a los términos genéricos, de la siguiente manera:

(...) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.¹⁰²

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 40-IP-98, define a los términos genéricos, de la siguiente manera:

La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de

¹⁰⁰ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 32.

¹⁰¹ Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 75.

¹⁰² Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. ps. 69 y 70.

que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical...

En consecuencia, un signo solicitado para registro es genérico cuando los empresarios de un determinado sector económico lo utilizan para señalar el producto o servicios que desean proteger, o cuando por sí solo identifica dichos bienes. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que, utilizado en el lenguaje corriente, señalara las características generales de bienes de un determinado sector de producción.¹⁰³

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente ha establecido en concordancia con la doctrina, que una de las formas de identificar si un signo es genérico es realizando la pregunta ¿Qué es? en relación con el producto o servicio, y si se contesta empleando el signo entonces se trata de una expresión genérica; en pocas palabras, la respuesta sería el género, especie o categoría del producto o servicio del cual se trata.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.¹⁰⁴

Como por ejemplo si respecto de un escritorio se pregunta ¿Qué es? y se responde un mueble o un escritorio, estas palabras son genéricas para identificar dicho producto, o respecto de los servicios financieros se pregunta ¿Qué son?, y se responde seguros, finanzas, banca, hipotecas, inversiones, estas palabras son genéricas para identificar dichos servicios.

Entonces, un término genérico es la denominación que el público debe emplear necesariamente para designar un producto o servicio, o aquel que describe al género o a la especie del producto o servicio que se pretende de tal requerir, perdiendo así su capacidad distintiva para constituirse como marca.

Tal como se estableció para los términos de uso común, los términos genéricos – individualmente considerados - no son de apropiación exclusiva por persona jurídica o natural alguna, ya que lo contrario, crearía un monopolio sobre un término de necesaria utilización para designar un producto o servicio.

¹⁰³ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso No. 40-IP-98.

¹⁰⁴ Tribunal Andino de Justicia en su Proceso 139-IP-2005.

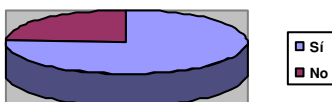
En este caso en especial – cancelación del registro de una marca por vulgarización – una marca se convierte en un término genérico, ya que por su uso en el mercado el público relaciona la marca directamente con el producto o servicio que identifica, así volviéndose necesaria para referirse a los mismos.

Así mismo, para fines académicos para el presente trabajo de titulación, se realizó una encuesta a cien personas de diferente sexo y clase social, entre los 19 y 50 años, para demostrar que la marca JACUZZI – creada por siete hermanos italianos Jacuzzi, que vendían bombas de agua para las granjas, que construyeron en 1956 una bomba sumergible para bañeras, la idea nació dada la necesidad de un familiar de recibir tratamientos diarios de hidroterapia. El resultado fue una nueva forma de relajarse¹⁰⁵ -, habría perdido su carácter distintivo al convertirse en un término de genérico para identificar hidromasajes, producto comprendido en la Clase Internacional No. 11¹⁰⁶. De la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados:

Se pregunto: **Bañera de hidromasaje, de acerado con la siguiente figura:**



El 76% de los encuestados SI contestaron JACUZZI, mientras que solamente el 24% NO contestaron JACUZZI, tal como se desprende del siguiente gráfico:



Como se puede ver el término JACUZZI, que fue una marca italiana, por uso en el comercio, se ha convertido en una designación necesaria para referirse a bañeras de hidromasajes, perdiendo su carácter distintivo.

¹⁰⁵ <http://boletinformativo.blogia.com/2008/020159-el-origen-de-las-marcas.php>.

¹⁰⁶ Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta que la marca JACUZZI se encuentra reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, como una palabra del idioma castellano, definiéndola como: “bañera para hidromasaje.”¹⁰⁷

Como se puede apreciar, la marca JACUZZI debido a su constante uso en el mercado se ha convertido en un término genérico, por lo que su titular deberá tolerar que terceras personas lo utilicen, siendo su registro susceptible de cancelación por vulgarización.

Es así que, una marca pierde su capacidad distintiva, por lo que no puede cumplir con sus funciones principales de individualizar en el mercado productos o servicios unos de otros, o indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que protege, siendo así vulnerable a la vulgarización, y por lo tanto, que su titular pierda el derecho a su uso exclusivo, que le otorga su registro.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo que la legislación comunitaria vigente en nuestro país, establece sobre la vulgarización de las marcas al convertirse en términos de uso común o genéricos, así como las situaciones que deberán de ocurrir para que una marca se torne de uso común o en un término genérico:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Art.- 169.- (...) Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

¹⁰⁷ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=JACUZZI.

Así, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina son coherentes entre sí, al establecer que una marca se vulgariza al convertirse de uso común o en un término genérico, ya que ésta se torna en un término de necesaria aplicación por parte del público – entiéndase público como el conjunto de los actores del comercio relacionados con los productos y/o servicios que identifica la marca en cuestión -, para referirse a cierto producto o servicio, perdiendo su capacidad de cumplir sus principales funciones: individualizar un producto o servicio de otro, e indicar su procedencia empresarial.

3.4 PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR VULGARIZACIÓN:

De la misma manera que se realizó en el Capítulo II del presente trabajo de titulación, para determinar el procedimiento de la cancelación del registro de una marca por vulgarización, es necesario remitirse al procedimiento de cancelación del registro de una marca por falta de uso, analizado en el Capítulo I, ya que la Decisión 486 en su capítulo V “De la Cancelación del Registro”, simplemente agrega a la “vulgarización” como una causal adicional de cancelación del registro de una marca, sin disponer procedimiento especial alguno para la cancelación del registro de una marca por dicha causal.

En virtud de lo anterior, lo único relevante dentro del procedimiento de una acción de cancelación del registro de una marca por vulgarización, es referirse a la prueba de la misma, para lo cual es pertinente analizar que constituye como medida para que el titular de una marca en peligro, evite o detenga su proceso de vulgarización.

Así, la tratadista Elena de la Fuente García en su obra Propiedad Industrial, Teoría y Práctica”, destaca las medidas que deben contemplar las leyes a efectos de que el titular de una marca la proteja contra la vulgarización, y lo hace en los siguientes términos:

Entre tales medidas cabe señalar las siguientes: 1. En primer lugar, utilizar sistemáticamente el nombre del producto además de la marca, de forma que se informe al público que la marca identifica al producto. 2. En segundo lugar, otra medida para evitar la vulgarización es que las marcas se deben utilizar como adjetivos, nunca como nombres. Así pues, la marca no debe utilizarse con un artículo y debe evitarse el plural. 3. En tercer lugar y como última medida se debe identificar las marcas con una mención particular como el símbolo ®.¹⁰⁸

¹⁰⁸ De la Fuente García, Elena, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A, Madrid, 2001, p.223

De la misma manera, para refiriéndose a la actividad del titular de la marca, el tratadista Carlos Fernández – Nóvoa, a manera ejemplificativa, menciona las siguientes medidas que podría tomar el titular de una marca en peligro de vulgarización:

Entre tales medidas pueden citarse las siguientes: 1. entablar las correspondientes acciones contra los competidores que utilicen la marca como designación genérica de un producto o servicio; 2. en la hipótesis de que los consumidores empleen la marca en un sentido genérico, poner en marcha campañas informativas acerca de que la naturaleza marcaría del correspondiente signo; 3. y en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de un productos, dirigirse al editor para que en futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica.¹⁰⁹

En este sentido, las medidas que sugiere la doctrina que el titular de una marca tome para evitar su vulgarización, son parámetros para determinar que tipo de prueba puede aportar el actor para demostrar la vulgarización de la marca, y/o el demandado para demostrar que su marca no ha perdido su carácter distintivo.

Así, a continuación se realiza una ejemplificación en torno de la marca ASPIRINA registrada en el Ecuador a nombre de BAYER AG., del tipo de prueba que podría aportar cada parte dentro de un proceso de cancelación del registro de la marca por su vulgarización, recogiendo las medidas sugeridas por la doctrina:

- “utilizar sistemáticamente el nombre del producto además de la marca, de forma que se informe al público que la marca identifica al producto” y “las marcas se deben utilizar como adjetivos, nunca como nombres. Así pues, la marca no debe utilizarse con un artículo y debe evitarse el plural”

El demandado podría aportar material publicitario y muestras del producto, en el cual se demuestre que la marca ASPIRINA es utilizada junto con la denominación del producto, es decir junto con los términos, “ácido acetil salicílico”, adicionalmente, material que demuestre que la marca no se utiliza como “La Aspirina” o “Las Aspirinas”; por su parte el actor podría presentar material que demuestre lo contrario.

- “identificar las marcas con una mención particular como el símbolo ®”

También presentar material publicitario, muestras de productos, hasta facturas emitidas a los distribuidores del producto, en el cual conste que la marca es

¹⁰⁹ Fernández-Nóvoa, Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 137.

utilizada como ASPIRINA ®; y por su parte, el demandado podría presentar el mismo tipo de material, pero que demuestre que el titular de la marca la utiliza simplemente como ASPIRINA.

- “entablar las correspondientes acciones contra los competidores que utilicen la marca como designación genérica de un producto o servicio”

El titular de la marca ASPIRINA, podría presentar cualquier documento que demuestre que ha tomado las acciones legales correspondientes para evitar y detener que terceros utilicen su marca para designar la especie o el género de los productos que identifica.

Así, podría presentar copias certificadas de resoluciones favorables emitidas en tutelas administrativas seguidas en contra de infractorres, de actas de inspección en las cuales se ordenen medidas cautelares por el uso indebido de su marca por parte de terceros, de resoluciones administrativas que nieguen el registro de marcas que reproduzcan la suya en virtud de sus oposiciones presentadas. Inclusive, podría presentar providencia o informes sobre medidas de frontera que ha iniciado para evitar que terceros ingresen al mercado productos identificados con su marca, etc.

En este caso, el actor podría presentar títulos de registro de marcas que contengan el término ASPIRINA, con lo cual demuestra que su titular permitió que terceros empleen su marca como un término de uso común, material publicitarios y muestras de fármacos compuestos de “ácido acetil salicílico” que son identificados con la marca ASPIRINA o con marcas que utilicen a la denominación como un término genérico y descriptivo, así demostrando el titular de la marca ASPIRINA no ha tomado las medidas necesarias para evitar que ingresen en el mercado productos “infractores”.

- “en la hipótesis de que los consumidores empleen la marca en un sentido genérico, poner en marcha campañas informativas acerca de que la naturaleza marcaría del correspondiente signo”

El demandado podría presentar las campañas informativas en sí o un certificado de la compañía de publicidad que haya realizado la misma; mientras que para el actor es complicado demostrar que el titular de la marca ASPIRINA no ha realizado dichas campañas, en este caso la prueba es limitada para el actor.

- “en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de un productos, dirigirse al editor para que en futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica”

La prueba es simple, el demandado deberá referirse a las principales enciclopedias o diccionarios – Salvat, Wikipedia, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española etc. – en éste caso hipotético a enciclopedias o diccionarios farmacéuticos, los cuales demuestren que la marca ASPIRINA no tiene significado alguno, o que no significa “ácido acetil salicílico”; por su parte, el actor podría presentar lo contrario.

No se puede dejar de un lado que tanto el actor como el demandado, dentro de un proceso de cancelación del registro de una marca podrían presentar estudios del mercado, que demuestren que la marca objeto de la acción, es un genérico o un término de uso común para designar los productos o servicios que identifica, o lo contrario.

Entonces, la prueba de vulgarización de una marca no ha sido establecida por la legislación, la jurisprudencia o la doctrina, por lo que es necesario referirse a las medidas que el titular de la marca debe adoptar para evitar que se vulgarice, para definir que tipo de prueba aportar.

En relación con el caso hipotético, es importante mencionar que en efecto el registro de la marca ASPIRINA en la Clase Internacional 05, título No. 286 del 11 de agosto de 1958, ha sido objeto de una acción de cancelación por vulgarización presentada por Smithkline Beecham, la cual se ventila ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que al momento se encuentra sin resolución.

Considerando lo dicho, no se podría establecer si el registro de la marca ASPIRINA debería o no ser cancelado, ya que por su parte el titular de la marca ha presentado el material probatorio que demuestra que el uso de la denominación ha sido a manera de marca, y que ha tomado las medidas suficientes para evitar su vulgarización, y por su lado, el actor ha presentado material que demuestra que el término ASPIRINA es necesario para referirse al fármaco “ácido acetil salicílico”.

Sin perjuicio de lo anterior, se debería considerar que tiene más relevancia el hecho de que el público consumidor se vea en la necesidad de utilizar o emplear el término ASPIRINA para referirse al fármaco que identifica, que el hecho de que el titular de la marca haya tomado las medidas necesarias para evitar su vulgarización. Tal como se menciono en párrafos anteriores, es complicado que el titular de una marca controle el comportamiento del público respecto del uso de su marca.

Así mismo, es importante señalar que tampoco la legislación, la jurisprudencia o la doctrina establecen si la carga de la prueba recae sobre el actor o el demandado, dentro del un proceso de cancelación del registro de una marca por vulgarización, por lo que será necesario referirse al artículo No. 114 del Código de Procedimiento

Civil – norma supletoria – que establece que *“Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley.”*

Finalmente, cabe analizar que el derecho sobre el uso exclusivo de un signo, que se obtiene con su registro, es un derecho subjetivo e inmaterial. Por un lado subjetivo, ya que nace de la ley – Ley de Propiedad Intelectual -, y por otro lado inmaterial, ya que es intangible y te permite reclamar indemnización de daños.

Adicionalmente, y en relación con la acción de cancelación del registro de una marca por vulgarización, cabe señalar que más allá del precepto contenido en la legislación marcaria vigente en nuestro país, tiene su sustento en la posibilidad de que un derecho subjetivo se extinga en virtud de la pérdida de su valor, en este caso, la pérdida de la capacidad de una marca para identificar e individualizar un productos o servicios en el mercado, tanto extrínseca como intrínsecamente.

En virtud de lo anterior, una resolución sea administrativa o judicial bien puede declarar extinto el derecho exclusivo sobre una marca debido a su vulgarización, considerando que el propio titular no realizó los esfuerzos necesarios y dentro de su alcance, a fin de evitar que su marca sea tomado por el público como la designación común y necesaria del producto o servicio que identifica.

Como ejemplo, una marca que estuvo en riesgo de vulgarización y que gracias a al esfuerzo de su titular logro recobrar su capacidad para identificar los productos que protege con su registro, es la marca GILLETTE. Como bien se recuerda, dicha marca identificaba en el mercado únicamente hojas de afeitar, que por su difusión y publicidad adquirió la calidad notoria, la cual la torno vulnerable a ser vulgarizada. Su titular como medida paliativa emprendió una masiva campaña publicitaria informativa sobre el uso correcto de su marca, así como el lanzamiento de nuevos productos distintitos a hojas de afeitar, tales como, desodorantes, máquinas de afeitar, espumas y bálsamos para el uso anterior y posterior de la afeitada, etc.

Así, tal como se desprende del ejemplo anterior, el titular de la marca susceptible de cancelación por vulgarización, tomo las medidas necesarias logrando que el consumidor detenga su uso común y/o genérico, sin lo cual hubiese sido procedente su cancelación.

Como conclusión del presente capítulo, se exponen los siguientes puntos destacados:

- La causal de vulgarización para cancelar el registro de una marca, fue contemplada por primera con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- La vulgarización de una marca se refiere a que ésta ha perdido su capacidad distintintiva, siéndole imposible cumplir sus funciones principales:

individualizar en el mercado productos o servicios unos de otros, e indicar el origen empresarial de los productos o servicios que identifica.

- Se dice que la vulgarización de una marca se debe a dos motivos: el primero, por el uso constante que los agentes que conforman el público relacionado en el mercado con el producto o servicio que identifica la marca – sea consumidor, comercializador, distribuidor, etc. – le da a la marca a manera de término de uso común o genérico para designar los productos o servicios que identifica, y la segunda, que el titular provoque que su marca se convierte en un término genérico – no utilizándola correctamente – o que tolere que se convierta en un término de uso común – permitiendo que terceros registren marcas que contengan la suya, tolerando una coexistencia marcaria-

- Así, la vulgarización de una marca se da cuando ésta se convierte en un término de uso común o el término genérico para designar los productos y servicios que identifica, por lo que fue necesario analizar que significan dichos términos:

- **Término de uso común:** es aquel por que el público emplea para designar el producto o servicio que la marca identifica, lo cual se podría dar por dos motivos: por el uso constante en el mercado que ha generado una costumbre para el público de emplearlo, o por que el titular de una marca a tolerado que terceras personas la registren como parte de sus marcas.
- **Término genérico:** es aquel que el público necesita emplear forzosamente para referirse al género o especie de un cierto producto o servicio. Los términos genéricos se relacionan íntimamente con el producto o servicio que se encuentra en el mercado.

- Las marcas notorias son más susceptibles a la vulgarización, ya que al ser altamente conocidas por el público, se pueden convertir en términos necesarios para referirse a los productos o servicios que identifican.

- Finalmente, se concluye que al no existir en la legislación marcaria vigente en el Ecuador, un procedimiento especial para la cancelación del registro de una marca por vulgarización, o que pruebas demuestran la vulgarización de las marcas, queda por referirse a que las pruebas dentro de un proceso de cancelación de una marca por vulgarización, deben apegarse a los parámetros que la doctrina ha dado como medidas que el titular de la marca debe adoptar para evitar o detener la vulgarización de su marca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Habiéndose dividido la investigación en tres capítulos: “Acción de Cancelación de marcas por falta de uso”, “Acción de Cancelación de marcas por notoriedad”, y “Acción de Cancelación por vulgarización”, las conclusiones obtenidas en cada uno de ellos, han sido debidamente plasmadas al final de éstos. Sin embargo, para mejor visualización de las conclusiones generales del presente trabajo de titulación, es necesario recapitularlas.

Respecto de la acción de cancelación del registro de una marca por su falta de uso, se desprende que ésta es el mecanismo más óptimo para garantizar el uso real y efectivo de la marca, uso que deberá realizarse de acuerdo a la naturaleza y modalidad de los productos o servicios que identifica, siendo la carga de la prueba de uso de la marca objeto de cancelación, sobre su titular, por que mal podría el actor demostrar el uso o no uso de la marca cuyo registro pretende cancelar.

Referente a la acción de cancelación del registro de una marca por notoriedad, se puede observar que la notoriedad es una calidad que obtienen ciertas marcas por su reconocimiento y posicionamiento en la mente del consumidor, debido al esfuerzo que ha realizado su titular, por lo que deben gozar de una protección especial dentro del territorio del país en el que se reclama la notoriedad y/o del país de origen.

Finalmente, respecto de la acción de cancelación del registro de una marca por su vulgarización, se concluye que ésta procede en el caso de que la marca haya perdido su carácter o fuerza distintiva para identificar productos o servicios en el mercado, convirtiéndose en un término genérico o de uso común de necesaria aplicación por parte del público para referirse a los productos o servicios que en un principio identificaba.

Así como que la vulgarización puede ser provocada o tolerada por el titular de una marca, sin restarle la importancia, al hecho de que la vulgarización de una marca puede ser ocasionada por el comportamiento incontrolable del público que conforma e conjunto de sectores relacionados con los productos o servicios que la marca identificaba – comerciantes, distribuidores, consumidores, etc.-

En virtud de lo anterior, se concluye que la acción de cancelación del registro de marcas es un mecanismo legal para garantizar el cumplimiento de la finalidad de éstas, que tal como se mencionan, es la de identificar productos o servicios en el mercado y designar su origen empresarial.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá.
- Arvelo, Flor M, Marcas Notoriamente Conocidas, Sección Opinión, Revista Producto Registrado, Mayo 2003.
- Bentata, Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994.
- Bertone, Luis Eduardo, y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, Tomo II.
- Carrasco Fernández, Felipe Miguel, Jurisprudencia en Marcas, Patentes y Derechos de Autor (Propiedad Industrial e Intelectual).
- Casado Cerviño, Alberto, El sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, 2002.
- Código Civil.
- Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Chahín Lizcano, Guillermo, Comercio Exterior, Segunda Edición, Ediciones Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, D.C.-Colombia, 1998.
- De la Fuente García, Elena, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A, Madrid, 2001.
- Espinosa, Francisco Alonso J. y Lázaro Sánchez, Emilio J. "El Nuevo Derecho de Marcas", Anales del Derecho, Universidad de Murcia, número 20, 2002.
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
- Fernández - Novoa, Carlos, El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995.

- Gianfelici, Mario César, Caso Fortuito y Caso de Fuerza Mayor, Editorial Abeledo-Perrot, Primera Edición, Bueno Aires - Argentina, 1995.
- Haight Farley, Chritine, La Dimensión de las Protecciones a las Marcas Registradas en los Acuerdos de Libre Comercio, Foro de Negociación de la Provisiones de Propiedad Intelectual en Acuerdos de Comercio Libre celebrado en Miami, Florida, 19 de noviembre de 2003.
- <http://boletininformativo.blogia.com/2008/020159-el-origen-de-las-marcas.php>.
- Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Actas de Derecho Industrial, Editorial Marcial Pons, Tomo XIV, 1991-1992, artículo "Conversión de la marca en una denominación usual de producto o servicio" de Luís M. Couto Gonçalves.
- Interpretaciones prejudiciales varias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Ley Orgánica de Salud.
- Ley de Propiedad Intelectual, R.O. 320, 19 de mayo de 1998.
- Menjívar, Martha Evelyn, Las marcas notorias y famosas, www.sieca.org.gt.
- Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Baker & Mckenzie, Primera Edición, Bogotá, 2001.
- Monteagudo Monedero, Montiano, Derecho y Obligaciones del Titular de la Marca, en El Nuevo Derecho de Marcas, Editorial Comares, Granada, España, 2002.
- Monteagudo, Montiano, La Protección de la marca renombrada, Editorial Civitas S.A., Madrid, España, 1995.
- Mostert, Frederick W., Famous and Well-Known Marks, Ed. Butterworths, Inglaterra, 1997.
- Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999.

- Otero Lastre, José Manuel, Respuesta al interrogatorio de preguntas formuladas por la compañía The Tesalia Springs Holding Corp., Madrid, Octubre de 2002.
- Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996.
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión del Comunidad Andina, Decisión 486, Registro Oficial No. 258, 2 de Febrero de 2001. Así como las Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486.
- Reglamento de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios.
- Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Editorial Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980.
- Zuccherino Daniel, Marcas y Patentes en el Gatt, Editado por Abeledo Perrot, 1997.
- <http://www.producto.com.ve/productor/notoriamente.html>.