



FACULTAD DE DERECHO

**DEBIDA MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
CONCEDEN O DENIEGAN UN SIGNO DISTINTIVO EN BASE A
NUEVAS REGLAS DE COTEJO MARCARIO**

**Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de Máster en Propiedad Intelectual**

Profesor Guía:

Roque Albuja Izurieta

Autores:

Johana María Aguirre Guerrero

Paúl Fernando Corral Ponce

2012

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el/la estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.”

.....

Roque Albuja Izurieta

Doctor en Jurisprudencia

C.C.: 170506403-6

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LOS ESTUDIANTES

“Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”

.....
Johana María Aguirre Guerrero
C.C.: 170696394-7

.....
Paúl Fernando Corral Ponce
C.C.: 170775284-4

DEDICATORIA

A Johany y Alejandro, quienes le dan sentido a mi vida y logran que cada día sea una mejor persona.

Johana

A Mariuxi, Mateo y María Florencia, por su sacrificio, apoyo y comprensión.

Paúl

AGRADECIMIENTO

A Dios, a quien todo debemos y sin quien nada somos.

A nuestros padres, por ser el pilar fundamental en lo que cada uno es, tanto en lo académico como en la vida misma; por su ejemplo permanente de superación y entrega, así como por su incondicional apoyo.

Johana
Paúl

RESUMEN

Este trabajo de titulación es un aporte a nuestra Oficina de Marcas para que al momento de emitir sus resoluciones, concediendo o denegando un registro de un signo distintivo, emita actos administrativos ajustados a derecho. Nuestra intención es concientizar a la Administración sobre la importancia de la figura del acto administrativo y sobre todo la obligatoriedad de una debida motivación.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión, a través de un acto administrativo, se limita a citar doctrina, jurisprudencia y aplicar reglas de cotejo marcario que resultan inaplicables actualmente.

La realidad presente, no sólo de nuestro mercado, sino de la conducta de los consumidores, ha permitido el surgimiento de nuevas reglas, las cuales debidamente motivadas, deben ser aplicadas por parte de nuestra Oficina de Marcas, en beneficio de los titulares de marcas, de los consumidores y de la sociedad en general.

ABSTRACT

This work will contribute with our Trademark Office so that when issuing its resolutions, granting or denying a trademark application, its administrative acts will be according to our legislation. Our intention is to raise awareness of the importance of the figure of the administrative act and above all the requirement for a proper motivation.

The Ecuadorian Institute of Intellectual Property when determining the existence or nonexistence of confusion, through an administrative act, merely cites case law and doctrine and applies rules that turn out to be inapplicable nowadays.

The current reality, not only of our market but the consumer behavior, has allowed the emergence of new rules, which duly motivated, must be applied by our Trademark Office, in benefit of the owners of trademarks, consumers and society in general.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
CAPITULO I – “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO, ELEMENTOS, LOS ACTOS RESOLUTORIOS”	12
1. Consideraciones Previas.....	12
1.1. Concepto de Acto Administrativo	14
1.2 Características del Acto Administrativo	20
1.3. Elementos del Acto Administrativo	24
1.4. Elementos Formales del Acto Adminitrativo.....	34
1.5. La Motivación del Acto Adminitrativo.....	38
CAPITULO II – “RIESGO DE CONFUSION MARCARIA. REGLAS BASICAS PARA EVALUAR LA CONFUSION”	49
1. Consideraciones Previas	49
1.1 Importancia de la Figura	49
1.2 Papel del Consumidor	51
2. Cómo se determina la posibilidad de Confusión	53
3. Reglas generalmente aceptadas para analizar la confusión	61
3.1 La confusión resulta de la impresión de conjunto de los signos ...	61
3.2 Las marcas deben examinarse sucesiva no simultáneamente.	63
3.3 Quién aparece el parecido debe colocarse en el lugar del comprador medio y tener en cuenta la naturaleza del producto.....	64
3.4 Debe tomarse en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos	65
CAPÍTULO III - “ANALISIS DE DIVERSAS PAUTAS O REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO QUE PUDIERAN SER APLICABLES A NUESTRA REALIDAD Y LEGISLACION”	73
1. Preeminencia de derechos adquiridos	73
2. Exclusión de elementos genéricos y descriptivos	75
3. Marcas Farmacéuticas	78
4. Familia de Marcas	83

5. Marcas que incorporan la denominación o social o nombre de la empresa solicitante	85
6. Marcas Notorias.	85
CAPÍTULO IV: SISTEMA MARCARIO NACIONAL: ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	88
1. Descripción y análisis del Esquema de las Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial	88
2. Estudio de Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI y aplicación de las reglas para el cotejo marcario	100
1. Caso CHOCOLATE vs CHOKOTAT & DISEÑO	100
2. Caso LA COSECHA vs COSECHA	104
3. Caso BOCATTI / BOCATO vs BOCATO	108
4. Caso RUSKAYA vs RUSKY	111
5. Caso CERTICAN / ZETINA / CERTINA y ERTINA vs CERTINA	113
6. Caso DOLVEX vs DOLTREX	118
7. Caso CEFUR vs CEFUROXIN	120
8. Caso CEFUR vs CEFUREX	122
9. Caso APRONAX/ROMAX/ACROMAX vs AGROMAX	124
10. Caso BRONQUIL vs BRONQUIAL FORTE	125
11. Caso AERO / A87 vs A78 AERO	126
12. Caso AMERICAN EAGLE OUTFITER / AEROPOSTALE vs AMERICAN POSTALE	128
13. Caso ALIETTE vs ARIETE	129
14. Caso DOLVEX vs DOLGEX LCH	131
3. Conclusiones y Recomendaciones	133
REFERENCIAS	138

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de titulación reviste una doble finalidad, por una parte verificar si el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) al momento de emitir sus resoluciones de otorgamiento de marcas y/o para resolver oposiciones, a través de actos administrativos, cumple con lo ordenado por la legislación ecuatoriana de motivar debidamente sus decisiones; y por otra, comparar las reglas de cotejo marcario para determinar si existe confusión que actualmente aplica el IEPI, frente a las nuevas reglas y tendencias que han surgido en la doctrina y en el derecho comparado, con la finalidad de introducirlas en la normativa nacional y permitir así su efectivo uso y aplicación.

Así, la Constitución de la República del Ecuador establece claramente la obligatoriedad de motivar los actos administrativos como una de las garantías fundamentales del derecho al debido proceso. Además, los actos administrativos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos y las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Por tanto, el IEPI debe motivar debidamente sus actos, enunciando de manera adecuada los hechos ocurridos así como las normas o principios jurídicos en que se funda, realizando una relación coherente entre estos, a fin de poder tomar una decisión final adecuada.

Por otro lado, determinar la existencia o inexistencia de confusión, no siempre es tarea fácil para el juzgador; es un tema absolutamente subjetivo, lo que puede ser confundible para uno no necesariamente resulta para otro. En todo caso nuestra premisa superior es que habrá confundibilidad cuando por el parecido de los signos, el consumidor pueda verse engañado. El resultado de la confusión siempre será el daño, tanto para el titular del primer derecho, como para el consumidor que ha sido engañado.

Como dijimos, uno de los objetivos del presente trabajo de titulación es ofrecer a las Oficinas en materia de Propiedad Industrial, elementos que les permitan tener una visión más amplia al momento de realizar el análisis del riesgo de confusión entre dos signos distintivos. Para nuestra materia, el riesgo de confusión es la piedra angular del Derecho de Marcas, es esa equivocación, error, que se convierte en una de las prohibiciones básicas que obstaculizan el registro de un signo distintivo. Se produce en la mente del consumidor, cuando existen en el mercado marcas idénticas o similares, que distinguen productos o servicios idénticos o similares y equivocadamente el consumidor considera que se trata de los mismos productos o servicios, de los cuales ya conoce sus características y en consecuencia considera que gozan de la misma calidad respecto al nivel acostumbrado.

Conforme a lo mencionado anteriormente, examinaremos la importancia del riesgo de confusión para el derecho marcario y resaltaremos el papel fundamental que ocupa el consumidor al momento de tratar de determinar la existencia o inexistencia de confusión, así como los presupuestos bajo los cuales opera esta figura, para finalmente realizar un estudio de las reglas generalmente adoptadas por la doctrina y jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión y su aplicación por parte del IEPI.

Revisaremos posteriormente las nuevas reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia comunitaria en relación al surgimiento de nuevos tipos de signos distintivos y a las actuales conductas de los consumidores; analizando la factibilidad de que la Oficina de Marcas las aplique en beneficio de los titulares de marcas, de los consumidores y de la sociedad en general.

Estas nuevas tendencias por tanto, deberían ser aplicadas por el IEPI e incluso por la función judicial, no solo de manera complementaria a las anteriores, sino otorgándoles un papel prioritario al momento de determinar

la existencia o inexistencia de confusión y en otros casos a manera de excepción a las reglas comunes.

Finalmente, dividimos el estudio realizado de las diversas resoluciones del IEPI en dos partes. La primera examinando el esquema usual utilizado por nuestra Oficina de Marcas al momento de emitir sus Resoluciones en cada una de sus etapas. En la segunda analizamos diversas resoluciones a través de las cuales el IEPI ha concedido o negado el registro de un signo, aplicando los criterios estudiados en este trabajo de titulación, concluyendo que éstos no fueron debidamente motivados por parte de la administración y en algunos casos cometiendo errores evidentes tanto de forma como de fondo.

Proponemos entonces la utilización de las nuevas tendencias de cotejo marcario investigadas por parte del IEPI, para que sus resoluciones cumplan con el requisito legal de la motivación y estén encuadradas de acuerdo a la realidad actual en relación al surgimiento de nuevos tipos de signos distintivos y a las actuales conductas de los consumidores, en beneficio de todos los actores de la sociedad y del mercado.

CAPITULO I – “EL ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, REQUISITOS FORMALES Y MOTIVACIÓN”

1. Consideraciones Previas

La decisión sobre la concesión o denegación de un registro de un signo distintivo es indiscutiblemente un acto administrativo, en el que, interviene la administración pública, que en el caso de nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), existe un objeto y hay un régimen jurídico aplicable.

El acto administrativo de concesión o denegación de un signo distintivo nace a partir de que un particular solicita a la administración la concesión de un derecho. Luego de un procedimiento administrativo reglado, la administración adopta una decisión, es decir, crea una situación jurídica concreta, a través de un acto administrativo.

En este primer capítulo analizaremos, en primer lugar, como la ley ecuatoriana y la doctrina define al acto administrativo. Así, acto administrativo como lo define el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales, de forma directa. Es una declaración de la voluntad jurídica de derecho público. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual al otorgar el registro de una marca o al aceptar una oposición a un signo distintivo y por ende negar su registro, toma una decisión que produce un efecto jurídico determinado. En la formación de ésta voluntad jurídica de la Administración no se requiere la participación del particular. Adicionalmente, los actos administrativos son expedidos por las personas naturales, funcionarios del IEPI, en este caso, en ejercicio de un cargo público y realizando una función administrativa. Los efectos jurídicos que produce son de naturaleza individual y constituyen, modifican o extinguen una situación jurídica de individuos o personas, creando derechos y contrayendo obligaciones. En el acto administrativo de concesión del registro de una marca, el efecto jurídico es constituir como propietario de

dicho signo a una persona específica, con derecho a uso exclusivo, por un período determinado, impidiendo que durante la vigencia del derecho, terceros la usen sin su autorización. No obstante lo anterior, el IEPI tiene la obligación de vigilar y precautelar este derecho conferido, pero también podría eventualmente anularlo o no aceptar su renovación sino se cumple con las obligaciones que le impone al propietario de la marca la ley de propiedad intelectual y su reglamento. Los efectos del acto administrativo se producen de manera directa y no requieren de ningún otro acto para que sean válidos.

A continuación se analizará en qué consiste la presunción de legalidad y ejecutoriedad de la que gozan los actos administrativos, así como un detalle de sus elementos, dividiéndolos en esenciales o accidentales y subjetivos y objetivos. Los elementos subjetivos son la existencia de los órganos administrativos, la competencia y la persona o funcionario público que ejerce su función como titular del órgano administrativo. Los elementos objetivos son los presupuestos de hecho, el fin, la causa, los motivos y/o motivación, cuya diferencia estableceremos, la voluntad, el contenido, la forma y el procedimiento.

A continuación analizaremos el procedimiento y la forma de manifestación como los elementos formales del Acto Administrativo en la legislación ecuatoriana y en la doctrina. En el Ecuador, la Administración Pública está regulada y establecida como órgano activo del Estado en el Artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador como parte de la Función Ejecutiva, que la dirige el Presidente de la República mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria. Las normas que regulan la organización y actividad de la Función Ejecutiva y el régimen jurídico de los actos administrativos son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).

Finalmente, verificaremos que la Constitución de la República del Ecuador establece como una de las garantías que exige el derecho al debido

proceso, la obligación pública de motivar los actos administrativos que afecten a los particulares. La ley de Modernización establece de igual manera la obligatoriedad que los actos administrativos se encuentren debidamente motivados. Así mismo, el ERJAFE, de conformidad con las normas superiores antes citadas, contempla expresamente, la obligatoriedad de la debida motivación de los actos administrativos.

Por tanto, en base a un mandato constitucional y legal y so pena de nulidad absoluta, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Es necesario precisar que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian los antecedentes o hechos, las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos y las servidoras o servidores responsables serán sancionados. La falta o indebida motivación puede darse en los hechos ocurridos, en las normas aplicables, en si existe o no relación coherente entre los hechos y las normas, o la determinación de la aplicación de la norma a los hechos, cuando no hay relación coherente o cuando existe ausencia de motivación. Con este análisis pretendemos establecer la obligatoriedad de una debida motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan un signo distintivo.

1.1. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

La actividad de la administración Pública o el ejercicio de la función administrativa se manifiesta en categorías jurídicas definidas como son, primero las normas administrativas, luego las resoluciones o actos administrativos y finalmente los contratos administrativos (ZAVALA EGAS, J. 1999, pág. 137-138).

Las normas administrativas forman parte del ordenamiento jurídico, del derecho objetivo, éstas son leyes, reglamentos u ordenanzas emitidas por la entidad u autoridad competente. Así, en el Ecuador, un decreto ejecutivo lo expide el Presidente de la República y puede contener un reglamento a una ley, o un reglamento autónomo, como lo es el Estatuto

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – en adelante “ERJAFE” – ; o un acuerdo ministerial que expida un Ministro de Estado. Los actos y los contratos administrativos, en cambio, se derivan y se aplican de ese ordenamiento jurídico.

Para llegar a la definición de acto administrativo según el mencionado autor Jorge Zavala Egas, se debe partir de la premisa que éste es una “especie de acto jurídico”, concepto que pertenece a la Teoría General del Derecho. Es una especie porque es un acto jurídico sujeto al Derecho Administrativo, así como las leyes y las sentencias que son actos jurídicos pero sujetas a las normas del Derecho Constitucional y al régimen procesal respectivamente.

Todo acto sometido al Derecho Administrativo emana de la Administración. Se excluyen los actos normativos y la potestad reglamentaria mencionada anteriormente, que son fuentes del derecho. Los actos administrativos buscan aplicar el derecho.

Es así que, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su Artículo 65 lo define como: “Toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”. Zavala indica que la Ley de Procedimiento Administrativo Alemana de 1976 en su párrafo 36 menciona que “acto administrativo siempre es una declaración unilateral, individual con efectos jurídicos directos.”

Es decir, acto administrativo es la manifestación o expresión unilateral de la voluntad de la Administración Pública que produce efectos jurídicos directos y de carácter particular. Es una declaración intelectual de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. Esta declaración debe proceder unilateralmente de la administración y debe ser fruto de la potestad administrativa.

La administración tiene que manifestar jurídicamente su voluntad pues debe exteriorizar su decisión sobre los casos que conoce, cuya competencia le ha sido atribuida. Su propósito es, por tanto, crear extinguir o modificar derechos subjetivos de los administrados de modo

inmediato y directo. A este modo de expresar la voluntad pública se le conoce como acto administrativo.

Acto administrativo es "toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la Administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas." (GRANJA, 2002, pág. 297 dentro del cual cita a JARAMILLO ALVARADO). En esta definición Granja enuncia que existe tres elementos que son: el sujeto (Administración Pública), el contenido, que es siempre jurídico y de derecho público y el fin que como ya hemos expresado consiste en crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas individuales.

Acto administrativo "es una declaración jurídica unilateral de voluntad, realizada en ejercicio de la Función Administrativa, que produce efectos jurídicos subjetivos individuales de manera inmediata. (SECAIRA, 2004, pág.179 en el que también cita a AGUSTIN GORDILLO) (GRANJA, 2002, pág.298, dentro del cual cita a AGUSTIN GORDILLO).

DROMI al analizar la unilateralidad en la definición del acto administrativo, cita una sentencia que manifiesta: "El acto administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplicar el derecho al hecho controvertido" (CNCiv, Sala D, 18/2/81, "Bianchi, Carlos A. c/Municipalidad de la Capital", JA, 1982-I-356). (DROMI R., 2001, pág. 249).

De la definición de acto administrativo contenida en el ERJAFE, así como de la de Gordillo se desprenden sus elementos fundamentales que amerita su descripción:

1.- Declaración: Está expresada en el mismo ERJAFE, en su artículo 64, que establece que las Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva sometidos al estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho público a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, contratos administrativos y reglamentos. Es decir, es una declaración de derecho público que

manifiesta la decisión administrativa, a través de la cual se expresa la opinión o la intención que tiene la administración pública respecto a un determinado asunto. Por tanto entendemos que esta declaración debe expresarse por escrito.

Conforme al tratadista Zavala, éstas pueden ser decisiones que buscan un resultado, como por ejemplo, la decisión de expropiar un terreno; declaraciones de conocimiento o de cognición cuando la Administración se limita a manifestar que conoce de un hecho jurídico como por ejemplo la emisión del certificado de gravámenes por parte de un registro de la propiedad; y las declaraciones de juicio o de mera opinión, cuando se trata de valoraciones de hecho o actos, como por ejemplo un certificado que valora la conducta de un funcionario público.

Patricio Secaira, en su obra, manifiesta que es factible que existan decisiones administrativas orales, como en el caso de disposiciones que las jerarquías de la Fuerza Pública expresan al emitir órdenes al personal subalterno.

La definición del ERJAFE es que debe ser una declaración de la voluntad jurídica de derecho público. Esta declaración, según Zavala Egas, puede ser de tres tipos, la primera una "decisión", cuando la administración quiere y produce un efecto jurídico determinado, por ejemplo la decisión de un Municipio de expropiar un terreno por utilidad pública o en el caso particular de nuestra tesis una resolución del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual otorgando el registro de un signo distintivo o a su vez una resolución del IEPI aceptando una oposición a una marca y por ende negando su registro. La segunda es una declaración de conocimiento cuando la administración se limita a manifestar que conoce un hecho jurídico, como por ejemplo, el certificado de gravámenes que emite el registro de la propiedad por el cual manifiesta que tal o cual inmueble se encuentra o no impedido de venderse, o el certificado que otorga el IEPI por el cual manifiesta si tal o cual marca está registrada o no. Finalmente, el tercer tipo corresponden las declaraciones de juicio o

de mera opinión, que son valoraciones y juzgamiento de hechos o actos, como un certificado sobre la conducta de un funcionario público.

El acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual, no material, que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al resultado jurídico objetivo, emanado de la Administración con fuerza vinculante, por imperio de la ley. (DROMI R. , 2001, pág. 250)

2.- Unilateral: Significa que no necesita de la participación de otra voluntad para su expedición. Es característica propia del acto administrativo que solo la administración pública tiene la capacidad decisoria, por lo que ésta tiene ventaja frente a los administrados y la expresión de esto es precisamente lo unilateral de la decisión.

En la formación de la voluntad jurídica de la Administración no se requiere la del particular. La Administración para resolver los asuntos puestos en su conocimiento no consulta con el administrado, sino que solo hace un análisis del bien jurídico protegido en el ordenamiento jurídico.

3.- Ejercicio de la Función Administrativa: Los actos administrativos son expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de un cargo gubernamental, realizando una función administrativa. Estos funcionarios están investidos de las competencias que otorga la ley para tal o cual órgano del Estado, para el cumplimiento de sus fines específicos.

4.- Subjetivos: Los efectos jurídicos que produce son de naturaleza individual, particular o especial, que los distingue, por ejemplo de un reglamento que tiene efectos jurídicos generales. Los actos administrativos constituyen, modifican o extinguen una situación jurídica de individuos o personas, creando derechos y obligaciones.

Así por ejemplo, como ya lo señalamos en las consideraciones previas, en el acto administrativo de concesión del registro de una marca, el efecto jurídico es establecer como propietario de dicho signo a cierta persona,

por un período determinado, impidiendo que durante la vigencia del derecho, terceros la usen sin su autorización. No obstante lo anterior, el IEPI tiene la obligación de vigilar y precautelar el derecho, pero también podría eventualmente anularlo o no aceptar su renovación, si no se cumple con las obligaciones que le impone la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, al propietario de la marca.

5.- Efectos Jurídicos Directos e Inmediatos: En razón de que el acto administrativo no depende de ningún otro acto de la administración para la producción de sus efectos jurídicos; su simple producción le otorga vida jurídica. Los efectos del acto administrativo se producen de manera directa y no requieren de ningún otro acto para que sean válidos, no necesitan complementarse con otro. La notificación no es un acto administrativo es solamente un acto de simple administración.

Los actos administrativos tienen la característica de ser ejecutorios; es decir, la administración emisora de la decisión tiene la capacidad de hacerla cumplir inmediatamente, siempre y cuando hayan sido publicitados en forma legal, mediante la notificación respectiva al administrado a quien va dirigida la resolución. (SECAIRA, 2004, pág. 181) Por tanto, los efectos jurídicos se generan con la emisión de la decisión pública y de notificada a quien va dirigida, éstos son directos e inmediatos afectando de manera positiva o negativa el derecho subjetivo del administrado.

El acto administrativo decide una situación jurídica concreta que corresponde a personas naturales determinadas. El carácter particular establece que una persona o un grupo específico, determinado o particularizado de personas se verán afectados por el acto administrativo. Adicionalmente al análisis de la definición de acto administrativo establecida en el ERJAFE, es nuestra intención realizar una exploración general de la definición de acto administrativo en la doctrina mundial, expresando algunas definiciones importantes de diversos autores reconocidos a nivel global en esta área; sin embargo vale la aclaración que el análisis de la definición de acto administrativo ameritaría por sí y

podría ser motivo de una tesis en sí misma, por lo que, como hemos dicho será solo una visión general.

Las definiciones de “acto administrativo” varían según dónde se ponga el énfasis, ya sea en el órgano que lo dicta, en el contenido del mismo, o en su forma. En todo caso debemos entender por acto administrativo "toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata". (GORDILLO, 1979).

También se puede entender como “Acto jurídico de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”, definición ésta amparada por el profesor español Eduardo García de Enterría, y construida sobre la definición del administrativista italiano Guido Zanobini. Así pues, es una manifestación del poder administrativo, cuya característica es que se adopta en vía de decisión singular, en contra del acto del legislador o de la Administración que sea de carácter general (ley o reglamento, respectivamente), caracterizado por ser una imposición unilateral, imperativa y con consecuencias jurídicas para el destinatario.

Según algunos juristas, como el peruano Christian Guzmán Napuri, y como habíamos mencionado al inicio de este capítulo, el acto administrativo se distingue de otras actuaciones administrativas no solo por su carácter unilateral sino además por el hecho de generar efectos jurídicos específicos o particulares sobre los administrados, lo cual lo diferencia claramente de otras actuaciones administrativas, como por ejemplo los reglamentos.

1.2. Características del Acto Administrativo

El Artículo 68 del ERJAFE bajo el enunciado de “Legitimidad y Ejecutoriedad”, establece que los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de suspensión previstos en tal estatuto. Esta

norma es concordante con el Artículo 125 del ERJAFE cuando hacer relación a los efectos del acto administrativo, a decir:

- “1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
2. La eficacia está supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo exija el contenido del acto.
3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.”

Por tanto, la ley entrega a los actos administrativos ciertas características que permiten a la Administración actuar, por ello se presume de derecho que estos son legales y ejecutorios:

- **Presunción de Legitimidad:** Es la suposición de que el acto administrativo fue expedido conforme a Derecho. Se considera que toda decisión que emite la Administración Pública está enmarcada dentro del ordenamiento legal. La norma suprema establece que los órganos del poder público y los funcionarios públicos deben actuar conforme a las competencias, atribuciones o facultades constitucionales y legales, y además no pueden hacer interpretaciones sobre el alcance de las normas. Esta presunción le permite a la Administración Pública ejercer su autoridad y hacer que se cumplan sus decisiones y los efectos de sus decisiones permanezcan inalterados hasta cuando alguna autoridad competente diga lo contrario.

Los actos administrativos se presumen legítimos por su simple existencia, a pesar que contengan vicios, hasta que se demuestre lo

contrario, mientras una posible nulidad no haya sido declarada por una autoridad competente, pues solo el vicio manifiesto y grave podría eliminar la presunción de legitimidad. Para solicitar la nulidad se debe identificar los vicios y probarlos. La carga de la prueba es trasladada a la persona que alega la nulidad. La anulación solo se produce a petición de parte.

FIORINI dice que: “todos los actos de derecho público, de cualquier clase que fueren, llevan impresa la presunción de su validez jurídica inmediata, sin necesidad de que lo establezca una norma expresa”, y el autor ESCOLA expresa: “la presunción de legitimidad beneficia al acto administrativo en el sentido de que, en su virtud, se lo considera conforme a derecho, es decir, se acepta que reúne todas las condiciones y elementos indispensables para concluir que es un acto regular y perfecto”. Finalmente DROMI indica que el principio de legitimidad “es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. La presunción de legitimidad importa, en sustancia, una presunción de regularidad del acto...que el acto en principio sea regular significa que básicamente es válido, pues, reúne todos sus requisitos; puede contener algunos vicios, no obstante sigue siendo regular”. (ZAVALA EGAS, 1999, págs.190-191 citando a FIORINI, ESCOLA Y DROMI).

- **Presunción de Ejecutoriedad:** Al considerarse que todo acto administrativo es legal y jurídicamente eficaz como vimos anteriormente, su consecuencia es que la resolución sea factible de ejecución inmediata. La ejecutoriedad aparece cuando se ha cumplido con el proceso de su formación, y es en ese momento que la ley le otorga, además de la obligatoriedad de su cumplimiento, la posibilidad de su realización. La Administración Pública puede ejecutar sus actos por sí misma, inclusive pudiendo recurrir a medios de coerción para asegurar su cumplimiento. El acto está llamado a cumplirse, hasta que se demuestren que no es válido. Una vez

notificado el acto, no se puede cambiar, sustituir o revocar, salvo petición de parte o por interés público. Es ejecutorio desde el momento en el que lo notificó. La presunción de ejecutoriedad del acto administrativo se refiere a su eficacia, cuando se acoplan la legalidad y la publicidad de la decisión de la Administración Pública, ésta puede ser ejecutada materialmente.

El Artículo **161 del ERJAFE al referirse a la** ejecutoriedad de los actos establece que: “Los actos de las Administración Pública serán inmediatamente ejecutivos salvo los casos de suspensión y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.”

En este punto los autores ecuatorianos Secaira y Granja coinciden nuevamente y citan al tratadista Fiorini quien manifiesta: “El acto existente y presuntivamente válido suma un atributo que no es a su existencia y validez, sino a su realización, es decir, a su operatividad ejecutoria”. (SECAIRA, 2004, pág.182-183 dentro del cual cita a FIORINI) (GRANJA, 2002, pág.307, dentro del cual cita a FIORINI).

- **Ejecutividad:** Nace desde el momento en el que se emite el acto, existe el deber en cumplirlo. Es la obligatoriedad o exigibilidad de cumplir. Es una cualidad inseparable del acto administrativo y con independencia de que se ejecute o no, los actos deben cumplirse irremediabilmente.

El Artículo 124 del ERJAFE al referirse a la ejecutividad de los actos establece que: “Los actos de la Administración Pública serán ejecutivos, salvo las excepciones establecidas en esta norma y en la legislación vigente. Se entiende por ejecutividad la obligación que tienen los administrados de cumplir lo dispuesto en el acto administrativo.”

- **Estabilidad:** El acto no puede ser modificado después de ser notificado porque crea, reconoce o declara un derecho subjetivo. Existe una excepción, en caso de interés general, se declara lesivo y

esa declaratoria permite ir al juez para que él decida si se extingue o no, si dice que sí siempre va a haber indemnización. Los actos administrativos solo son impugnables vía de anulación ante el órgano competente. Esta característica constituye una razón relacionada con la estabilidad de los derechos subjetivos. Es una garantía de orden jurídico que pretende que no haya arbitrariedades de las autoridades.

- **Impugnabilidad:** Todo acto administrativo es impugnado por vía administrativa y/o judicial a través de recursos y reclamos, salvo que por mandato de la norma no exista un recurso. Los administrados pueden impugnar los actos administrativos en ejercicio de su derecho constitucional de la legítima defensa, a través de recursos administrativos o de las acciones correspondientes.

El Artículo 69 del ERJAFE menciona que “todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad de este estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las disposiciones legales aplicables.

En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya precedido reclamación, administrativa previa la misma que será optativa.”

1.3 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Los elementos son las condiciones o requisitos que se requieren para la validez y eficacia del acto administrativo. De lo analizado en este trabajo de investigación, existen diversos criterios entre los tratadistas sobre cuáles son estos elementos.

Uno de los criterios más didácticos que acoge el autor ecuatoriano Nicolás Granja Galindo es dividir a los elementos del acto administrativo

en esenciales o de fondo y accidentales o de forma, tomando en cuenta que la legalidad rige a los dos. (GRANJA, 2002, pág. 301)

a) **Elementos esenciales**, como su nombre mismo lo indica, son aquellos que son indispensables y que deben existir para que el acto sea válido y eficaz. Los elementos esenciales son competencia, causa, objeto, finalidad y forma.

La competencia se refiere a la autoridad y consiste en la idoneidad de las atribuciones del órgano administrativo frente a cualquier autoridad. El acto administrativo para que sea legítimo debe ser emitido por una autoridad competente. **La causa** son los hechos o antecedentes que sirven de base para el acto administrativo y **el objeto** son las peticiones presentadas por los interesados que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas y hasta en las no propuestas que deben ser decididas por el órgano competente. **El fin** viene de las leyes que le otorgan las facultades a la autoridad sin desviarse de causa y objeto. **La forma** finalmente es la expresión del acto administrativo por escrito, con fecha, lugar y firma de la autoridad.

b) **Elementos accidentales**, son lo que concurren al acto administrativo de forma accesoria o facultativa y son término, condición y modo. **El término** es el momento en que el acto comienza a producir o dejar de producir sus efectos; **la condición** es un acontecimiento futuro e incierto que pudiera afectar a la perfección o resolución del acto y **el modo** es la declaración de la voluntad de la autoridad por la que se impone una carga al sujeto favorecido con el acto administrativo.

Zavala Egas establece otro criterio para determinar los elementos del acto administrativo, que son dividirlos entre elementos subjetivos y objetivos, para esto lo mejor es acudir a lo que establece el ERJAFE y relacionar la existencia de estos elementos para la validez del acto administrativo, ya que sin alguno de ellos se produciría su nulidad a diferencia de los elementos accidentales que si no están no tienen el mismo efecto. (ZAVALA EGAS, 1999, pág. 152-153.)

Conforme a la mencionada clasificación los **ELEMENTOS SUBJETIVOS** son el Órgano Administrativo, la competencia y la investidura del titular del órgano.

El primer elemento subjetivo **es la existencia de los órganos administrativos**, que son los instrumentos a través de los cuales el Estado/Administración Pública ejerce su actividad. Las diversas funciones del Estado dictan actos administrativos. La Administración Pública como persona jurídica está dividida en diferentes órganos y cada uno de estos tiene una facultad específica.

El ERJAFE determina en su Artículo 21 la actuación de la Administración Pública a través de sus órganos, indicando que: “La Administración Pública creará los órganos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus especiales finalidades, delimitando las respectivas competencias, previo dictamen favorable del Ministro de Economía y Finanzas, siempre que ello implique egresos del erario nacional”.

El segundo elemento subjetivo es la **competencia**, definida por el ERJAFE en su Artículo 84 como: “la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto”.

Es la medida que la potestad ha sido atribuida a cada órgano. Son las atribuciones, facultades y obligaciones que el órgano administrativo tiene para cumplir sus fines específicos y sus límites están determinados por las leyes, los tratados internacionales y reglamentos. Así, la misma Constitución Política del Ecuador establece en su Artículo 119 que las instituciones del Estado y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley.

Como lo indica el ERJAFE ésta competencia es expresa, ya que nace de la ley; es improrrogable, irrenunciable y ejercida por los órganos administrativos, excluyendo al funcionario público. Así también lo indica el ERJAFE en su Artículo 121, en el que menciona que los actos

administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.

Como ya mencionamos, es irrenunciable, salvo los casos de delegación y avocación, conforme lo establece el Artículo 84 del ERJAFE:

“DE LA COMPETENCIA.- La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto.”

La competencia la confiere la ley en razón de la materia, el territorio y el tiempo. Así el ERJAFE en su Artículo 85 establece que:

“La competencia administrativa se mide en razón de:

- a) La materia que se le atribuye a cada órgano, y dentro de ella según los diversos grados;
- b) El territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha competencia; y,
- c) El tiempo durante el cual se puede ejercer válidamente dicha competencia.”

Por razón del territorio, en virtud de la cual cada órgano administrativo tiene competencia frente a sus iguales en el territorio que se le asigne. El acto administrativo dictado por órgano incompetente territorialmente, es nulo de pleno derecho. Por razón de la materia, en virtud de la cual a cada órgano de la Administración se le atribuyen competencias en una o más materias. El acto administrativo dictado por órgano incompetente por razón de la materia es nulo de pleno derecho.

Existe también la competencia en razón del grado, conforme lo establece el Artículo 86 del ERJAFE.

“PRESUNCION DE COMPETENCIA Y FACULTADES IMPLICITAS.- Si alguna norma atribuye competencia a la Administración Pública Central, sin especificar el órgano que deba ejercerla, se entenderá que la facultad de tramitar y resolver las

peticiones o impugnaciones corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico común.

Los órganos administrativos serán competentes para resolver todos los asuntos y adoptar todas las medidas y decisiones que los consideren razonablemente necesarios para cumplir con sus objetivos específicos determinados en la ley no obstante que dichos asuntos, medidas y decisiones no hayan sido expresas y detalladamente a ellos atribuidos.”

Tiene relación con la jerarquía, en virtud del cual se atribuye la competencia a unos órganos preferentemente respecto de sus superiores o inferiores. El acto administrativo dictado por órgano incompetente por razón de la jerarquía es anulable. Si actúa un órgano incompetente, existiría un vicio en este elemento y se produciría lo que se conoce comúnmente como "exceso de poder".

El tercer elemento subjetivo es que **la persona o funcionario público que ejerce su función como titular del órgano administrativo** al decidir o emitir sus decisiones o declaraciones no tenga relación personal directa o indirecta con el fondo del asunto de que se trate, debe ser imparcial. Se requiere que los titulares del órgano no estén incurso en las causas de abstención y recusación previstas en la Ley para garantizar la objetividad de su actuación.

En relación a los **ELEMENTOS OBJETIVOS** del acto administrativo, Zavala Egas los divide de la siguiente forma:

a) **Presupuesto de hecho**: El presupuesto fáctico establecido en la norma para poder usar la potestad administrativa. Es el elemento reglado del acto administrativo, tiene que verificarse su existencia para ejercer la potestad administrativa.

La administración pública sólo puede hacer lo que la norma jurídica le autoriza, la competencia se deriva de la norma jurídica. Son presupuestos por la norma para que el acto pueda y deba ser dictado por la administración. El supuesto de hecho, proviene directamente

de la norma atributiva de la potestad, es un elemento reglado del acto y por tanto controlable por el juez. Si el presupuesto legalmente tipificado no se cumple en la realidad, la potestad legalmente configurada en función de dicho presupuesto no ha podido ser utilizada correctamente.

La norma jurídica tiene dos elementos, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es general, ya que se pueden adecuar un número indeterminado de casos concretos y reales, que son así objeto de igual regulación. El supuesto es también hipotético, pues es un hecho que puede suceder lo que implica que no necesariamente sucederá. Además es abstracto, ya que la norma al adoptar el hecho producido en la realidad lo toma solo en su formulación esencial, produciendo un esquema como fórmula.

En el sistema jurídico se puede vincular a un supuesto de hecho cualquier consecuencia jurídica con el límite que pudieran tener normas de jerarquía superior dentro del mismo ordenamiento jurídico. La vinculación de estos dos elementos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, es una vinculación de "debe ser" lo que permite determinar que la norma tiene sentido práctico y directivo en cuanto expresa lo que debe acaecer, aun cuando de hecho, tal vez no se produzca. En el derecho administrativo debe segmentar lo que constituye el presupuesto de hecho previsto para la norma, solo así podrá expedirse el acto administrativo que corresponda. (ZAVALA EGAS, 1999, pág. 166)

- b) **Fin:** Es el objeto que persigue la norma creadora de la potestad administrativa, el fin de la administración es servir al interés público. Es la razón por la cual se genera el acto administrativo. Debe responder a un carácter global, público y general, que se matiza significativamente en cada uno de los sectores de actividad como un fin específico. Es la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y finalidades estatales. Es el que la norma se propone y para lo cual

otorga potestad a la administración para ejercer esa facultad y para que lo concrete, determinado a un órgano específico. El acto administrativo es el ejercicio de una potestad, que debe servir a ese fin típico, el cual incurriría en vicio legal si se aparta de él o pretende servir a una finalidad distinta aun cuando se trate de otra finalidad pública.

- c) **Causa:** El acto administrativo debe servir al fin para el cual la norma ha creado esa potestad. Adecuación o congruencia efectiva a los fines propios de la potestad que se ejercía, es la razón específica del porqué de la potestad al caso concreto. Conforme lo indica el numeral 2 del Artículo 121 del ERJAFE el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.

El concepto de causa se debe diferenciar del fin, por ejemplo, el fin de la potestad policial es la defensa de del orden público, la causa de un acto policial concreto será su funcionalidad específica para el servicio de ese fin en las circunstancias particulares de hecho que se trate. La utilidad pública y el interés social se definen por ley.

- d) **Motivos:** Los motivos constituirían los supuestos de hecho que las normas jurídicas han establecido para el cumplimiento de los fines específicos de la Administración Pública, y éstos deberían estar siempre incorporados a la causa. La falta de exposición de los motivos por parte de la Administración produce la nulidad de pleno derecho de aquellos conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, así como el ERJAFE, lo cual lo analizaremos más adelante en detalle, en este mismo capítulo.

En el caso de una expropiación, para construir una guardería infantil, el presupuesto es el terreno adecuado, la causa la real expropiación del terreno para construcción de la guardería; el fin el servicio social y el motivo la norma que prevé la potestad de expropiación de

bienes privados para fines sociales, que a su vez en la causa del acto.

- e) **Motivación**: La ley impone la obligación de motivar sus actos, los motivos deben estar incorporados a la causa. Es la expresión o constancia de que la causa existe, y debe ser expresa y escrita.

Existe la necesidad de hacer público los motivos de hecho y de derecho en función de los cuales se ha determinado el acto administrativo. Es la base para el control del principio de legalidad.

El motivo es el antecedente que provoca el acto, es decir, una situación legal o de hecho o de ambas, prevista por la ley como presupuesto necesario de la actuación administrativa. Por su parte, la motivación es el juicio que forma la autoridad al apreciar el motivo y ligarlo con la disposición de la ley aplicable, es decir, es la expresión de las razones que fundan y justifican el acto de la autoridad. En relación a la diferencia entre ambos conceptos, mientras el motivo es la circunstancia de hecho impuesta por la ley para justificar el acto, la motivación es la expresión o constancia de que dicho motivo existe o que concurre en el caso concreto, lo que permite deducir que si bien motivo y motivación son matices de un mismo concepto o idea, se trata de cosas distintas. (ZAVALA EGAS, 1999, pág.169 citando a GABINO FRAGA)

La Administración Pública tiene la obligación de motivar la emisión del acto administrativo. Esta obligación de motivar puede y debe controlarse por la Administración Pública primero en fase aplicativa y de eventual autotutela, y por el Juez Contencioso después, en su fase fiscalizadora, verificando y comprobando si los motivos que la administración invoca existen o no, si la realidad del supuesto de hecho se ha producido o no, si el acto es adecuado para el servicio efectivo del fin público, etc.

- f) **Voluntad**: La voluntad de la persona jurídica Estado o de las personas jurídicas que conforman la Administración Pública

Institucional, se manifiesta a través de los titulares (personas físicas) de sus órganos, y son ellos los que exteriorizan la voluntad orgánica que se imputa finalmente a las personas jurídicas de las que son parte.

El Artículo 64 del ERJAFE dispone que las Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva, sometida a ese estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho público a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de dicho campo.

- g) **Contenido:** Se lo denomina también como “objeto” por algunos tratadistas como DROMI, quien afirma que el objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre lo que se decide, certifica, valora u opina. El objeto deber ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento (DROMI R. , 2001). Los requisitos del contenido deben ser lícito, cierto, posible y determinado. Es decir, debe ser permitido por el ordenamiento jurídico, que no sea imposible de ser y se necesita saber de qué especie de acto se trata, a quienes o qué afecta, y en qué tiempo y lugar se producen sus efectos. Al respecto se pueden citar algunas normas del ERJAFE:

“Art. 67.- RESTRICCIÓN DE CONTENIDO.- Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando aquellas tengan grado igual o superior a éstas.”

“Art.121.- Producción y contenido de los actos administrativos.

1. Los actos administrativos, normativos o de simple administración que dicte la Administración Pública Central,

bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Sin embargo, serán elementos sustanciales del acto los siguientes:
 - a. Indicación del titular del órgano;
 - b. Indicación de la norma que atribuye la potestad al órgano y a su titular para expedirlo;
 - c. Indicación clara de los fundamentos de hecho y las normas aplicables al caso, así como su relación; y,
 - d. Indicación de los actos de simple administración, informes, estudios o actos de trámite que han conformado el procedimiento administrativo previo a la expedición del acto.”

- h) **Forma:** Es el modo como se manifiesta la voluntad del órgano administrativo, que es el instrumento de la persona jurídica a la que pertenece. Es el modo en que la voluntad se manifiesta. Esta voluntad o declaración ha de producirse siguiendo un proceso concreto y luego a través de determinadas formas de manifestación, que son:

Procedimiento: El sometimiento del actuar administrativo a un determinado procedimiento es una exigencia legal y constitucional. El acto administrativo ha de seguir un procedimiento determinado. El procedimiento administrativo no es una forma de integración de una sola voluntad administrativa que se alimenta de diferentes procedencias, no es un acto compuesto sino más bien un complejo de actos.

Es absolutamente reglado (contenido en la norma jurídica) y determinado. Para poder llegar al acto administrativo se debe obligatoriamente pasar por un procedimiento, el cual determinará los

pasos a seguir para conformar este acto. El acto administrativo puede iniciar pedido de los particulares o de oficio, es decir por parte de la administración. El procedimiento administrativo es un complejo de actos que lleva a la manifestación de la voluntad.

A manera de ejemplo, se puede mencionar que primero se determina la necesidad, después se solicita, se evalúan las opciones, se hace la selección y se llama, luego se pone de acuerdo y crea el contrato, es decir el acto administrativo.

Forma: El ERJAFE al mencionar los requisitos formales, determina claramente la forma de producción, así como el contenido de los actos. Se necesita de una forma externa de manifestación para acceder al mundo del derecho. La regla general es que los actos administrativos sean escritos.

1.4. Elementos Formales del Acto Administrativo

En el Ecuador, la Administración Pública está regulada y establecida como órgano activo del Estado en el Artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador como parte de la Función Ejecutiva, que la dirige el Presidente de la República mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria.

El Artículo 147 numeral 5 establece que son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.

En nuestro país las normas que regulan la organización y actividad de la Función Ejecutiva y el régimen jurídico de los actos administrativos son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada y el ERJAFE. Este último fue expedido conforme lo establece el Artículo 30 de la Ley de Modernización, en relación a la delegación legislativa. Para la aplicación de los actos administrativos se

puede aplicar también los Principios Generales de Derecho Administrativo, la jurisprudencia y la doctrina administrativa.

En el Artículo 64 del ERJAFE, título denominado DE LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN se establecen "Categorías": Las Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva sometidos a este Estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho público a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de dicho campo.

Como elementos formales del Acto Administrativo están el **procedimiento** y la **forma de manifestación**.

El **procedimiento** es el modo de producción de un acto, mediante la aplicación de normas jurídicas superiores a ese acto, siguiendo un proceso determinado. El procedimiento administrativo es el conjunto concatenado de actos o actuaciones administrativas de trámite destinadas a asegurar la legalidad, el acierto y la oportunidad de la resolución que le pone término, y a garantizar los derechos de los ciudadanos afectados y las exigencias de los intereses públicos en juego (BENALCAZAR, 2008, citando a GUIDO ZANOBINI).

Para que el acto administrativo tenga eficacia y valor jurídico debe observar normas de procedimiento, esto es, trámites y solemnidades que la ley le impone previamente a su emisión. Los funcionarios o autoridades públicas están obligados a ceñir sus actuaciones a estas normas, no pueden omitir su cumplimiento ya que ello provocaría la ineficacia, afectaría sustancialmente la decisión y por tanto, produciría la nulidad del acto administrativo. Como veremos a continuación, es una garantía constitucional expresada en el Artículo 76 de la norma suprema el que en todo procedimiento se asegure el derecho al debido proceso, incluyendo las garantías básicas.

El procedimiento administrativo es la ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos, realizados por

varios sujetos u órganos que no obstante su autonomía se articulan para producir un acto decisorio. Es la forma o manera en la que actúa legalmente la Administración.

Por otro lado, se exige o existe la necesidad de una **forma de manifestación** para acceder al mundo del Derecho, es la manera que la ley exige que debe cumplirse para que se emita la voluntad administrativa. Dentro de la forma del acto administrativo la exigencia señala que éste debe contener una parte expositiva, otra que exprese la motivación y finalmente la resolutive. Sin embargo, el acto administrativo también debe ser escrito, para que exista la seguridad de su emisión y garantice la certidumbre de su producción y por cuanto debe notificarse y porque se necesita una constancia, ya que como hemos visto éste crea, modifica o extingue derechos.

Adicionalmente el acto administrativo debe estar suscrito por la autoridad competente, señalando el cargo que desempeña, el lugar y la fecha de emisión. Esto es importante para que exista certeza de cuándo fue emitido, si estuvo dentro del tiempo señalado por la ley y si a la fecha de emisión quien lo suscribía ejercía la función pública.

La omisión de los requisitos formales puede provocar la nulidad o ilegalidad del acto, así como su inexistencia jurídica. Si en un acto no se determina ni el lugar ni la fecha, éste no existe ya que no puede comprobarse cuándo se dictó o si el funcionario público estaba en capacidad de hacerlo, igualmente sucedería si no se encuentra firmado.

En el Artículo 123 del ERJAFE al establecerse la “Forma” de los actos administrativos se señala lo siguiente:

1. Los actos se producirán por escrito.
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una

relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, resuelto por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

En el Artículo 121 numeral 2 del ERJAFE **en relación a la** Producción y contenido de los actos administrativos establece que:

1. Los actos administrativos, normativos o de simple administración que dicte la Administración Pública Central, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Sin embargo, serán elementos sustanciales del acto los siguientes:
 - a. Indicación del titular del órgano;
 - b. Indicación de la norma que atribuye la potestad al órgano y a su titular para expedirlo;
 - c. Indicación clara de los fundamentos de hecho y las normas aplicables al caso, así como su relación; y,
 - d. Indicación de los actos de simple administración, informes, estudios o actos de trámite que han conformado el procedimiento administrativo previo a la expedición del acto.

El Artículo 129 literal a) del ERJAFE establece que la nulidad de pleno derecho se concreta por violación de los actos administrativos que lesionen, de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República (Artículo 76; 1) que establece que

corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

1.5 LA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Como ya mencionamos anteriormente, la motivación es un elemento esencial del acto administrativo, y es en la norma suprema del Ecuador donde se inicia esta obligatoriedad que establece nuestro ordenamiento jurídico. La motivación es el fundamento para el control del principio de legalidad. Se debe reconducir la decisión que se contiene en el acto a una regla de derecho que autoriza esa decisión. Es decir, existe la obligación constitucional y legal como veremos más adelante, de fijar los hechos de los que se parte y razonar como tal norma jurídica se acoge a los presupuestos que se adoptan.

La motivación es el relato o la exposición de razones que debe desarrollar la autoridad que emite el acto administrativo y por la cual llega a tomar una u otra decisión. Es la explicación del caso en la cual debe analizarse los hechos que generan la emisión del acto administrativo vinculándolos con las normas jurídicas aplicables. La ausencia o defectuosa expresión de la motivación en el acto administrativo, genera la nulidad de la resolución.

A continuación analizaremos diversos criterios y pensamientos de tratadistas extranjeros y nacionales respecto a la obligatoriedad de motivación de los actos administrativos.

La motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto; constituye, por tanto, la fundamentación fáctica y jurídica con la que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. En todos los casos debe destacarse que la necesidad de motivación no se satisface con arbitrarias expresiones tales como "por razones de mejor servicios", "por ser conveniente y necesario a los superiores intereses del Estado", "en virtud de las atribuciones que le confiere claramente la ley", etc.

En cada caso será indispensable explicar claramente cuáles son los hechos que se considera probados, cuál es la prueba que se invoca, qué valoración recibe, qué relación existe entre tales hechos y lo que el acto dispone, qué normas concretas son las que se aplican al caso (no bastando según quedó dicho, la genérica invocación de una ley), y por qué se las aplica, etc. Esto demuestra que la motivación no es un problema de forma sino de fondo, y que su presencia u omisión no se puede juzgar desde un punto de vista formal, pues hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión. Ellos, desde luego, la hacen más imprescindible aun. La falta de motivación implica no solo vicio de forma sino también y principalmente vicio, arbitrariedad que como tal determina normalmente la nulidad del acto (SECAIRA, 2004, pág. 185 citando a AGUSTIN GORDILLO).

En el momento de instrumentarse la declaración escrita es necesaria su expresa, razonada y explícita fundamentación. Ella permite entenderlo a través de sus propios fundamentos y tener prueba de él, su causa o sustento fáctico, su finalidad, etc., elementos de su contralor administrativo y jurisdiccional. (GORDILLO, 2012)

Resulta evidente que la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, puesto que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. La motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan, tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad) (CASSAGNE, 1998, pág.149).

La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de

lo que usualmente se denominan considerandos. La constituyen, por tanto, los presupuestos o razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión. La motivación del Acto, es decir, la razones de hecho y de derecho que dan origen a su emisión, aclara y facilita la recta interpretación de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial del mismo (DROMI R. , 2001, pág.281).

De acuerdo con la legislación vigente, la Oficina de Española de Patentes y Marcas (OEPM) debe motivar la Resolución en dos supuestos: cuando se deniegue el registro de la marca (Art. 22.1 LM) y cuando se dicte una Resolución de concesión de una marca, desestimando una oposición planteada contra la misma al tratarse de actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos (Art. 54.1 LRJ-PAC). En los dos supuestos, la motivación debe consistir en una sucinta fundamentación. En el caso que no haya recaído la motivación necesaria por la OEPM tal defecto se sanará como consecuencia de la interposición del pertinente recurso administrativo. La resolución de este recurso producirá los suficientes argumentos para ser tenidos en cuenta en vía jurisdiccional, convalidando los posibles defectos de motivación pre-existentes (GONZALEZ-BUENO, 2003, pág. 289).

Los principales fundamentos de la obligatoriedad de la motivación en los actos administrativos son: es una forma de legitimación del poder público en general y de las potestades administrativas en particular; la administración debe convencer en lugar de obligar dando explicaciones y declarando los motivos de su actuación; el obligar a motivar es una limitación a los poderes públicos y los hace más eficaces; es un contrapeso al régimen exorbitante de la presunción de legitimidad del acto administrativo; contribuye a concretar la seguridad jurídica controlando la arbitrariedad administrativa; la motivación facilita la fiscalización por parte de la función judicial para que puedan verificar cualquier desviación de poder con el adecuado conocimiento e interpretación de los hechos (ZAVALA EGAS, 1999, pág.172).

El administrado tiene derecho a que la administración le explique las razones por las cuales toma la decisión que afecta a sus intereses o derechos. De ahí precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la decisión pública, en función de los argumentos jurídicos y más justificativos de los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo. De suerte que la ausencia o el defecto motivacional no permite al administrado que replique la arbitrariedad potencial en la que puede incurrir la administración, pues obviamente desconoce las razones que la orientaron a tomar la decisión, coartándose el derecho a la defensa del afectado. De otra parte, la falta o defectuosa motivación, impide a los órganos tutelares de la legalidad de las decisiones públicas, sea en sede administrativa o jurisdiccional, conocer las razones en las que se sustentó la expedición del acto administrativo (SECAIRA, 2004, pág.186).

Juan Carlos Benalcázar Guerrón citando a Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández menciona que “en los motivos deben aparecer, por una parte, la realidad del presupuesto de hecho que ha sido previsto por la ley, y por otra parte, el elemento teleológico que guía a la actividad administrativa y a cuyo servicio y realización efectiva se somete el acto.” Así, Juan Carlos Benalcázar indica que esa es la justificación del requisito de motivación, esto es, de la expresión en forma de juicio lógico, de los motivos de hecho y de derecho que han determinado que se dicte el acto administrativo. Citando a García Trevijano Fos, se ha considerado a la motivación un requisito formal, pero desde el momento en que se aprecia su función propia, cabe destacarla como un requisito sustancial que no se cumple con cualquier fórmula convencional. Mencionando nuevamente a Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández, la motivación indica externamente la configuración jurídica misma del acto administrativo, esto es, el presupuesto de hecho, su causa, motivo y fin. De ahí que cumplir con tal requisito sea un sinónimo de proscripción de la arbitrariedad, pues impone justificar debidamente el acto administrativo. (BENALCAZAR, 2008).

La Constitución de la República del Ecuador contempla el requisito de la motivación en el numeral 7, literal I del Artículo 76, dentro del contexto de las garantías que exige el derecho al debido proceso, plasmando la obligación pública de motivar los actos administrativos que afecten a los particulares.

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos.

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”

La motivación del acto en su valor profundamente político, sirve también para que puedan hacer la impugnación los terceros. La motivación se enraíza así en el derecho inviolable de defensa (ZAVALA EGAS, 1999, págs. 170-171, citando a FIORINI).

Nuestra Ley de Modernización en su Artículo 31 establece también la obligatoriedad de los actos administrativos de estar debidamente motivados:

“MOTIVACION.- Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo. La indicación de los presupuestos de hecho no será necesaria para la expedición de actos reglamentarios.”

Así mismo el ERJAFE en su Artículo 122, de conformidad con las normas superiores antes citadas, establece claramente la obligatoriedad de la debida motivación de los actos administrativos.

“Art. 122: Motivación: 1. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos se realizará de conformidad con lo que dispone la Constitución y la ley y la normativa aplicable. La falta de motivación entendida ésta como la enunciación de las normas y de los hechos particulares, así como la relación coherente entre éstas y aquellos produce la nulidad absoluta del acto administrativo o resolución. El acto deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública.”

El Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública en su Artículo 4 establece que:

“Siempre que la Administración dicte actos administrativos es requisito indispensable que motive la decisión, en los términos de la Constitución y este reglamento.

La motivación no es un requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, porque solo a través de los motivos pueden los interesados conocer las razones que justifican el acto, porque son necesarios para que pueda controlarse la actividad de la administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la arbitrariedad e indefensión prohibidas por la Constitución. La motivación se constituye como la necesaria justificación de la discrecionalidad reglada administrativa, que opera en un contexto diferente al de la propia decisión. Aquella será atacable en materialidad a través de la desviación de poder o la falta de causa del acto administrativo, pero en el caso de los actos discrecionales encontrará su principal instrumento de control en la justificación, precisamente por la atenuación de la posible fiscalización sobre los otros elementos del acto

administrativo.”

En el ERJAFE se establece que la falta de exposición de los motivos por parte de la administración produce la nulidad de puro derecho del acto administrativo, así su Artículo 94 establece que: “No son susceptibles de convalidación alguna y en consecuencia se considerarán como nulos de pleno derecho:

- a) Aquellos actos dictados por un órgano incompetente por razones de materia, territorio o tiempo;
- b) Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito; y,
- c) Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento.

Tampoco son susceptibles de convalidación aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto satisfacer ilegítimamente un interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto, así como los actos que no se encuentren debidamente motivados.”

Mencionamos ya anteriormente el Artículo 121 numeral 2 respecto a que el contenido de los actos se debe ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y a sus fines estableciendo los elementos sustanciales del acto. Así mismo el Artículo 123 del ERJAFE establece la forma de los actos administrativos.

Por su parte, el Artículo 103 numeral 2 del Código Tributario establece la motivación como deber ser sustancial de la Administración tributaria.

El acto administrativo, como hemos mencionado, aplica normas de derecho, está basado en el principio de legalidad y tiene a la motivación como elemento esencial en la que se establecerán los presupuestos de hecho y de derecho y por la cual se verifica que esté legítimamente dictado. Es decir, todo acto administrativo goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, por lo que si no se interpone un recurso

necesario para que deje de surtir efecto, el acto seguirá gozando de ésta presunción.

La invalidez de los actos administrativos se puede dar por la falta de motivación, falta de competencia o falta del procedimiento adecuado. Si los requisitos de validez no se cumplen se puede declarar la nulidad, lo que significa que las cosas regresan a su estado anterior y el funcionario será responsable si por su culpa se produce la nulidad. Cualquier persona puede pedir la nulidad de un acto administrativo de efectos generales, sin embargo de un acto de efectos particulares solamente el afectado. Esta nulidad puede ser declarada por la vía administrativa o la vía judicial.

La doctrina señala dos grados de invalidez de los actos administrativos. La primera es la nulidad absoluta, la cual no puede ser subsanada ni convalidada y se equipara a la nulidad de pleno derecho. La otra es la nulidad relativa (anulabilidad), la misma que puede convalidarse y puede ser objeto de caducidad, se refiere a temas menos graves como los vicios de procedimiento. Sin embargo, adicionalmente a éstas nulidades existe un tercer grado que es la inexistencia, que consiste en que el grado de incompetencia es tan grave que se puede alegar que el acto no existe y no es necesario ni siquiera que se declare su nulidad. En el ERJAFE no hay alusión expresa a la inexistencia o a un régimen particular del que se pueda inferir este grado de invalidez. Podrían mencionarse como actos inexistentes aquellos dictados por personas no autorizadas, sin potestad administrativa, es decir que quien dicta el acto no sea un órgano estatal; actos no destinados a producir ningún efecto jurídico, que disponen imposibles, o que quien los dicta es un órgano competente, pero sin voluntad evidente de producir un efecto jurídico.

Juan Carlos Benalcázar Guerrón citando a Agustín Gordillo considera que el tema de la inexistencia no debería ser equiparado con el de las nulidades. Hablar de un acto administrativo inexistente, como es obvio, indica que tal figura no existe, que se trata de algo más cercano a las situaciones de hecho, que ni siquiera hay apariencia de acto, y por tanto,

que no se puede predicar de él una nulidad, ni siquiera por comparación o analogía, porque esto supone que por lo menos hay una figura o carácter de acto administrativo al cual se pueda imputar un vicio (BENALCAZAR, 2008)

La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho de los actos administrativos se origina por un vicio especialmente grave y manifiesto, capaz de producir su total ineficacia jurídica. La nulidad absoluta está relacionada con el estricto cumplimiento de los requisitos sustanciales de los actos administrativos. Las consecuencias de la nulidad absoluta o de pleno derecho son su ineficacia, que se origina por sí misma, sin necesidad de sentencia judicial y que no pueden ser objeto de convalidación, ya que la gravedad del vicio obliga necesariamente a su extinción.

Juan Carlos Benalcázar Guerrón menciona que las causas de nulidad absoluta del acto administrativo deben estar previstas por la ley, pues la regla general es la nulidad relativa que permite convalidar los actos viciados; en la legislación española y argentina efectivamente existen reglas coherentes sobre el tema de las nulidades, las cuales, ante todo, tiene la ventaja de ser comunes. Esto a diferencia de nuestra legislación que es dispersa y poco sistemática (BENALCAZAR, 2008).

A continuación reproducimos algunas normas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo relacionadas con los recursos y la nulidad:

Artículo 3.- El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo. El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado, por adolecer de un vicio legal.

Artículo 59- Son causas de nulidad de una resolución o del procedimiento administrativo:

- a) La incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia.
- b) La omisión o incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento, de acuerdo con la ley cuya violación se denuncia, siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión.

Artículo 61- Si el Tribunal llegare a declarar la nulidad del trámite administrativo, ordenará la reposición del mismo al estado que correspondiere. Cuando el procedimiento contencioso - administrativo adoleciere de vicios que causen su nulidad, ésta será declarada y se ordenará la reposición del proceso. La nulidad declarada no comprenderá a los documentos públicos o privados que se hubieren presentado.

El Artículo 129 literal a) establece que la nulidad de pleno derecho se concreta por violación los actos administrativos que lesionen, de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República (Artículo 76;7;l) que establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas;

Por tanto, en base a un mandato Constitucional y legal y so pena de nulidad absoluta, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

Finalmente, la falta de motivación puede darse en:

1. Los hechos ocurridos.
2. Las normas aplicables.
3. Relación coherente entre los hechos y las normas, determinación de la aplicación de la norma al hechos. Cuando no hay relación coherente, hay una indebida motivación.
4. Ausencia de Motivación.

Para concluir, podemos decir que una vez que hemos estudiado de manera general al acto administrativo, su concepto, características, elementos, requisitos formales y su motivación, es absolutamente claro que las resoluciones emitidas por el órgano competente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que conceden o deniegan un registro de un signo distintivo, constituyen actos administrativos, los cuales producen efectos jurídicos individuales de forma directa, particularmente pueden constituir, modificar o extinguir una situación jurídica, creando derechos y generando obligaciones.

Estos actos administrativos emanados por parte de nuestra Oficina Nacional Competente, gozan de la presunción de legalidad y ejecutoriedad y por mandato Constitucional y legal deben encontrarse debidamente motivados, so pena de nulidad.

Es por este motivo que consideramos fundamentalmente necesario, que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual motive debidamente sus actos, es decir, enuncie de manera adecuada los hechos ocurridos, las normas o principios jurídicos en que se fundan y realice una relación coherente entre estos, a fin de poder tomar una decisión final adecuada, ya sea concediendo o denegando un signo distintivo; con la premisa siempre de salvaguardar intereses de terceros a quienes se les puede afectar por el registro de un signo idéntico o similar o a los consumidores quienes pueden ser engañados respecto del producto o servicio o su origen empresarial como analizaremos detenidamente en el siguiente capítulo.

CAPITULO II – “RIESGO DE CONFUSIÓN MARCARIA. REGLAS BÁSICAS PARA EVALUAR LA CONFUSIÓN. SISTEMA MARCARIO NACIONAL: POSICIÓN ADOPTADA”

1. Consideraciones Previas

Podemos decir que el derecho sobre un signo distintivo concede a su titular por un lado la facultad de uso y disposición , tal cual fue concedido y para los productos o servicios para los cuales se solicitó su protección, y por otro lado, le permite gozar del derecho de impedir que terceros sin su autorización lo utilicen.

El ejercicio de este derecho o *ius prohibendi* es sumamente amplio en la medida en que se prohíbe a terceros el uso de marcas “confundibles con la registrada”, es decir, la prohibición no solo se limita a signos idénticos que protegen los mismos productos o servicios, sino a cualquiera que sea semejante y consecuentemente capaz de producir confusión o error en el público consumidor. En lo que respecta a los productos o servicios se establece también, que no necesariamente tienen que ser idénticos para que se produzca confusión, sino que basta que aquellos sean similares y tengan algún tipo de conexión competitiva, para que se pueda ejercer el derecho a impedir su uso.

Bajo estas consideraciones, dentro del presente capítulo se analizará la importancia del riesgo de confusión para el derecho marcario, el papel fundamental que ocupa el consumidor al momento de tratar de determinar la existencia o inexistencia de confusión, los presupuestos bajo los cuales opera esta figura y las reglas generalmente adoptadas por la doctrina y jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión.

1.1. Importancia de la figura

El tema de la confundibilidad es, como varios autores lo señalan, la piedra angular de la infracción en el derecho marcario, es decir, es el

punto de controversia en todos los litigios que tengan relación con la materia.

El riesgo de confusión está vinculado a ciertas prohibiciones absolutas de registrabilidad como por ejemplo la falta de distintividad per se, los signos engañosos o aquellos que contengan denominaciones de origen protegidas¹; pero sobre todo a las prohibiciones relativas de registrabilidad donde se afecta fundamentalmente derechos de terceros².

Se ha sostenido que en el caso de las prohibiciones absolutas lo que se está protegiendo es un interés público, el de los consumidores; mientras que en el caso de las prohibiciones relativas lo que se tutela es un interés privado, el de los particulares. Sin embargo, a nuestro juicio, en ambos tipos de prohibiciones de una u otra manera se protegen los dos tipos de derechos y la administración está obligada a salvaguardarlos.

Nuestra norma comunitaria incluso prevé la posibilidad de prohibir el registro cuando la misma sirva para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, así el artículo 137 de la Decisión 486 se establece:

“Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

Esta causal, por ejemplo, protege los dos tipos de derechos, tanto el público representado por el interés de los consumidores; como el privado, representado por el interés de los empresarios competidores (METKE R., 2001, pág. 87).

Con lo anterior podemos concluir entonces, que los actos de confusión constituyen incluso una modalidad de competencia desleal, pues son el

¹ El artículo 135 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, contienen las prohibiciones absolutas de registrabilidad de un signo distintivo.

² El artículo 136 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, contienen las prohibiciones relativas de registrabilidad.

resultado de un aprovechamiento injusto del prestigio y la fama adquiridos por marcas previamente registradas y afectan directamente al público consumidor y a los competidores, por lo mismo, dicho aprovechamiento debe ser evitado, mediante un análisis consecuente de de cada signo distintivo que pretenda acceder al registro.

1.2. Papel del consumidor

Aún cuando ni la normativa interna ni comunitaria hacen mención expresa a la figura del público consumidor, es claro que la existencia del riesgo de confusión que se puede producir por la existencia de dos signos idénticos o similares debe ser apreciada evidentemente desde la óptica o perspectiva del consumidor medio; en la medida en que es quien está interesado en adquirir determinado producto o servicio y por lo mismo el único que puede ser afectado en caso de que exista algún tipo de confusión o error.

Así, incluso lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando ha sostenido: “Juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto **como si fuera un consumidor o usuario” (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 3-IP-99, 1999).**

En virtud de lo anterior, es necesario definir lo que debemos entender por consumidor y afortunadamente contamos con el apoyo tanto de la doctrina especializada en la materia, como de la jurisprudencia comunitaria, que a lo largo de los años ha venido desarrollando el concepto de consumidor medio, cada vez de una manera más clara.

Para el derecho español por ejemplo, el consumidor medio es aquella persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos, ni tampoco por ser especialmente ignorante: se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades perspectivas normales (FERNÁNDEZ-NÓVOA C, 2004, p. 281).

La Oficina Mexicana de Propiedad Industrial, dentro del proceso contra el registro de la marca EL BRASERO ROJO en el año 2009, manifestó:

“Consumidor que debe tenerse en cuenta ... para establecer el riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes” (CORRAL, 2012).

Se sostiene también que es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso (CHIJANE, 2007, pág. 362).

Coincidimos con el proferor Chijane en que sería absurdo pensar que el sistema marcario busca que el juzgador al momento de verificar la existencia de confusión se coloque en la posición de un perito especializado o una persona extraordinariamente atenta, observadora del mínimo pormenor. En su obra se hace una descripción de lo más acertada de consumidor medio: no es un comprador negligente, distraído o impulsivo, pero tampoco se trata de un individuo excesivamente instruido o experto. Es un individuo de inteligencia media y de prudencia normal (CHIJANE, 2007, pág. 363).

Para nosotros, el consumidor medio actual es indiscutiblemente informado; sin embargo es una figura variable dependiendo de las circunstancias de cada caso, así, su nivel de atención incrementa en primer lugar dependiendo de la especialidad del producto o servicio que se desea adquirir, a mayor tecnicidad del mismo, mayor atención por parte del consumidor especializado y consecuentemente menor probabilidad de confusión; y, en segundo lugar respecto del costo del producto o servicio que desea adquirir, mientras más elevado sea el costo, el consumidor será más cuidadoso al momento de escoger y por lo mismo no se producirá confusión, a diferencia de si se trata de un producto o servicio de bajo costo donde podría actuar el consumidor descuidadamente, entonces el riesgo de confusión en este último supuesto es probable.

2. Cómo se determina la posibilidad de confusión

Según el Diccionario de la Lengua Española, confusión es la acción y efecto de confundir; confundir es equivocar y equivocarse es tomar algo por otra cosa, juzgando u obrando desacertadamente (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, www.rae.es, 2001). Conforme lo establecido en nuestra normativa marcaría y doctrina, lo que justamente se pretende evitar, al momento de conceder el registro de un signo distintivo, es que el consumidor se vea engañado, confundido respecto del producto o servicio que desea adquirir o de su origen empresarial.

Nuestra norma comunitaria en ninguna de las Decisiones que han regulado la materia o la propia Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, han empleado la palabra confusión o confundir dentro del texto de los motivos que impedirían que un signo pueda acceder al registro, a diferencia de lo establecido por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)³, sin embargo, es evidente que lo que se pretende con el sistema marcarío es que no existan marcas confundibles entre sí, pertenecientes a distintos titulares. Es evidente entonces, que el espíritu de la legislación marcaría, siempre ha sido y será, el de evitar la confusión (OTAMENDI J., 2002, pág. 142).

³ El artículo 16 1. del ADPIC, cuando hace mención a los derechos conferidos al titular de una *marca, expresamente dispone*: "El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, **cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión**. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, **se presumirá que existe probabilidad de confusión**. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. (Resaltados fuera de texto).

Bajo esta premisa, dos son los presupuestos fundamentales que se deben analizar para determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión.

i. Los signos enfrentados

Dejando de lado los signos idénticos sobre los cuales no hay mayores problemas al momento de verificar la existencia del riesgo de confusión⁴, se debe analizar la semejanza de los signos, cuando la misma es capaz de producir confusión o error en el público consumidor, bajo cualquier criterio doctrinario y jurisprudencial, ya sea en el ámbito gráfico-visual, fonético-auditivo o ideológico conceptual.

Si bien ni la norma comunitaria, ni la ley interna de la materia se refieren expresamente a la identidad o semejanza gráfica, fonética o ideológica de los signos, esto no quiere decir de ninguna manera que sea irrelevante la comparación de las marcas desde cualquiera de estas tres perspectivas. Cada una de ellas debe ser analizada independientemente por el juzgador, a fin de poder apreciar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión y basta que el posible error se produzca en cualquiera de los ámbitos de comparación, para que el juzgador opte por denegar el registro del signo requerido.

Esta ha sido la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas jurisprudencias, cuando ha manifestado “si del examen previo a la resolución administrativa o judicial se arroja un resultado positivo de confundibilidad, en uno solo o varios de los campos analizados de comparación, el signo pretendido sería irregistrable.” (Proceso de Interpretación Prejudicial 14-IP-98, 1998).

⁴ Cuando las marcas y los productos o servicios son idénticos, es evidente la confusión, así lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando ha manifestado: “Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el **riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.**” (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 12-IP-2000, 2000).

También ha sostenido que mientras más similares sean los signos a compararse mayor rigurosidad se debe aplicar en el análisis de los productos o servicios, que es el siguiente presupuesto a estudiar.

“Cuanto mayor semejanza exista entre los signos, mayor rigurosidad debe aplicarse al comparar los productos o servicios”
(Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-99, 1999).

ii. Los productos o servicios protegidos

Bajo este segundo presupuesto, si los productos o los servicios que protegen los signos enfrentados son idénticos, de la misma naturaleza o tiene algún tipo de vinculación o relación, es evidente que podrían ser susceptibles de producir confusión en el consumidor al momento de su comercialización.

Es importante destacar en este punto la inclusión de la figura del “riesgo de asociación” en nuestro derecho marcario, es decir, aquella que se produce cuando el consumidor, de manera equivocada, considera que los productos o servicios proceden de una empresa que posee algún tipo de vínculo legal o comercial, con aquella que originalmente conocen y es lo que les motiva a adquirir determinado producto o servicio; esta figura fue recién introducida por nuestra legislación comunitaria a partir de la Decisión 311⁵, la norma que le antecedió, Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena⁶, señalaba que no podían registrarse como marcas “las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad **para productos o servicios comprendidos en una misma clase**” (Resaltado fuera de texto). Es decir, para la Decisión 85 solo existía confusión entre dos signos cuando estos distinguían los mismos productos o servicios, de lo contrario no cabía siquiera una presunción de confusión.

⁵ La Decisión 311 entró en vigor en los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) el 12 de diciembre de 1991.

⁶ La Decisión 85 de 5 de junio de 1974 estuvo en vigencia únicamente en Bolivia, Ecuador y Perú y en 1978 entró a regir en Colombia.

Afortunadamente el criterio anterior fue modificado en las sucesivas Decisiones y actualmente el riesgo de asociación es un elemento determinante al momento de analizar la posibilidad de confusión. Expresamente nuestra actual normativa comunitaria al respecto dispone:

Artículo 136.-

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

De la norma anterior podemos concluir entonces:

- No podrán coexistir signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios (confusión absoluta);
- Si las marcas son idénticas o similares pero amparan productos de clases internacionales diferentes y sin ningún tipo de relación, pueden ser susceptibles de registro.

Esto fundamentalmente se produce en razón de que la autoridad está obligada a aplicar el principio de especialidad; que lo que hace es permitir la coexistencia de marcas incluso idénticas para la protección de diferentes productos o servicios, cuando es imposible que se produzca riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del principio de especialidad ha establecido: “La doctrina más autorizada hace consistir el principio de la especialidad en los efectos que produce. Así el profesor Fernández Nóvoa (*Fundamentos del Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, páginas 279 y ss) sostiene que “la consecuencia más palpable de la regla de la especialidad de la marca es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más**

derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 20-IP-1998, 1998).

Así mismo el Tribunal ha manifestado: **“La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos.** Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclator. **La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de esta el solicitante los limite a uno o varios productos de esa clase, caso hipotético en el cual la protección marcaría se reducirá a esos productos y no a todos los de su clase”** (Resaltados fuera de texto). (Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-95, 1996, ratificado en el proceso 23-IP-96).

Independientemente de lo expuesto respecto de la regla de la especialidad, no debemos olvidar que la confusión no se determina por las clases internacionales, la diferenciación entre las marcas por su clase no constituye una razón suficiente para concluir la inexistencia de riesgo de confusión, el juzgador está en la obligación de analizar la naturaleza de los productos o servicios protegidos con independencia de su clase, tan cierta es esta afirmación que el propio artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescribe:

“Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”

(Resaltados fuera de texto)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de este punto de manera acertada ha considerado “...se hace necesario señalar que la prohibición se refiere a productos o servicios en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, lo que implica que no es necesario que se hallen dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, sino que entre los productos pueda existir similitud o conexión competitiva entre ellos, para lo cual este Órgano Comunitario ha recogido los siguientes criterios:...” (Proceso de Interpretación Prejudicial 60-IP-2000, 2001, tomado del Proceso 08-IP-95, en donde se aceptan y recogen los criterios de Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Nóvoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Los criterios a los que se hace mención en la interpretación prejudicial antes citada y que han sido recogidos por nuestro órgano comunitario con el fin de determinar la existencia o inexistencia de conexión competitiva entre productos o servicios y que ha sido generalmente aceptada por las oficinas nacionales competentes y los Tribunales Superiores, son los siguientes:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien la alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación.

e) Uso conjunto o complementario de productos.

Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede

suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Partes y accesorios.

La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en el caso de tornillos y carburadores).

g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir).

h) Misma finalidad.

Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso de Interpretación Prejudicial 60-IP-2000, 2001)

De todas estas pautas, consideramos que entre las que merecen una especial atención al momento de juzgar la conexión competitiva en primer lugar se encuentra la relativa a los medios de comercialización. Efectivamente existirá conexión competitiva cuando los productos sean ofrecidos al público en establecimientos o secciones especializadas; por el contrario, si los productos se comercializan en tiendas donde no hay secciones marcadas y todos los productos se ofrecen por igual, no aplicaría la regla. La segunda pauta destacable al momento de decidir la conexión competitiva es si los productos o servicios tienen la misma finalidad, en cuyo caso se puede concluir también que existe vinculación o conexión entre los productos o servicios.

Es nuestro sentir también que las demás pautas mencionadas son tan solo secundarias y deben ser analizadas con un criterio de prudente razonabilidad a fin de no caer en absurdos jurídicos; no se podría sostener así bajo el criterio de que se trata del mismo género de productos por ejemplo que las carteras hecha de cuero son semejantes de los muebles elaborados de cuero, ya que el material con el que se los elaboró es el mismo.

3. Reglas generalmente aceptadas para analizar la confusión

En el año 1946 el tratadista argentino Pedro Breuer Moreno, recogiendo diferentes criterios jurisprudenciales, a través de su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, estableció cuatro reglas que consideró debían tenerse presentes al momento de determinar la confundibilidad marcaria y que fundamentalmente ayudaban al juzgador a que el resultado de la decisión no sea tan subjetivo.

Nuestra jurisprudencia comunitaria por su parte, así mismo a lo largo de las diferentes sentencias de interpretación prejudicial de las normas contenidas en las diferentes Decisiones sobre la materia que han existido (Decisión 85, 311, 313, 344 y 486), ha venido definiendo criterios generales y estableciendo las mismas cuatro reglas básicas que sirven para comparar a los signos distintivos⁷.

La pregunta que nos hacemos luego de transcurridos más de 67 años de que se determinaron estas reglas ¿es si es que las mismas son aplicables hoy en día? Revisemos cada una de ellas:

3.1. La confusión resulta de la impresión de conjunto de los signos

Se sostenía por un lado que el consumidor no se detiene a analizar la marca del producto que adquiere. Se decía que obra por impresión. Que el público

⁷ La primera interpretación prejudicial, bajo la vigencia de la Decisión 85, fue la 1-IP-87, caso VOLVO, tenemos también al proceso 21-IP-95, cuando se encontraba vigente la Decisión 313, dentro del caso AFLOX; finalmente dentro del Proceso 42-IP-99, se establecieron tácitamente las reglas que servirían al juzgador al momento de determinar la confundibilidad marcaria, caso OLD PARR.

era distraído: si el conjunto de los elementos de una marca, si su aspecto, no le produce una impresión netamente distinta de aquella que le interesa, puede confundirlo.

La regla fundamentalmente sostenía que para decidir si dos marcas pueden confundirse, había que juzgar según la impresión en conjunto después de una ojeada superficial (BREUER MORENO, 1946, pág. 351).

Una de las jurisprudencias citadas a la época sostenían que hay confusión cuando viendo una después de la otra, dejan la misma impresión en conjunto, aún cuando en los detalles haya diferencias apreciables, examinándolas de cerca (Juzg. Fed. de Córdoba, Julio Robin & Cía. v. J. Robles y J. Giannini, agosto 16 de 1913, P. y M., 1913, pág. 458) (BREUER MORENO, 1946, pág. 352-353).

¿Podemos sostener a finales del año 2012 que la impresión en conjunto después de una ojeada superficial es la que ayuda a determinar si existe o no riesgo de confusión?

Definamos entonces qué debemos entender por conjunto. Según el diccionario de la Lengua Española, la definición más acertada de conjunto que se aplicaría para el presente caso es: “Totalidad de los elementos o cosas poseedores de una propiedad común, que los distingue de otros” (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, www.rae.es, 2001). Se dice también que para *Matemáticas* es: “Totalidad de los entes matemáticos que tienen una propiedad común”.

De acuerdo con ambas definiciones, para poder hablar de un conjunto coinciden las dos definiciones, que tiene que haber una propiedad común entre ellos.

Entonces nos preguntamos, ¿son acaso las marcas conjuntos homogéneos para apreciarlos en conjunto? Salvo que los signos a compararse sean idénticos, las marcas generalmente poseen elementos integrantes diferentes. Podemos afirmar incluso que el único elemento común entre dos signos que se comparan cuando estos no son idénticos, es que ambos son parte de un signo distintivo, pero siempre cada uno va a contener elementos distintos.

Vemos entonces que lo que se busca con esta regla es una visión en conjunto, de donde podríamos concluir que lo que se pretende es sacar una propiedad común entre ambas, sin embargo, se dice también que se debe realizar una ojeada superficial, sin detenerse a analizar las semejanzas.

Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sacar elementos comunes de una ojeada superficial, sin analizar semejanzas?

Lo cierto es que el problema con la regla de la visión en conjunto, es que la misma pretende irse en contra de cómo funciona la mente del ser humano, de la percepción que damos a las cosas.

En consecuencia, a nuestro juicio esta regla es totalmente inaplicable en nuestros días, el consumidor actualmente goza de todos los medios para poder examinar los signos en detalle, no lo hará bajo una ojeada superficial y en consecuencia si llegase a encontrar identidad o semejanza entre los mismos, evidentemente se producirá riesgo de confusión, directa o indirecta⁸ o incluso riesgo de asociación⁹.

3.2 Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente

Esta regla complementa a la anterior, señalando que el examen a fin determinar las semejanzas existentes, no debe efectuarse simultáneamente.

Se decía que si se coloca una marca junto a la otra, natural e instintivamente, se establecerán comparaciones y justamente esto no se debía hacer.

Se señala así mismo, que el consumidor no está en condiciones de realizar el cotejo, y lo que se busca con la ley es tratar de impedir que él sea engañado. Breuer Moreno sostenía que generalmente el consumidor compara al signo con el recuerdo que conserva de una anterior, es por esto que se recomienda incluso dejar transcurrir un cierto tiempo desde el

⁸ El riesgo de confusión puede sub-dividirse en directo, cuando el consumidor no logra diferenciar un producto o servicio de otro; e indirecto, cuando efectivamente diferencia a las marcas pero considera equivocadamente que pertenecen a una misma empresa.

⁹ El riesgo de asociación por su parte se produce cuando el consumidor claramente distingue a los dos productos o servicios, está consciente de que pertenecen a empresas diferentes, sin embargo, de manera equivocada considera que existe algún tipo de vínculo económica entre las mismas y por lo mismo se trata de un mismo grupo.

momento en que se aprecia una marca hasta el momento en que se va a examinar a la otra, sólo así se podía uno aproximar a la realidad de los hechos. En conclusión, si dos marcas se “recuerdan” en forma análoga, no cabía duda de que se podían llegar a confundir (BREUER MORENO, 1946, pág. 352).

Podemos sostener acaso hoy en día qué los consumidores no analizan detenidamente las marcas de los productos que adquieren? Actualmente la gran mayoría de productos se encuentran a disposición del público en grandes cadenas de tiendas, supermercados e hipermercados, existe una gama muy amplia de donde el público puede escoger y decidir.

En consecuencia, es evidente que el consumidor sí analiza el producto del signo que pretende adquirir, lo estudia detenidamente, incluso se puede dar el trabajo de compararlo con otros de su misma gama, hasta escoger el que más le conviene ya sea por su precio, cantidad o incluso preferencia empresarial.

Debemos ser conscientes que en 1946, el mercado era totalmente diferente al actual, la forma de publicidad y exhibición de un producto a esa fecha en relación a lo que existe hoy en día, no tiene comparación.

¿Podemos seguir sosteniendo que las marcas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente? La respuesta a esta pregunta es no y en consecuencia, también podemos sostener que hoy en día esta regla es inaplicable, los signos distintivos generalmente van a ser examinados simultáneamente por el consumidor, hasta decidir cuál es la opción que más le conviene.

3.3. Quién aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador medio y tener en cuenta la naturaleza del producto

Se sostenía con esta regla que dependerá siempre del tipo de producto o servicio que el consumidor pretenda adquirir para determinar la confusión, la naturaleza de los mismos sería el indicador, a mayor especialidad, costo o destino, el público consumidor suele ser más cuidadoso, de cuando se encuentra ante productos de consumo masivo en general, por ejemplo.

¿Qué es lo que se pretende entonces con esta regla? Que el juzgador actúe con subjetividad. ¿Pero no se había dicho en un inicio que los motivos para la creación de reglas que ayuden a determinar la existencia o inexistencia de confusión a favor del juzgador era justamente evitar ser subjetivos?

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que no podemos dejar de lado al consumidor. Como lo señalamos precedentemente, la existencia del riesgo de confusión que se puede producir por la coexistencia de dos signos idénticos o similares debe ser evidentemente apreciada siempre desde la óptica o perspectiva del consumidor.

Bajo estas consideraciones, razonamos que esta regla es aplicable aún hoy en día; sin embargo, lo que el juzgador debe hacer es de una manera objetiva, analizar elementos subjetivos que regulan el modo como la marca se va a presentar en el mercado, sin dejar de lado, que el consumidor actual es indiscutible informado y su nivel de atención incrementa dependiendo de la especialización o el costo del producto o servicio que desea adquirir.

3.4. Debe tomarse en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos

Se decía que esta regla era complementaria a las anteriores, ya que no se podía desconocer la dificultad por la que iba atravesar el juzgador, de substraerse del deseo de comparar las dos marcas.

En consecuencia se señala con esta regla que se debe tener en cuenta las semejanzas entre las marcas y no sus diferencias. Se sostenía que la similitud de dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (BREUER MORENO, 1946, pág. 358).

La verdad es todo un desconcierto esta regla. Se le quiere dar la categoría de complementaria, sin embargo, está ubicada dentro de las cuatro reglas que el juzgador debe aplicar al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión de un signo distintivo para evitar la subjetividad.

Existe una incompatibilidad absoluta de esta regla con la de la visión en conjunto, en un primer momento se nos manifestó que para decidir si dos marcas pueden confundirse, hay que juzgar según la impresión de conjunto

que dejen las marcas después de una ojeada superficial, sin detenerse a analizar las semejanzas. ¿Entonces si bajo la regla en estudio debo analizar las semejanzas, donde queda el análisis en conjunto?

Independientemente que existen contradicciones evidentes entre la primera y la cuarta regla, consideramos que la visión de semejanzas es realmente la única regla que nos permite ser más objetivos al momento de realizar el examen de confundibilidad.

Lo que se nos dice con esta regla es que consideremos a las marcas como conjuntos matemáticos, donde se producirá confusión cuando en la intersección de los conjuntos existan áreas compartidas; y por el contrario si el conjunto resultante de la intersección es un conjunto vacío o disjunto, podemos afirmar la inexistencia de confusión.

Una vez analizadas y cuestionadas las pautas anteriores, podemos concluir que se debe considerar más las semejanzas que las diferencias entre los signos y que éstas siempre deben ser apreciadas desde la óptica del consumidor como reglas que todavía deben ser aplicadas por nuestra Oficina Nacional competente al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión frente a dos signos distintivos, obviamente con las respectivas excepciones que serán estudiadas en el siguiente capítulo.

Por otro lado, luego de considerar las reglas anteriores, es preciso tener presente que el juzgador antes de entrar a aplicar cualquiera de ellas, debe primero determinar ante qué clase de signos se enfrenta –denominativo, mixto, gráfico–. Dependiendo entonces de esta clasificación, se podrá establecer cuál es el análisis más adecuado que se puede adoptar para determinar la confundibilidad o no de una solicitud respecto de un signo anterior. Estudiemos cada una de ellas, más detenidamente:

- **Marcas Denominativas**

En el caso de encontremos ante dos signos denominativos simples – aquellos compuestos por una sola palabra–, la doctrina y jurisprudencia aplicarían la pauta de la visión en conjunto, en la medida en que sostienen que el consumidor percibe a la marca como un todo sin desintegrarla, tal

cual se presenta en el mercado. Sin embargo para nosotros la regla de las semejanzas frente a las diferencias sería la más adecuada a fin de determinar la posibilidad de confusión. Si existen más semejanzas que diferencias entre los signos, indiscutiblemente se producirá confusión.

El Tribunal Supremo español, a través de algunos criterios jurisprudenciales ha establecido ciertas pautas aplicables para la comparación de marcas denominativas, entre las cuales podemos destacar:

a) La identidad de las sílabas tónicas de las marcas comparadas.

Para este Tribunal ha de considerarse semejante las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir

b) La ordenación de las vocales en las marcas comparadas.

Según el criterio del Tribunal la sucesión de las vocales en el mismo orden habla en favor de las semejanzas de las marcas comparadas porque la escala o sucesión de las vocales tiene una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

c) El relieve del factor tónico.

Para el Tribunal Supremo español, el dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones, es un factor determinante al momento de analizar la existencia o inexistencia de confusión.

d) La transposición de los elementos integrantes de las denominaciones comparadas.

Según este último criterio la transposición de los elementos constitutivos de las denominaciones comparadas puede determinar su semejanza. (FERNÁNDEZ-NÓVOA C., 2004, págs. 303-306).

Para el tratadista español Carlos Fernández-Novoa si bien los criterios anteriores no son absolutos, pueden sin embargo proporcionar, a las oficinas nacionales competentes y a los Tribunales Superiores, un apoyo al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión entre dos signos. Sin embargo bajo su percepción, la importancia o ubicación actual de cada pauta es incorrecta puesto que debería en primer lugar primar el criterio de

que las denominaciones pueden ser consideradas semejantes cuando tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden, en razón de que desde un punto de vista fonético el orden de las vocales es determinante al momento de forjar una impresión en la mente de los consumidores. En segundo lugar, debe darse importancia a la sílaba tónica, si la misma es coincidente (idéntica o similar) debe considerarse prima facie la semejanza entre los signos. El factor tónico y la transposición sin embargo, deben ocupar un lugar secundario (FERNÁNDEZ-NÓVOA C., 2004, págs. 306-307).

Nosotros coincidimos plenamente con esta posición doctrinaria, que ratifica lo anteriormente sostenido en el sentido de que, si existen varios elementos coincidentes entre los signos, como por ejemplo las vocales o la sílaba tónica, la posibilidad de confusión estaría latente.

Por otro lado, cuando nos encontramos ante dos signos denominativos simples que gozan de significado propio, es indispensable en este caso analizar el aspecto conceptual, por cuanto aún cuando las palabras enfrentadas gráficamente o fonéticamente no se asemejen, por su similitud conceptual por ejemplo siendo sinónimas, pueden generar confusión indirecta en el consumidor.

Por su parte, cuando tenemos a dos marcas denominativas complejas –aquellas formadas por más de una palabra–, la doctrina y jurisprudencia igualmente acatarían la regla de la visión en conjunto, se sostiene generalmente que no se puede descomponer los vocablos con el fin de tratar de conseguir una similitud. Será la impresión general que dejen estos signos lo que los consumidores van a apreciar. En consecuencia la Oficina Nacional competente y los Tribunales Superiores, al momento de estudiar la existencia o inexistencia de confusión deben tratar de comparar las marcas de manera global, como un todo, sin descartar ningún elemento. Nosotros sin embargo consideramos que en las marcas denominativas complejas, generalmente existe un elemento que va a predominar sobre el resto, sobre

el cual el consumidor va a centrar mayormente su atención, en cuyo caso lo que se debería aplicar es la regla del elemento dominante¹⁰.

Al respecto nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados. De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado (Proceso de Interpretación Prejudicial 4-IP-98, 1998, reiterado en el Proceso 21-IP-98).

En este sentido, nuestra posición es que el juzgador deberá encontrar el vocablo más característico de los signos enfrentados, debiendo concluir en caso de identidad o similitud en cualquiera de los ámbitos, que existe riesgo de confusión.

Para el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa como la regla del vocablo dominante tiene un carácter general, se considera necesario completar el mismo con factores más concretos, entre los que cita:

i. Predominio del vocablo dotado de una mayor enérgica fuerza distintiva

La fortaleza distintiva de un vocablo puede depender de su propia naturaleza en razón de que por sí solo puede ser original y de fácil

¹⁰ En Alemania la teoría del elemento que impregna o caracteriza una marca compleja es conocida con el nombre de *Prâgetheorie*. El Tribunal Supremo alemán al desarrollar esta teoría, establece que la misma tiene que ser conciliada con dos principios básicos del derecho de marcas; a saber: el principio de que las marcas deben ser comparadas con arreglo a una visión de conjunto; y el principio de que no es posible otorgar una protección independiente a un elemento concreto que forma parte de una marca denominativa compleja. (Sentencia del Tribunal Federal alemán recaída en el caso “Springende Raubkatze” (citado por FERNÁNDEZ-NÓVOA C., 2004, pág. 313). No obstante lo anterior, la doctrina y jurisprudencia alemana reconocen así mismo que uno y otro principio no excluyen en modo alguno que en ciertos casos se atribuya a un elemento concreto de una marca compleja una singular fuerza distintiva dentro del conjunto de elementos que integran la marca correspondiente porque el elemento dominante es justamente el que prevalece en la visión de conjunto de la marca compleja.

recuerdo o también en el hecho de que esté constituido por un vocablo que goce de algún grado de notoriedad o conocimiento superior, en cuyo caso el público inmediatamente relacionará el signo que se pretende registrar con cualquier anterior que ya conoce y por lo mismo este hecho debe ser evitado por parte del juzgador.

ii. Predominio del apellido sobre el nombre de pila

Se sostiene bajo este presupuesto, que existirá semejanza entre dos signos compuestos por un nombre de pila y un apellido, cuando los apellidos sean idénticos o parecidos. La excepción a esta regla se da cuando los apellidos son usuales en cuyo caso el nombre pasa a primer plano para el cotejo de existencia o inexistencia de confundibilidad.

iii. Pretendido relieve del factor tópico

Para el tratadista no debe otorgarse un acusado relieve al factor tópico. Este tan solo contribuirá a reforzar la importancia de otro factor determinante. (FERNÁNDEZ-NÓVOA C., 2004, págs. 316-318).

Respecto de los vocablos dominantes, nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acertadamente ha manifestado: “Constituyendo la marca observante u oponente, una denominación compuesta de varios términos o vocablos, algunos de éstos merecen mayor atención del público para fijar en ese vocablo o vocablos la visión general del signo que le servirá como punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes. Existe en esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su mayor atención o fijación (Proceso de Interpretación Prejudicial 1-IP-98, 1998).

En virtud de lo anterior, si el vocablo dominante de la marca denominativa compleja es idéntica o similar a una marca registrada o solicitada preferentemente, se deberá proteger cualquiera de estos dos últimos derechos, bajo el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

- **Marcas Mixtas**

Si nos encontramos ante dos marcas mixtas –aquellas formadas por palabras, combinación de palabras, nombres propios, que pueden ser pronunciados sin importar su significado pero adicionalmente posee un

gráfico característico— al igual que en los dos casos anteriores la doctrina ha optado por aplicar la regla de la visión en conjunto.

Nosotros consideramos que las reglas del elemento dominante y la de las diferencias frente a las semejanzas serían las más adecuadas frente a este tipo de signos.

Es claro que cuando nos encontramos ante marcas mixtas, por lo general existe un elemento que por su originalidad, tamaño, color o ubicación provoca una impresión más determinada en el consumidor y por lo mismo adquiere una relevancia importante en relación a los demás elementos, en consecuencia, debería ser el elemento que predomina al momento de realizar el examen de confundibilidad.

Por regla general se ha considerado que el elemento predominante en una marca mixta es el denominativo. La tendencia doctrinaria y jurisprudencial ha establecido en consecuencia, que en este tipo de signos el análisis comparativo debe centrarse particularmente en las denominaciones que conforman las marcas, en razón de que la palabra, es la forma usual a través de la cual el consumidor se refiere al signo, no se lo hace por su gráfico, al que más bien se lo considera un elemento accesorio, decorativo.

La excepción a esta regla general se presenta cuando el elemento figurativo o gráfico de la marca mixta es el que predomina o sobre sale en el conjunto, en cuyo caso la comparación se la realizará de dicho elemento.

Nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha sido muy claro cuando ha señalado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos." (Proceso de Interpretación Prejudicial 26-IP-98, 1999).

- **Marcas Gráficas**

Este tipo de signos son aquellos que se encuentran conformados exclusivamente por diseños. No pueden reconocerse fonéticamente, sino sólo a través de una apreciación visual. La doctrina los ha diferenciado en **gráficos**: aquellos que no tienen un contenido conceptual determinado, sino que tan solo son una combinación de líneas y colores; y, **figurativos**: los que si tienen un contenido conceptual.

Bajo los presupuestos antes citados, cuando el juzgador compara signos exclusivamente gráficos, lo usual ha sido aplicar la regla de la visión en conjunto, donde lo que interesa es apreciar el impacto visual que el signo produce en la mente del consumidor, ya posteriormente si dicho gráfico está compuesto de más elementos, se deberá determinar cuál es el dominante. Sin embargo la conclusión a la que nosotros llegamos es que cuando las marcas enfrentadas representen una idéntica o similar impresión visual dada la semejanza de sus elementos, deberían ser consideradas similares, con lo cual ratificaría nuestra posición de adoptar la regla donde se debe examinar las semejanzas y no las diferencias de los signos.

Cuando nos encontramos ante un caso de signos figurativos por su parte, la comparación debe realizarse tanto en el ámbito gráfico-visual, según la doctrina y jurisprudencia a través de una visión en conjunto. A nuestro juicio, la regla aceptada sería analizar las semejanzas de los elementos a comparar, pero sobre todo en este tipo de signos lo que debe predominar es el análisis en el plano ideológico o conceptual, en la medida en que es muy probable que en un primer momento no exista confusión, sin embargo si los signos en conflicto evocan el mismo concepto o uno similar, indiscutiblemente se producirá riesgo de confusión. Lo mismo podría ocurrir al comparar una marca figurativa que evoca un concepto determinada y un signo denominativo con el mismo significado.

CAPÍTULO III - “ANÁLISIS DE DIVERSAS PAUTAS O REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO QUE PUDIERAN SER APLICABLES A NUESTRA REALIDAD Y LEGISLACIÓN”

Hemos estudiado en el capítulo anterior las pautas generalmente adoptadas por la doctrina y jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión, las que en su mayoría son aceptadas por las Oficinas Nacionales competentes; pese a que analizamos que la regla de que la confusión resulta de la impresión de conjunto de los signos y que los signos deben ser examinados sucesiva y no simultáneamente, son reglas inaplicables actualmente.

En el presente capítulo analizaremos otras pautas o reglas que deberían ser aplicadas por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual e incluso por los jueces, no solo de manera complementaria a las anteriores, sino otorgándoles un papel preponderante al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión y en otros casos a manera de excepción a las reglas comunes. A continuación examinaremos cada una de ellas:

1. Preeminencia de Derechos Adquiridos

La doctrina y jurisprudencia han sostenido que cuando existan dudas respecto a la confundibilidad, el Juez debe inclinarse a favor de la marca registrada. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Es necesario comprender, que según la citada norma del artículo 83 de la Decisión 344 (actual artículo 136 de la Decisión 486), la confundibilidad puede darse en el futuro y puede confrontar una duda sobre la misma, caso en el cual el juzgador debe inclinarse en favor de la marca registrada, cuyo titular cuenta en su haber jurídico con un derecho adquirido; en tanto que el solicitante apenas tiene una expectativa. La confundibilidad, en consecuencia, nace con “la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro de una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o

solicitada” (Proceso de Interpretación Prejudicial 32-IP-96, 1996 – Esta posición fue ratificada en el Proceso 21-IP-98).

Para la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos – USPTO el fundamento de esta regla es la locución in dubio pro signo priore. Para esta oficina en caso de que se presente probabilidad de confusión, se debe resolver en contra del solicitante, quien tenía el deber de seleccionar una marca que no causare confusión con otra ya en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicio a derechos prioritariamente adquiridos. (CHIJANE D., 2007, pág. 367).

Estamos claros que el signo solicitado lo que posee es tan solo una mera expectativa, es por esto que la protección se debe dar a quien ya tiene un derecho adquirido anterior.

A favor de la preeminencia de los derechos adquiridos incluso se ha sostenido la validez del registro de una marca aún cuando la misma sea considerada genérica o descriptiva: “Los actos de concesión y de otorgamiento del registro por la Oficina Nacional Competente, como actuaciones administrativas que son, están revestidas del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, de manera que una vez producidos y en firme tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser desconocidas ni suprimidas de la vida jurídica **mientras no hayan sido declaradas nulas.**”

No podría sostenerse que es improcedente una decisión de rechazo de registro, basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento -por parte de quien pretende registrar un signo similar- que la marca registrada de la cual se predica la semejanza es genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado, el registro de la marca anterior surte totales efectos jurídicos, confiere a su titular el derecho a su uso exclusivo, es válido y goza de la presunción de legalidad, sin que esto implique no hacer la exclusión a la que se refiere el siguiente numeral.

Si la parte que alega su invalidez pretendiera que ella prosperare, tendría que acudir a demandar la nulidad ante la autoridad nacional

competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344, que le otorgan a la parte interesada, el derecho de solicitar la nulidad de registro de una marca, entre otras causales, cuando éste se haya concedido en contravención a las disposiciones previstas en el régimen comunitario". (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 21-IP-97, 1998).

Bajo esta regla entonces, las Oficinas Nacionales Competentes deberían siempre precautelar la preeminencia de los derechos adquiridos y si existe una mínima posibilidad de confusión con el signo que se pretende registrar, este no podrá acceder al registro.

2. Exclusión de elementos genéricos, descriptivos y de uso común.

Los vocablos genéricos o descriptivos por regla general, no cumplen en estricto sentido la función distintiva de las marcas; sino que por el contrario, al ser elementos que aluden a la naturaleza o a las características de los productos o servicios que se pretenden proteger, deben ser eliminados del cotejo marcario.

Respecto de la exclusión de los **términos genéricos** al momento de determinar la confusión de un signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "los términos genéricos que conforman una marca para registrarse, no deben tomarse en consideración para efectos de comparación, pues esos vocablos no cumplen con los fines que la marca requiere para ser registrable como es la distintividad ni pueden ser apropiables en exclusividad por persona alguna". (Proceso de Interpretación Prejudicial 1-IP-98, 1998¹¹). (Proceso de Interpretación Prejudicial 25-IP-97, 1998)

Es evidente entonces, que si existe prohibición expresa tanto en nuestra normativa comunitaria como en la interna, que señala que los signos que constituyan el nombre genérico o técnico del producto o servicio que se

¹¹ Sobre el tema se puede también revisar los procesos de Interpretación Prejudicial 25-IP-97 y 13-IP-98.

desea proteger no pueden ser registrados como marcas¹², tampoco podrán ser parte del cotejo que busca determinar la existencia o inexistencia de confusión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso de Interpretación de la marca SALTIN manifestó, a nuestro parecer de manera clara, el motivo por el cual estos signos son irregistrables:

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (actualmente artículo 135, literal f)) los signos exclusivamente genéricos **son irregistrables, pues en ellos se fusiona lo identificable (producto) con lo identificado (signo)** (Proceso de Interpretación Prejudicial 16-IP-98, 1998).

Bajo ningún supuesto, se le puede conceder a una sola persona o empresa el derecho exclusivo de utilizar un signo que constituye el nombre genérico del producto o servicio. Hacerlo sería permitir que actúe en condiciones de ventaja frente a los demás competidores y se cree un monopolio.

Entonces, si existe norma expresa que impide el registro de este tipo de signos, es evidente que su registro debe ser negado, pero ¿qué pasa si el nombre genérico está acompañado de otros elementos? En este caso, si estaría permitido registrar un término genérico, sin adquirir exclusividad sobre éste, si se encuentra acompañado de un signo distintivo. Así lo ha reconocido nuestro Tribunal de Justicia Comunitario, cuando ha manifestado:

Puede registrarse un término genérico **pero no para uso exclusivo** y siempre acompañado de otro elemento que lo haga suficientemente distintivo. Así a la marca mixta habrá que ver los otros elementos que la componen para determinar si ésta es lo suficientemente distintiva para otorgar su registro. (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 26-IP-98, 1999).

¹² Ver artículo 135 literal f) de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 195, literal e) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se insiste entonces en que lo prohibido es el otorgamiento del registro sobre un signo meramente genérico, pero que si se combina con otros datos gráficos o nominativos que le otorguen distintividad, no opera la causal dispuesta en el literal b) del artículo 82. Con esta afirmación también se quiere indicar que no cualquier elemento adicional al signo genérico sirve para otorgar distintividad y posibilitar el registro (Proceso de Interpretación Prejudicial 1-IP-98, 1998).

¿Qué sucedería en el caso de que la palabra genérica se encuentre en idioma extranjero? La doctrina y jurisprudencia han sostenido en principio que las palabras en idioma extranjero sí son registrables, es más, se dice que deben ser consideradas marcas de fantasía, en la medida en que los examinadores de las Oficinas Nacionales competentes, no necesariamente van a conocer el vocabulario de todas las lenguas y dialectos que se hablan en el mundo y por lo mismo deben aceptar su registro. Sin embargo, hay ciertas palabras en idioma extranjero que por su gran difusión en el mercado o los medios, son conocidas por un considerable número de consumidores, en cuyo caso, sí debe procederse de manera estricta al momento de determinar la confusión y/o de conceder el registro. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “Inicialmente una palabra en idioma extranjero puede ser registrable, pero su genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local, siempre que sea conocida por el público consumidor destinatario de los productos o servicios” (Proceso de Interpretación Prejudicial 16-IP-98, 1998).

En cuanto a los **signos descriptivos**, al existir igualmente norma expresa que prohíbe su registro¹³, se aplicaría las mismas reglas a las que se hizo mención anteriormente cuando nos referimos a la genericidad. Es decir, si

¹³ Ver artículo 135 literal e) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 195 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual

este tipo de signos no pueden ser susceptibles de registro, tampoco podrían ser considerados el elemento distintivo de una marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los términos descriptivos ha señalado que los mismos deben ser considerados de dominio público, por lo que no puede existir exclusividad:

El argumento de la descriptividad usual de un producto lleva a concluir que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación marcaria, así como los parques y las plazas públicas no pueden ser objeto del derecho de propiedad individual. (Proceso de Interpretación Prejudicial 17-IP-98, 1998) (GACETA OFICIAL 354 14 JULIO 1998, caso LA RUBIA).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina siguiendo al profesor Jorge Otamendi, ha calificado el uso común de una palabra, cuando se encuentran en al menos seis registros de una misma clase internacional: "No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que esta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintivos titulares." (Proceso 4-IP-95, 1997).

En razón de todas las consideraciones antes expuestas, es claro que cuando tenemos a un signo compuesto por un término genérico, descriptivo o de uso común, incluso más de uno o los tres, cualquiera de ellos debe ser eliminado del cotejo marcario.

3. Marcas farmacéuticas.

Nuestra jurisprudencia comunitaria con el tiempo ha ido evolucionando respecto al grado de severidad que debe aplicarse en la comparación de marcas destinadas a proteger productos farmacéuticos.

En las primeras interpretaciones prejudiciales existió un criterio flexible de comparación, fundamentalmente por cuanto se consideraba que el consumidor iba a ser razonablemente observador al momento de adquirir un producto de naturaleza farmacéutica, al estar en riesgo su salud o la de los suyos y por lo mismo no iba a permitir ser engañado.

Posteriormente este criterio fue modificado, se empezó aplicar criterios más severos de comparación, se consideró que la venta de la mayoría de productos farmacéuticos en nuestros países andinos, no requieren de una receta extendida por un profesional, en tal razón, hay un expendio libre de productos farmacéuticos y en consecuencia era necesario evitar cualquier daño colateral a la salud humana por error o confusión.

En el proceso de interpretación prejudicial 34-IP-98, cuando se hace referencia a los productos farmacéuticos, se efectúa una breve reseña de la evolución de los precedentes sobre la materia, y fundamentalmente se señala lo antes expuesto:

El cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos ha ido evolucionando con el tiempo, durante muchos años en estos conflictos el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo, ya que se consideraba que “el consumidor es el más prolijo en el examen de lo que se compra, aunque no se trate de artículos bajo *receta...*”

(...)

Esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuando mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo.

(...) (Proceso de Interpretación Prejudicial 34-IP-98, 1999).

Si bien las leyes comunitaria e interna marcaría, que regulan esta materia no señalan cuál criterio debe aplicarse, la tendencia actual en los países andinos, es poner una atención especial en el cotejo de existencia o inexistencia de confusión cuando nos encontramos ante signos que pretendan distinguir productos farmacéuticos; en razón de que son signos que tienen una particular proyección sobre la salud de las personas y en consecuencia no podemos arriesgarnos a que se produzca algún tipo de error que puede resultar fatal.

Esta ha sido la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que actualmente se mantiene vigente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y **análisis más prolijo**, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que **en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno**” (Resaltados fuera de texto)

En este caso se concluyó que: **“El análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efecto de la confusión”** (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 13-IP-97, 1998).

Este mismo criterio ha sido adoptado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, proceso 1021-CS, sentencia del 18 de marzo de 1999, cuando ha considerado: “Cada vez el análisis de registrabilidad por parte de la administración deberá ser más severo y riguroso; más todavía si se considera de modo fundamental la realidad del país; en este caso el Ecuador, cuyas peculiaridades en el consumo de medicamentos son factor que no puede soslayarse para tal objeto; pues para nadie es desconocido que la comercialización al público, por parte de farmacias y boticas de la más amplia gama de productos médico farmacéuticos, se la realiza sin la exigencia de la receta del facultativo”.

No obstante lo anterior y con el fin de evitar también que se produzca un abuso del derecho por parte de los titulares de marcas destinadas a proteger productos farmacéuticos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido que no se debe incurrir tampoco en un rigorismo extremo que impida una libre competencia al momento de analizar marcas

que protejan productos farmacéuticos. El Tribunal particularmente ha establecido: "... Como en el caso sublite se trata de la comparación entre dos signos marcarios referentes a productos farmacéuticos, a medicamentos, según lo que ha dicho tanto la doctrina como el Tribunal, **debe guardarse un cuidado especial al realizar el cotejo correspondiente con el fin, por un lado, de no incurrir en un rigorismo extremo que impida la posibilidad de competencia y, por otro, de no caer en laxitudes de tal naturaleza que permitan la confusión y las equivocaciones en el consumidor, las cuales en este tipo de productos pueden tener consecuencias mucho más allá de lo simplemente económico**" (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-99, 1999).

Estas son, en consecuencia, las pautas que se deben adoptar cuando nos encontramos ante signos arbitrarios o de fantasía, que pretenden proteger productos farmacéuticos.

El siguiente análisis es: ¿qué pasa cuando los nombres elegidos son tomados de la sustancia que conforma el elemento principal y activo del medicamento? Es claro que no se podría reconocer exclusividad a una sola persona sobre dichos elementos.

En la industria farmacéutica es muy común, que el nombre del producto emplee radicales de los nombres de las sustancias químicas con las que se elabora, también pueden referirse al órgano del cuerpo humano al cual está dirigido el medicamento o incluso a la propia enfermedad, en todos estos casos es evidente que los mismos no son los que le van a otorgar distintividad al signo, sino sus restantes elementos. Usualmente, estos sufijos o prefijos al estar contenidas en una gran cantidad de marcas, no pueden servir de obstáculo para el registro de otros idénticos o similares y por lo mismo, deben coexistir pacíficamente en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a los términos de uso común considera: "Es indudable que en el mundo de las marcas, ciertos prefijos o radicales han pasado a ser de uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad, motivo por el

cual ninguna persona en particular puede apropiarse de ellos. **Resultaría absurdo y, por lo mismo, contrario al espíritu de la ley, que una persona propietaria de una marca conformada con un prefijo de uso común, fundamentara en ese solo hecho la posibilidad de que prosperara una oposición al registro de otra marca que contuviera el mismo radical de uso común.**” (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 37-IP-98, 1999).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina incluso ha sostenido que dichos términos, por excepción, deben ser excluidos al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión.

“En las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan, elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas **“este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”**. (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial No. 40-IP-2001, 2001, en donde se ratifican los criterios de los procesos 13-IP-97, reiterado a su vez en el proceso 4-IP-2001, tomando además criterios del tratadista Jesús Gómez Montero Revista General de Derecho, Valencia España, Octubre-Noviembre de 1993, p. 10389).

Se ha permitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, incluso ejemplificar algunos términos que son considerados de uso común, en productos que pretenden proteger preparaciones farmacéuticas.

“El uso primario de los vocablos en comento, no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y

cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose en todo momento, una similitud gráfica, conceptual o ideológica, en los términos arriba enunciados.

Pueden mencionarse entre estos sufijos y prefijos comunes: derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erbi, fosto, sano, bio, derm, efor, etc. y otros que por el número de marcas que se confieran pasarán a la categoría de *comunes*.” (Resaltados fuera de texto) (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso de Interpretación Prejudicial 40-IP-2001, caso ASEPTIBAC).

En consecuencia, los términos de uso común no pueden ser apropiados de manera exclusiva por persona alguna, al ser incapaces de diferenciar, por sí mismos, los productos que pretenden proteger, toda vez que en ellos no reposa la fuerza distintiva del signo; y en consecuencia, tampoco pueden ser el obstáculo para el registro de otros signos que los contengan.

“Al construirse una denominación utilizando términos de uso común, genéricos o descriptivos, como ellos no pueden ser objeto de apropiación individual, su titular no puede impedir la inclusión de los mismos en marcas de terceros, teniéndose como resultado la existencia de una marca débil, hasta el punto de que en estas circunstancias, podría no resultar oponible a otra marca compuesta, por ejemplo, con raíces idénticas pero con desinencias distintas” (Proceso de Interpretación Prejudicial 43-IP-2003, 2003).

4. Familia de Marcas

Las marcas seriadas, o familias de marcas, conforme la doctrina lo ha expuesto, son conjuntos de marcas, pertenecientes a un mismo titular, que presentan determinado elemento común, lo que permite a los usuarios presumir un origen común para todas ellas y para los productos que

identifican. A los efectos de los registros marcarios y de la determinación de la existencia de infracciones contra signos ya registrados, **la configuración de marcas seriadas tiene sustancial importancia, pues las posibilidades de confusión se incrementan notablemente en la medida en que el signo que se desea registrar, o que se considera en infracción a las marcas seriadas ya registradas, incluya el elemento común que caracteriza a éstas.** (BERTONE, L.E & CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. 2003, pág. 260).

Generalmente en este tipo de signos, la repetición de un elemento dominante produce en el consumidor una impresión general común y familiar y es por este motivo por el que debe existir una protección especial a este tipo de signos, fundamentalmente, frente a terceros que sin contar con ningún tipo de relación, ni legal ni comercial, pretenden utilizar dicho elemento dominante de las marcas seriadas, para acompañar al nuevo signo que se pretende inscribir. Lo que se busca, entonces, es evitar el riesgo de confusión indirecta que se puede generar en el público.

El riesgo de asociación no es una figura distinta y, por lo mismo, una alternativa del riesgo de confusión. (Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J., Botana Agra, M. 2009, pág. 616)

Para que exista una familia de marcas, en primer lugar, debemos considerar que el elemento común de todas ellas, debe ser per se suficientemente distintivo. Bajo ningún supuesto se puede aceptar que se trata de un término de uso común o sea un término genérico o descriptivo. En segundo lugar, no procederá tan solo invocar que se trata de una familia de marcas o seriadas para que exista la protección, se deberá demostrar el uso efectivo de las marcas.

El riesgo de confusión por la existencia de una familia de marcas, es un caso de excepción, no se trata de comparar una marca con otra a fin de determinar si existe o no riesgo de confusión, sino de analizar la asociación mental que hace el consumidor relacionando a los signos con un único origen empresarial, ocasionando un serio quebrantamiento de los derechos patrimoniales del titular de la familia de marcas.

“El riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista, en este supuesto el consumidor no adquiere un producto o servicio por otro, sino que, por la creencia errónea por el parecido de los signos, asume que son productos de un origen empresarial igual y con una calidad determinada que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior; no se requiere la certeza de la asociación”¹⁴

5. Marcas que incorporen la denominación social o nombre de la empresa solicitante

El hecho de que en una marca se incorpore el nombre comercial de la empresa solicitante, no le da per se distintividad al signo, ni disminuye la probabilidad de confusión respecto de otros existentes en el mercado, en especial cuando hay identidad o similitud respecto de los demás elementos. Sería muy fácil obtener una marca ajena o aproximarse a ella, tan solo incorporando la denominación social o nombre de la empresa solicitante, esto es justamente lo que se pretende evitar.

En principio el uso de la denominación social es permitido, lo que se debe precautelar es que no lesione derechos prioritarios.

6. Marcas Notorias

La doctrina sostiene que cuando el signo prioritario es notoriamente conocido, se acrecienta la posibilidad de confusión, debiendo consiguientemente apreciar con rigurosidad la similitud de los signos e interpretarse ampliamente la semejanza de productos o servicios individualizados (CHIJANE, D., 2007, pág. 408).

Aún cuando es un principio general aplicable a las marcas notorias y que nosotros coincidimos plenamente, en la práctica nuestra oficina nacional

¹⁴ “Manual para el Examen de Signos Distintivos”, Parte C, Pág.4, tomado de la Resolución de la DNPI No. 987693.

competente, adopta dos criterios absolutamente contrapuestos, causando muchas veces inseguridad jurídica por esta falta de definición. La primera tendencia se inclina a pensar que la notoriedad del signo prioritario, es factor de distinción, es decir, se alega que el público consumidor identifica perfectamente al signo notorio y por lo mismo no podrá ser confundido por uno similar que pretende asociarse al primero. La segunda tendencia es por el contrario sumamente proteccionista, sostiene que por ser muy sensibles al riesgo de confusión, este tipo de marcas, deben gozar de una protección reforzada.

De acuerdo a la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo que respecta a casos de marcas notorias, es que el examen debe ser más riguroso cuando nos encontramos ante esta clase de signos:

“La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias o comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad y permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro signo similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con los consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando el signo notorio o renombrado”. (Proecos de Interpretación Prejudicial 20-IP-97, 1998)

La protección especial de las marcas notorias encuentra su fundamento no sólo en combatir la mala fe y el riesgo de confusión que se puede generar en el público consumidor por la identidad o semejanza de los mismos, sino también evitar la llamada dilución de la fuerza distintiva, que el consumidor que la tiene perfectamente identificada, no se vea engañado por cualquier otro signo similar que pretenda fácilmente asociarse a ella. De esta

manera no solo se protege al signo, sino también al titular del derecho y debe ser una consideración especial por parte del juzgador, al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión entre dos signos, conforme lo establece nuestra propia norma comunitaria en su artículo 136, literal h), cuando dispone:

Art. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación **con ese tercero** o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (Resaltados fuera de texto)

Es preciso tomar en cuenta que la marca notoria, por constituir un signo distintivo notoriamente conocido goza de mucho mayor protección que la marca que no lo es, a tal punto que constituye una excepción al sistema atributivo o registral y al principio de especialidad. En cuanto al primero, la Decisión 486 de la Comunidad Andina expresa:

“**Art. 229.-** No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

- a) **No esté registrado o en trámite de registro** en el País Miembro o en el extranjero;
- b) No haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) No sea notoriamente conocido en el extranjero...”

CAPÍTULO IV: “SISTEMA MARCARIO NACIONAL: ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”

1. Descripción y análisis del Esquema de las Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

Una vez analizadas centenares de Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, examinaremos de manera general el esquema usual utilizado por nuestra Oficina de Marcas al momento de emitir sus resoluciones, y en cada una de sus etapas mencionar o destacar algunas observaciones, concluyendo si éste esquema es o no adecuado y si se ajusta o no a los presupuestos y requisitos que debe reunir un acto administrativo y que fueron estudiados en el capítulo uno de esta tesis.

ESQUEMA DE LAS RESOLUCIONES

Número de Resolución	Todos los casos estudiados tienen un número de Resolución sin embargo el mismo no es secuencial ni cuenta con forma de búsqueda en sus sistemas internos.
Número de Trámite y Signo solicitado	Siempre se hace mención al número del trámite y al signo que se está analizando que es el número originario que se impregnó en la solicitud o petitorio de registro.

<p>Dependencia de la cual emana el acto administrativo, lugar, día y hora de su elaboración</p>	<p>Todas las Resoluciones analizadas corresponden a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y en las mismas siempre se hace mención expresa del lugar, fecha y hora de la Resolución.</p>
<p>ANTECEDENTES</p>	<p>En todas las Resoluciones analizadas, el primer antecedente que se menciona es el de la solicitud de registro que se ha presentado ante el IEPI, a saber:</p> <p>1. <i>El día XX del mes de... del año..., la persona natural o jurídica XXX, solicitó el registro del signo... para proteger producto o servicio, según el caso.</i></p> <p>Acto seguido menciona la presentación de la correspondiente oposición:</p> <p>2. <i>Con fecha XX del mes de... del año ..., la persona natural o jurídica presenta oposición, manifestando ser titular del signo ... que protege determinado producto o servicio o generalmente se menciona solo el número de clase internacional sin mencionar lo que protege. Sin embargo, en ciertos casos sí se menciona la clase entera.</i></p> <p>En este punto, las resoluciones no hacen referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición. La DNPI debe y está obligada por ley a fundamentar sus</p>

	<p>decisiones y para esto debe expresar con claridad y precisión los argumentos de las partes para luego, en base a ellos, fundamentar su decisión y además para que el posible revisor de esa decisión pueda efectivamente analizar si la decisión resuelta fue debidamente motivada y correctamente tomada.</p> <p>El siguiente antecedente es plasmar en la resolución el traslado que se hace al solicitante con la oposición presentada para que pueda hacer uso de su legítimo y constitucional derecho a la defensa:</p> <p>3. <i>Mediante providencia de día XX del mes... del año..., se corrió traslado al solicitante con la oposición, concediéndole el término de 30 días para que conteste.</i></p> <p>4. <i>Con fecha XX del mes de ... del año ..., la persona natural o jurídica solicitante, contesta la oposición presentada.</i></p> <p>Como mencionamos anteriormente, lo máximo que se indica en la resolución es que el solicitante niega los fundamentos de hecho y de derecho, sin entrar a detallar cuáles son estos. Tampoco se incorporan las pruebas que tanto actor como demandado en determinados casos adjuntaran ni los alegatos o informes en derecho que también se suelen presentar. Ya recalcamos la importancia que reviste el detallar o mencionar estos fundamentos.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">CONSIDERANDOS PARA RESOLVER</p>	<p>Los considerandos que se repiten en todas las resoluciones analizadas son los que mencionaremos a continuación. Lo que primero se considera para resolver es la base legal por la cual la DNPI es competente para resolver sobre el registro de una marca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Que de conformidad con lo que dispone los artículos 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca.”</i> • Que respecto de la oposición presentada por... se ha podido verificar que ésta es titular de la marca... registro XX que <i>protege (productos o servicios), en la clase internacional XX.</i> Con esto se justifica el legítimo interés del opositor. <p>Así mismo, para expresar que la DNPI se debe fundamentar, no sólo en los hechos o antecedentes, en los argumentos legales, en la doctrina y jurisprudencia utiliza generalmente esta frase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“La resolución de determinar si entre dos o más signos existe o no el riesgo de confusión corresponde a la autoridad, la que decidirá basándose en criterios</i>
---	---

	<p>doctrinales y jurisprudenciales conjuntamente con un análisis de visión y <i>audición de los signos confrontados</i>".</p> <p>Como parte del cotejo marcario y ratificándose nuevamente en la utilización de las reglas de Breuer Moreno para realizar el mencionado cotejo, las resoluciones analizadas cuando deciden conceder el registro suelen mencionar la siguiente frase:</p> <p><i>"Que el cotejo marcario debe efectuarse del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas aceptadas de forma unánime, como son que las marcas deben ser vistas de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto, sin fraccionarlas, una después de la otra, tomando el criterio que tendría el consumidor medio, apreciando las semejanzas y no las diferencias, sin detenerse a analizar los detalles. En virtud de esto, luego del análisis correspondiente se concluye que la marca solicitada es suficientemente distintiva frente a la marca opositora, ya que todos los elementos que posee el signo ... son diferentes y por tanto inconfundibles frente a la marca opositora, al igual que frente al público consumidor, otorgándole suficiente distintividad para permitir su registro, sin que exista ningún riesgo de confusión y peor aun de asociación en el público consumidor"</i></p> <p>Gran parte de las resoluciones contienen un</p>
--	--

	<p>considerando que menciona los requisitos para que una marca sea considerada como tal, y, expresan que en el caso de una oposición, se debe aplicar la regla de “visión en conjunto” mencionada en este capítulo dos por el autor Breuer Moreno:</p> <p><i>“Que una marca para que sea considerada como tal debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de marcas reglas que según las ha delineado la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en este y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente y no de manera aislada”.</i></p> <p>Sin embargo en la mayoría de los casos solamente se detalla esta frase sin haber hecho en realidad el análisis concienzudo y motivado que requiere nuestra legislación y mencionado</p>
--	---

en el capítulo uno de esta tesis.

Otra de las frases comúnmente utilizada por la DNPI es: *“que una vez realizado el cotejo respectivo entre la denominación de la marca del opositor ... frente a la denominación solicitada ..., y habiendo realizado el análisis de acuerdo a lo recomendado por la doctrina, esto es, que los signos sean vistos de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto, sin fraccionarlos, uno después del otro, desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, entre otras, se concluye que ...”*

La frase o argumento de mayor uso en las resoluciones y que en muchos de los casos solamente sirve como “argumento” para la decisión, sin que se haga un verdadero análisis y motivación de las resoluciones es la siguiente:

*“Que realizado el cotejo marcario entre los signos en controversia...(opositor) y ...(solicitado), se tiene que no existen semejanzas, ya que **en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman las marcas en pugna, se advierte una evidente disparidad entre ellas, porque si bien tienen coincidencias***

parciales, cada signo tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado, pues la coincidencia parcial no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes como en este caso son diferentes.” (Resaltados fuera de texto).

Entendemos que estos párrafos citados que se expresan en muchas de las resoluciones revisadas son de autoría de la DNPI, ya que no se cita ninguna fuente.

En cuanto a interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dos son las más citadas para justificar la utilización de las reglas de cotejo marcario analizadas en este capítulo, la primera el proceso 1-IP-99 que manifiesta: “*Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se compara, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá*

ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen desprender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de *marca*.”

El segundo proceso comúnmente mencionado es el 1-IP-87 que establece: “*Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede de tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de *marca*. “*

Se mencionan diversos autores y sus criterios en las resoluciones dependiendo del caso, sin embargo la cita de la doctrina que generalmente acompaña a estas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina es la de los autores Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra “La Propiedad Industrial” cuando dicen: *“No puede olvidarse que la marca tiene en sí misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o partes con el fin de hacer improcedente una marca.”*

Se cita con frecuencia también a Otamendi cuando señala: *“La parte preponderante es el conjunto, el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes en forma arbitraria”.*

La Dra. Thaimy Márquez y su Manual para el Examen de signos distintivos suele ser también muy mencionado: *“La distintividad está considerada como característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, y aquella radica en la posibilidad necesaria de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie. Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios. La distintividad exige por lo tanto que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie”.*

	<p>Téngase en cuenta que este Manual fue elaborado en base a la legislación vigente contemplada en la Decisión 344, la cual está derogada por la Decisión 486.</p> <p>Como último considerando y previamente a resolver, se manifiesta que realizando el examen de registrabilidad (que no se lo detalla) y basado en los antecedentes, muchas veces solo incluyendo las frases antes mencionadas sin un verdadero análisis y motivación, se menciona:</p> <p><i>“Que realizado el examen de registrabilidad y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado se concluye que la marca solicitada cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por consiguiente no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones relativas contenidas en el literal a) del Art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el literal a) del Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual”.</i></p>
<p>RESOLUCIÓN</p>	<p>Por lo expuesto, esta Dirección en ejercicio de sus funciones:</p>

	<p>RESUELVE: Aceptar o Rechazar la oposición u oposiciones presentadas y consecuentemente de la decisión anterior, Conceder o denegar el registro del signo solicitado.</p> <p>Las mismas resoluciones ratifican y confirman que son actos administrativos que como analizamos deben ser debidamente motivados so pena de nulidad absoluta conforme a nuestra Constitución:</p> <p><i>“El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado; por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.”</i></p> <p>Nótese que se enuncia la frase “una vez causado estado”, cuando no es requisito legal que se cumpla este requisito para acudir a la vía Contencioso Administrativa, se puede interponer directamente este tipo de recurso judicial.</p>
--	---

Firma del Responsable	Todos tienen la firma del Delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial
RAZÓN	Fecha de la Notificación en los casilleros del IEPI, judiciales señalados para el efecto, o en el caso de provincias, dirección domiciliaria del administrado.
Firma del Secretario	Siempre están firmados por el Secretario, quién da fe de la fecha de la notificación.

2. Estudio de Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI y aplicación de las reglas para el cotejo marcario

Dentro del presente sub tema, analizaremos detenidamente ciertos casos puntuales, en los que la Administración ha cometido errores evidentes tanto de forma como de fondo¹⁵.

ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS RELEVANTES

1. CHOCOLATE vs. CHOKOLAT & DESIGN

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 1101347 9 de Marzo de 2011
--	--

¹⁵ El texto completo de las resoluciones, se pueden revisar en detalle dentro del anexo 1 del presente trabajo de titulación.

Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 211879-09 CHOKOLAT & DESIGN Clase 25
Oposición presentada por: Marca Clase	BÁSICOS S.A. CHOCOLATE Clase 25

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución se señala que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada en el año 1989, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Luego de los tres primeros considerandos de cajón que utiliza la administración, en el considerando CUARTO, manifestó:

“Que el principio comparativo debe partir de la totalidad de las sílabas y letras que constituyen la integridad de las palabras, esta regla general interpretativa tienes sus excepciones, cuando se trata de palabras de uso común o genéricas, estas no son susceptibles de apropiación exclusiva, ni pueden servir para discriminar entre distintitas denominaciones, por lo tanto cuando tienen principio genérico o común hay que prescindir de estos términos y atender a los restantes elementos.”

Es decir, para la autoridad administrativa la palabra CHOCOLATE es un término de uso común o genérico y por lo mismo, no puede otorgarse exclusividad a una sola persona sobre dicho signo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: "...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." (Resaltados fuera de texto) (Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-89, 1989).

Si la palabra CHOCOLATE pretendiese identificar productos comprendidos en la clase internacional No. 30, en los que se encuentran entre otros los chocolates, en principio sería absolutamente correcta la afirmación anterior. Sin embargo, parece que se confundió la autoridad y olvidó que las marcas en conflicto lo que protegen son productos encasillados dentro de la clase internacional No. 25. En consecuencia, es imposible afirmar que existe genericidad, menos aún uso común de la palabra chocolate para productos de la clase internacional No. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sido muy claro en diferenciar la genericidad marcaria de la genericidad gramatical, cuando ha señalado: la "genericidad" de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. (Proceso de Interpretación Prejudicial 19-IP-96, 1998).

En el considerando QUINTO por su parte, utiliza uno de los típicos párrafos a los que hicimos mención en el análisis del esquema y que expresamente señala:

"Que realizado el cotejo marcario entre los signos en controversia CHOCOLATE –opositor– y CHOKOLAT & DESIGN –solicitado–, se tiene que **no existen semejanzas**, ya que en una visión en conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman

los vocablos de las marcas en pugna, se advierte una evidente disparidad entre ellas y cada signo tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado” (Resaltados fuera de texto)

Es decir, para la autoridad administrativa, los signos **CHOCOLATE** y **CHOKOLAT** son absolutamente diferentes. Seguramente la letra K y la omisión de la vocal E por parte del signo solicitado, son elementos que le otorgan una significativa carga diferencia respecto de la marca registrada y por lo mismo su coexistencia en el mercado sin generar confusión es posible.

Posteriormente, en el considerando OCTAVO se cita una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que hace referencia a marcas que protegen productos farmacéuticos, en que se señala que en este tipo de signos existen varios prefijos y sufijos comunes, utilizados por varios titulares y por lo mismo, que éstos no pueden servir de obstáculo para impedir el registro de otros.

Las marcas en conflicto no sólo que no protegen productos de la clase internacional No. 30, en la que se encuentran los chocolates, como lo habíamos manifestado precedentemente y que fue la primera equivocación por parte de la Autoridad, menos aún protegen productos farmacéuticos comprendidos en la clase internacional No. 5, en consecuencia, no entendemos cuál fue la razón para incluir esta cita impertinente dentro de la Resolución.

En el considerando NOVENO citando a la Dra. Thaimy Márquez, quien elaboró el Manual para el Examen de Signos Distintivos, se señala en la parte final:

“... La distintividad exige por lo tanto que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie... Calidad que el signo solicitado cumple a cabalidad”.

Es decir CHOKOLAT, para la administración, es un signo que cumple a cabalidad con el requisito de distintividad que se exige para el registro de una marca, no afecta bajo ningún supuesto a la marca previamente registrada CHOCOLATE pues no existen semejanzas entre los signos, y por lo mismo puede estar presente en el mercado sin generar confusión en el consumidor. Es por este motivo que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en este caso resolvió rechazar la oposición planteada y conceder el registro de la marca CHOKOLAT & DESIGN para proteger productos de la clase internacional No. 25.

Consideramos que si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial hubiere expresado con claridad y precisión los argumentos de la opositora en los ANTECEDENTES de la resolución y no se hubiere limitado tan solo a citar interpretaciones prejudiciales, doctrina y un Manual para el Examen de Signos Distintivos desactualizado, sin realizar un verdadero análisis y motivación de los mismos, hubiere podido fundamentar mejor su decisión, cometer menos errores y precautelar de mejor manera un derecho ya existente perteneciente a un tercero.

2. LA COSECHA vs. COSECHA

<p>Número de Resolución y fecha de notificación.</p>	<p>Resolución No. 1102422 30 de Agosto de 2011</p>
<p>Número de Trámite y Signo solicitado Clase</p>	<p>Trámite No. 236703-10 COSECHA Clase 32</p>

Oposición presentada por: Marca Clase	ALESFECUADOR CIA. LTDA. LA COSECHA Clase 33
--	---

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución tan solo se limita a señalar que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Luego del primer considerando de cajón que utiliza la administración para determinar que es competente, en el considerando SEGUNDO, manifestó:

“Que, respecto a la oposición planteada es importante considerar que la palabra “COSECHA” adolece de cierta debilidad al ser un término descriptivo y de uso común en varias clases internacionales, por lo tanto no debe constituirse en un obstáculo para un posterior registro que incluya dentro de su conjunto este elemento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiteradas ocasiones ha manifestado que el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros terceros pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad...”

Respecto de este considerando, es necesario hacer dos precisiones:

- Según nuestra Oficina de Marcas, la palabra “COSECHA” es un término descriptivo y de uso común y por lo mismo no puede impedir el registro de otros que en su conjunto tengan dicha denominación.

Parecería que la autoridad se olvida que existe la presunción de legalidad del acto administrativo que concedió el registro de la primera

marca COESECHA y por lo mismo, una vez producido y en firme tiene pleno efecto jurídico y no puede desconocerse ni suprimirse de la vida jurídica, mientras no se declare nulo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que: “No podría sostenerse que es inválida una decisión de rechazo de registro, basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento -por parte de quien pretende registrar un signo similar (en este caso por parte de la propia administración)- de que la marca registrada de la cual se predica la semejanza era genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado (presunción de legalidad), el registro de la marca anterior goza de legalidad y es totalmente válido”. (Proceso de Interpretación Prejudicial 21-IP-97, 1997)

Entonces, si la parte contraria o la administración consideran que el registro de la marca COSECHA es inválido, deberán demandar la nulidad de dicho registro, sin embargo, mientras exista jurídicamente dicha marca, es absolutamente válida y su titular puede ejercer efectivamente su derecho a impedir que terceros utilicen un signo idéntico o similar para proteger los mismos productos o relacionados.

- El segundo elemento para precisar de este considerando es que la administración sostiene que un tercero puede incluir un término de uso común en su signo, siempre que incluya elementos que formen un conjunto marcario con distintividad.

Como lo manifestamos precedentemente, para la administración COSECHA es un término descriptivo y podría ser utilizado si a dicho signo se acompaña otros elementos. Pero de lo que podemos apreciar, el signo solicitado está compuesto exclusivamente de una sola palabra “COSECHA”. La conclusión más lógica en este punto sería que la Administración va a denegar el registro, por constituir un signo descriptivo que no posee otros elementos que le otorguen distintividad, sin embargo continuemos analizando para ver que es lo que pasó en este caso.

En el considerando tercero por su parte, se hace una cita respecto a la especialidad de los productos y ya en el considerando CUARTO expresamente se señala:

“El signo solicitado para registro, pretende proteger Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos (jugos) de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas; productos de la clase internacional No. 32; en tanto que el signo opositor protege: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, toras, pastelería y confitería, helados comestibles; levaduras y polvos para esponjar; miel, jarabe de melaza; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; productos distintos y fácilmente diferenciables de los productos que se pretende proteger con el signo solicitado para registro”

En virtud de lo anterior, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición y aceptar el registro de la marca COSECHA.

¿Cómo es posible que en un primer momento se señale que COSECHA es un término descriptivo y que en todo caso podría acceder al registro si está compuesto por otros elementos, pero en este caso el signo solicitado está compuesto exclusivamente por una sola palabra que a juicio de la administración es descriptiva del tipo de productos que se pretende proteger e igualmente se concedió?

Por otro lado, ¿cómo en los antecedentes de la Resolución, se señaló que la marca LA COSECHA, base de la presente oposición, protegía productos de la clase internacional No. 33, es decir, bebidas alcohólicas, con excepción de las cervezas, y luego en el considerando CUARTO al momento de referirse a los productos de la marca registrada se cita a todos los productos comprendidos en la clase internacional No. 30?

Es evidente una vez más, que si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial hubiere expresado con claridad y precisión los argumentos de la opositora en los ANTECEDENTES de la Resolución y no hubiere cometido el grave error de comparar productos diferentes al momento de realizar su análisis, su decisión hubiese sido otra, una vez más precautelando de mejor manera un derecho ya existente perteneciente a un tercero.

3. BOCATTI / BOCATO vs. BOCATTO PRODUCTOS FANDOLI MÁS DISEÑO

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 1102693 14 de Octubre de 2011
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 177552-06 BOCATTO PRODUCTOS FLANDOLI MAS DISEÑO Clase 29
Oposición presentada por: Marca Clase	FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7 S.A. BOCATTI Clase 29 MEALS DE COLOMBIA S.A. BOCATO Clase 30 ASOCIACION Y CUENTAS EN PARTICIPACION GRUPO FIOCA BOCATTO DA FIORENTINO Nombre Comercial y Clase 43

	ESTHELA CATALINA FONTANA ZAMORA BOCATTI Nombre Comercial
--	--

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución como es costumbre, tan solo se limita a señalar que al signo solicitado se le han opuestos varias compañías y una persona natural, titulares de marcas registrada y/o nombres comerciales, sin embargo, en ningún momento se hace referencia a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de las oposiciones.

Luego de los típicos considerandos de cajón que utiliza para determinar que es competente y que le corresponde determinar si existe o no riesgo de confusión, en el considerando TERCERO, se limita a señalar que la señora ESTHELA CATALINA FONTANA ZAMORA, no solo tiene registrada la marca BOCATTI como nombre comercial, sino que también posee registrado dicho signo en la clase internacional No. 29.

Posteriormente, en el considerando CUARTO analiza las 3 oposiciones presentadas contra el registro del signo BOCATTO PRODUCTOS FLANDOLI MAS DISEÑO, en conjunto, manifestando:

“...en el archivo a cargo de esta Dirección se ha encontrado una gran variedad de signos registrados con la partícula BOCA destinados a proteger productos de la clase internacional No. 29, de entre los cuales se destaca BOCCATO DI CARDINALE, DI BOCCA y BOCARICCOS de propiedad de titulares distintos a los opositores y al solicitante.”

A continuación en el considerando QUINTO, señala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin realizar ninguna cita o referirse a algún proceso de interpretación prejudicial en particular, ha manifestado

que el titular de una marca no puede obtener el monopolio de una expresión usual.

Luego de esta afirmación, en el considerando SEXTO concluye que: “en base a lo expresado los opositores no pueden pretender reclamar exclusividad de esta partícula”

Es decir, para nuestra autoridad administrativa la partícula BOCA es un término de uso común en la clase internacional No. 29 y 30. Independientemente de que estamos en total desacuerdo con dicha aseveración, creemos que para poder afirmar lo sostenido, se debió haber realizado un estudio más detallado de lo que es un término de uso común, limitarse a citar 3 registros, no es un argumento sólido para afirmar el uso común de la partícula BOCA.

En el considerando SEPTIMO por su parte, hace referencia a la regla de la visión en conjunto de los signos y se permite ubicarlos a todos ellos en su conjunto para apreciarlos.

Considerandos OCTAVO y NOVENO cita interpretaciones prejudiciales que hacen relación a las reglas del cotejo marcario y al hecho de que cuando nos encontramos ante marcas mixtas, hay que primero determinar cuál es el elemento dominante.

Para en el considerando UNDECIMO sostener que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo, e inconfundible con los signos opositores y en consecuencia su coexistencia es absolutamente lícita. Por lo que en su parte resolutive señala:

RESUELVE: 1. Rechazar la oposición presentada por la compañía FERTISA FERTILIZANTES TERMINALES Y SERVICIOS S.A. (sic); 2. Conceder el registro de la marca FERTI PLUS + DISEÑO DE ETIQUETA (sic) solicitada por ANDRES GIOVANNI FANDOLI VELEZ, para proteger productos de la clase internacional No. 29.

¿Qué le pasó a la autoridad en este caso? existían 4 oposiciones, claro está que una de ellas fue presentada extemporáneamente, sin embargo en la parte resolutive hace referencia a una oposición de una compañía que no tiene nada que ver en el presente proceso FERTISA FERTILIZANTES TERMINALES Y SERVICIOS S.A., luego concede una marca igualmente absolutamente ajena FERTI PULUS + DISEÑO DE ETIQUETA.

Es evidente, que nuestra Dirección Nacional de Propiedad Industrial en este caso utilizó un formato de una Resolución anterior y cometió el grave error de ni siquiera cambiar el nombre del opositor, por los reales opositores en este caso y tampoco cambió el nombre de la marca que concedía.

Si hubiere analizado más a fondo el tema de las palabras de uso común, hubiere concluido de manera acertada, que BOCA no es un término de uso común y que efectivamente dicho registro sí afectaba derechos pre-existentes a favor de terceros, por lo que lo hubiere denegado.

4. RUSKAYA vs. RUSKY

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 96496 16 de Enero de 2009
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 167210-06 RUSKY Clase 32
Oposición presentada Marca Clase	INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA Clase 33

En el presente caso como es lo usual, dentro de los antecedentes simplemente se señala que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Luego del primer considerando a través del cual determina que es competente, en el considerando SEGUNDO, manifiesta:

“Que de la búsqueda realizada en el archivo de la Dirección Nacional, se pudo constatar que LUIS FELIPE MONTALEZA JIMENEZ es titular de la marca RUSKY título No. 24099-03 con la que protege productos de la clase internacional No. 29, por consiguiente el solicitante ya tiene derechos sobre el término RUSKY y sus derivaciones y con un nuevo registro puede ampliar la protección incluyendo nuevos elementos, lo que se conoce en la doctrina como marca defensiva...”

Dentro de este mismo considerando se permite citar una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que así mismo cita al autor Carlos Mascareñas, quien se refiere a las marcas defensivas.

En virtud de lo anterior, en el considerando TERCERO considera que el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos por nuestra normativa para acceder al registro y por lo mismo resuelve rechazar la oposición y conceder el registro.

En el presente caso, la autoridad administrativa ni siquiera se dio el trabajo en ninguno de los considerandos de mencionar los argumentos de la parte opositora y tan sólo se limitó en señalar que el signo RUSKY constituye una marca defensiva y por lo mismo susceptible de registro.

Si hubiere estudiado más a fondo el tema de las marcas defensivas y no tan solo, en un considerando, limitarse a señalar que el solicitante ya tiene un registro en otra clase con la misma denominación, se hubiere percatado

que efectivamente es posible el registro de las llamadas marcas defensivas, siempre y cuando no afecten derechos de terceras personas. La posición de nuestra Oficina de Marcas fue ilegal y contraria a la protección del derecho marcario.

Bajo el argumento anterior, se podrían permitir registros idénticos, a favor de distintos titulares, violentando derechos marcarios de titulares anteriores.

Si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial hubiere expresado con claridad y precisión los argumentos de la opositora en los ANTECEDENTES de la Resolución y no se hubiere limitado a señalar que el solicitante tiene ya registrado dicho signo en una clase totalmente diferente a la actualmente pretendida, seguramente su decisión hubiese sido otra, precautelando de mejor manera un derecho ya existente perteneciente a un tercero.

5. CERTICAN / ZETINA / CERTINA y ERTINA vs. CERTINA

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 99566 30 de Junio de 2010
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 205843/08 CERTINA Clase 05
Oposición presentada Marca Clase	NOVARTIS AG CERTICAN Clase 05

	<p>PHARMABRAND S.A. ZETINA Clase 05</p> <p>CERTINA AG CERTINA (Marca Colombia) Clase 14</p> <p>LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. ERITINA Clase 5</p>
--	--

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución se señala que al signo solicitado se le han opuesto varias compañías, titulares de marcas registradas en años anteriores, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establecen y son base de la oposición.

Luego del primero considerando de cajón que utiliza la administración para justificar legalmente su competencia, a continuación y en relación a la primera oposición (CERTICAN), sin detallar análisis alguno en el considerando SEGUNDO, utiliza uno de los típicos párrafos a los que hicimos mención en el análisis del esquema y que expresamente señala:

“Que respecto a la oposición presentada por Novartis, comparado el signo solicitado CERTINA con la marca registrada CERTICAN, en una visión en conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética, teniendo en cuenta, por lo tanto en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, se advierte una evidente disparidad entre ellas,

porque si bien tienen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el *mercado*". Luego de la palabra "fonética" eliminan la siguiente frase del párrafo que siempre es utilizado: "y gráfica en fonemas o voces parciales." Es decir, al supuesto análisis realizado le eliminaron lo gráfico y de voces parciales.

Es decir, para la autoridad administrativa, los signos **CERTINA** y **CERTICAN** son absolutamente diferentes. Seguramente la letra C y el cambio en el orden de las letras NA por AN, son elementos que le otorgan una significativa carga diferencial respecto de la marca registrada y por lo mismo su coexistencia en el mercado sin generar confusión es posible. Sin importar que la decisión del IEPI en este caso fuera desechar ésta oposición, lo importante a destacar es que no se detalla análisis alguno de los motivos de su resolución, sino que solo se limita a mencionar la frase que sale en todas las resoluciones.

Adicionalmente, y como mencionamos en el esquema de las resoluciones, se incluye la interpretación prejudicial No. 1-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por la cual se justifica la utilización de las reglas de cotejo marcario analizadas en el capítulo dos de este trabajo de titulación que dice: *"Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se compara, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen desprender en la práctica la primera impresión o*

impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de *marca.*”

En el considerando TERCERO “compara” los signos ZETINA con CERTINA, la segunda oposición presentada, y determina que existen semejanzas fonético-auditivas, capaces de producir confusión en el público consumidor, más aún cuando el signo solicitado pretende proteger especialmente productos farmacéuticos de uso humano. Es decir, ahora en sentido contrario, llega a la conclusión de que sí son confundibles aún cuando tampoco realizó un análisis completo. A continuación se detalla la interpretación prejudicial IP-87 que se incluye en la mayoría de las resoluciones del IEPI.

La resolución no expresa nada en cuanto a que son marcas que corresponden a la industria farmacéutica y deben tener un tratamiento especial. Como analizamos en el capítulo tres de esta trabajo de titulación, la Jurisprudencia se inclina porque el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo para el caso de marcas farmacéuticas, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica. (Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-99, 1999).

En el presente caso aunque se decidió no conceder el registro de la marca CERTINA, no se analizó debidamente el tema de las marcas farmacéuticas y simplemente se dice que se acepta una de las oposiciones como ya vimos y se niega el registro de la marca.

En lo que respecta a la tercera oposición, en los considerandos QUINTO y SEXTO se limita a señalar que los productos protegidos por los signos en conflicto son diferentes (clase 5 vs. 14). En el considerando SEPTIMO se

cita una interpretación prejudicial respecto a la confusión en cuanto a los productos que protegen los signos, para concluir en los considerandos OCTAVO y NOVENO que la opositora no ha probado la supuesta notoriedad alegada.

Lo cierto es que no se hace un verdadero análisis de la notoriedad. La doctrina y jurisprudencia han señalado, que cuando nos encontramos ante signos notoriamente conocidos, lo que se pretende evitar es la dilución de la fuerza distintiva de dicho signo, que el consumidor no se vea engañado por cualquier otro signo similar que pretenda fácilmente asociarse a ella. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio adquirido y esta debe ser una consideración especial por parte del juzgador, al momento de determinar la existencia o inexistencia de confusión entre dos signos. En este caso, limitarse a citar una interpretación prejudicial (No. 21-IP-98) y a decir que no se encontró prueba fehaciente para considerar a la marca CERTINA es notoria, no es un argumento suficiente.

En el considerando DECIMO por su parte, tan solo señala respecto de la última oposición que los signos en conflicto CERTINA y ERTINA en su conjunto contienen elementos que los hacen diferenciables, por lo que su coexistencia puede ser posible. Luego en el considerando DECIMO PRIMERO cita como es costumbre a Jesús Carillo Ballesteros y Francisco Morales Casas en su obra “La Propiedad Industrial” cuando dicen: “No puede olvidarse que la marca tiene en sí misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o partes con el *fin de hacer improcedente una marca.*”

Concluye que el signo no cumple con los requisitos exigidos por la norma, rechazando tres oposiciones y aceptando una.

Es decir, para la autoridad CERTICAN y CERTINA, ERTINA y CERTINA y CERTINA y CERTINA pueden coexistir; sin embargo, ZETINA y CERTINA si son confundibles.

Insistimos en que independientemente de que en este caso se denegó el registro de la marca, si hubiere existido una verdadera motivación tanto en los antecedentes como en la parte resolutive cuando analizó cada caso, se hubiere concluido que la marca CERTINA afecta no solo a uno sino a todos los opositores y por lo mismo su coexistencia no era válida.

6. DOLTREX vs. DOLVEX

<p>Número de Resolución y fecha de notificación.</p>	<p>Resolución No. 1103866 20 de Abril de 2012</p>
<p>Número de Trámite y Signo solicitado Clase</p>	<p>Trámite No. 229433-10 DOLTREX Clase 05</p>
<p>Oposición presentada por: Marca Clase</p>	<p>FIDEICOMISO FRANCOR DOLVEX Clase 05</p>

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución tan solo se limita a señalar que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Como muchas de las resoluciones analizadas y luego de los considerandos de cajón a continuación menciona los requisitos para que una marca sea considerada como tal, y, que en el caso de una oposición, se deben aplicar la regla de “visión en conjunto” detalladas en el capítulo dos de este trabajo: *“Que una marca para que sea considerada como tal debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de marcas reglas que según las ha delineado la doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquella, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en este y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente y no de manera aislada”*.

Luego de ésta cita, en el considerando CUARTO en relación a la oposición y sin detallar análisis alguno utiliza uno de los típicos párrafos a los que hicimos mención en el análisis del esquema y que expresamente señala:

“Que realizado un análisis de acuerdo a lo recomendado por la doctrina, esto es, la marca opositora DOLVEX y el signo solicitado DOLTREX sean vistas de un modo sucesivo y no simultáneo, en su conjunto, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos, entre otros, se concluye que existe una evidente disparidad entre ellas, porque si bien tienen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado pues la coincidencia parcial no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes como en este caso son diferentes.”

Es decir, para la autoridad administrativa, entre **DOLVEX** y **DOLTREX** existe una evidente disparidad, aún cuando a línea seguida señala que tienen ciertas coincidencias parciales. Al parecer, la diferencia entre la letra V de la una palabra por las letras TR de la otra, son las que hacen la diferencia en el conjunto y por lo mismo su coexistencia en el mercado sin generar confusión es posible.

La resolución no expresa nada en cuanto a que son marcas que corresponden a la industria farmacéutica y deben tener un tratamiento especial y tan solo concede el registro.

No es acaso evidente, que la falta de motivación y contradicciones existentes –evidente disparidad, aún cuando existen coincidencias parciales y no analizar el hecho de que son productos farmacéuticos– afecta a un tercero que tiene un derecho ya adquirido?

7. CEFUR vs. CEFUROXIN

<p>Número de Resolución y fecha de notificación.</p>	<p>Resolución No. 0100102 15 de Octubre de 2010</p>
<p>Número de Trámite y Signo solicitado Clase</p>	<p>Trámite No. 228629-2010 CEFUROXIN Clase 05</p>
<p>Oposición presentada por: Marca Clase</p>	<p>FIDEICOMISO FRANCOR CEFUR Clase 05</p>

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución, como es costumbre, se limitan a señalar que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición. Acto seguido menciona el considerando común para justificar su competencia.

Luego de mencionar los requisitos para que una marca sea considerada como tal, y, que en el caso de una oposición, se deben aplicar la regla de “visión en conjunto”.

En los considerandos SEGUNDO Y QUINTO citando como es común a la Dra. Thaimy Márquez, quien elaboró el Manual para el Examen de Signos Distintivos, señala en la parte final del mismo:

“... La distintividad exige por lo tanto que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie... Calidad que el signo solicitado cumple a cabalidad”.

Luego de ésta cita, en el considerando CUARTO en relación a la oposición y sin detallar análisis alguno utiliza uno de los típicos párrafos a los que hicimos mención en el análisis del esquema y que expresamente señala: “Que comparados los signos en conflicto, es decir, ni siquiera los menciona nuevamente, en una visión en conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica y teniendo en cuenta por lo tanto en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los signos en pugna, se advierte una evidente disparidad entre ellas, porque si bien tienen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado pues la coincidencia parcial no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes como en este caso son diferentes.” Es decir, para la autoridad administrativa, los signos **CEFUR** y **CEFUROXIN** son absolutamente diferentes. La diferencia en la

inclusión de las letras OXIN de la una palabra en la otra, es un elemento que le otorga una significativa carga diferencial respecto de la marca registrada y por lo mismo su coexistencia en el mercado sin generar confusión es posible.

Adicionalmente, y como mencionamos en el esquema de las resoluciones se incluye las interpretaciones prejudiciales muchas veces ya nombradas No. 1-IP-87 y No. 1-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con las cuales se justifica la utilización de las reglas de cotejo marcario.

Una vez más, pese a encontrarnos ante marcas que protegen productos encasillados en la clase internacional No. 5, particularmente productos farmacéuticos, no expresa nada al respecto.

La decisión del IEPI podría ser considerada correcta o no, sin embargo para llegar a ésta no realiza un mayor análisis o motivación, sino simplemente cita frases comunes a todas sus Resoluciones.

8. CEFUR vs. XEFUREX

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 99200 8 de Marzo de 2010
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 2100191/09 XEFUREX Clase 05
Oposición presentada por: Marca Clase	ANA SOFIA CEDENO E HIJOS CEFUR Clase 05

En el presente caso, dentro de los antecedentes se señala que al signo solicitado se le ha opuesto una familia de herederos, titulares de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición. Acto seguido menciona el considerando común para justificar su competencia.

En el considerando SEGUNDO, sin ningún tipo de análisis, llega a la conclusión que comparando el signo solicitado XEFUREX con la marca registrada CEFUR, existen semejanzas fonético, auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, mas aun cuando están en la misma clase internacional.

En el caso analizado anteriormente a éste, cuya oposición se hace con la misma marca registrada que en este caso, la autoridad administrativa concluyó que los signos **CEFUROXIN** y **CEFUR** son diferentes y que sí procedía el registro, sin embargo en este caso **XEFUREX** y **CEFUR** si son confundibles. Vemos claramente entonces, que la falta de motivación produce dos resoluciones con la misma marca opositora distintas, cada una obviamente, sin la debida sustentación.

Esta resolución menciona posteriormente que el requisito de distintividad es un requisito "sine qua non" que debe cumplir el signo y cita una frase de los profesores Pachón y Sánchez Ávila en este sentido. Adicionalmente cita la interpretación prejudicial No. 30-IP-97 que hace referencia a la distintividad.

Al igual que en las resoluciones anteriores, no expresa nada en cuanto a que son marcas que corresponden a la industria farmacéutica y deben tener un tratamiento especial. Con estos antecedentes y sin motivacion alguna a nuestro criterio, concluye que se acepta la oposicion y se niega el registro.

No es evidente la inseguridad jurídica que se produce al existir dos resoluciones diferentes, en las que las marcas son las mismas, acaso la

terminación OXIN es muy diferente de EX como para aceptar el registro en el un caso CEFUROXIN y denegar en el otro CEFUREX?

9. APRONAX / ROMAX / ACROMAX vs. AGROMAX

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 1102125 14 de Julio de 2011
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 203154/08 AGROMAX Clase 05
Oposición presentada por: Marca Clase	BAYER CONSUMER CARE AG APRONAX Clase 05 ROTAM AGROCHEMICAL ROMAX SC Clase 05 ACROMAX LABORATORIO QUIMICO ACROMAX Clase 05

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución se señala que al signo solicitado se le han opuesto varias compañías, titulares de marcas registradas, sin embargo, como lo hemos venido ratificando, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de las oposiciones.

Luego que justifica su competencia, cita un frase de Chenervand, que hace referencia a una de las reglas de cotejo marcario, en la que se indica que es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que las marcar dejan después de una ojeada superficial. Y, siguiendo esta disposición doctrinaria, más el análisis comparativo gráfico-visual, fonético-auditivo e ideológico-conceptual, que menciona se ha hecho, sin poderse constatar eso de la resolución, concluye que pese a encontrarse en la misma clase internacional con los signos APRONAX y ROMAX no existe riesgo de confusión.

En relación con la marca opositora ACROMAX sin embargo señala, que luego de realizado el cotejo marcario del modo recomendado por la doctrina, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, desde la óptica del consumidor medio, entre otros, se desprende que resultan confundibles. Este es el único “análisis” que realiza. Por tanto, esta es otra resolución que pese a que podemos compartir el resultado de la resolución, la misma no está debidamente motivada y no utiliza las reglas adecuadas para determinar la existencia o inexistencia de confusión.

10. BRONQUIL vs. BRONQUIAL FORTE

<p>Número de Resolución y fecha de notificación.</p>	<p>Resolución No. 0100185 28 de Octubre de 2010</p>
<p>Número de Trámite y Signo solicitado Clase</p>	<p>Trámite No. 211557/09 BRONQUIAL FORTE Clase 05</p>

Oposición presentada por: Marca Clase	RODRIGO PEÑA PAZMINO BRONQUIL Clase 05
--	--

Dentro de los antecedentes se señala simplemente que al signo solicitado se le ha opuesto una persona natural, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Luego de justificar su competencia, menciona la interpretación prejudicial 102-IP-2000 por la cual se establece que la visión en conjunto del signo es la regla de oro para el cotejo marcario y hace referencia así mismo, a un criterio sobre la distintividad y su importancia para que una marca pueda ser registrada.

Con estos antecedentes, decide rechazar la oposición y conceder el registro de la marca. No hay mayor análisis ni motivación y además no hay un estudio diferente que debería hacerse con las marcas farmacéuticas, como lo hemos venido sosteniendo en los casos anteriores y se estudió in extenso en el capítulo tercero de este trabajo de titulación.

11. AERO/A87 vs. A78 AERO

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 0100500 23 de Noviembre de 2010
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 219490-09 A78 AERO Clase 25

Oposición presentada	AEROPOSTALE WEST INC.
por:	AERO
Marca	A87
Clase	Clase 25

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución se señala que al signo solicitado le han presentado una oposición andina, una compañía titular de una marca registrada en la República de Perú, no se hace referencia sin embargo ni a los fundamentos de hecho ni de derecho que establece y son base de la oposición.

Acto seguido menciona los considerandos comunes para justificar su competencia y se transcribe el Artículo 147 de la Decisión 486 que hace referencia al legítimo interés de las oposiciones andinas. A continuación cita la frase de Chenervand en la que se indica que es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que las marcas dejan después de una ojeada superficial. Siguiendo esta disposición doctrinaria y comparando las marcas se concluye que la marca solicitada no es lo suficientemente distintiva frente a las marcas registradas y además porque están en la misma clase internacional.

Aun cuando compartimos la decisión adoptada, ya que es evidente que los signos en conflicto son confundibles y el solicitante de la marca posterior lo que pretendía con dicho registro es aprovecharse del prestigio de una marca conocida que se encuentra ya inscrita no solo en nuestro país sino en otras partes del mundo, se llegó a la resolución antes referida, sin un análisis debidamente motivado, lo que convertiría en nulo a dicho acto administrativo.

12. AMERICAN EAGLE OUTFITERS / AEROPOSTALE vs. AMERICAN POSTALE

Número de Resolución y fecha de notificación.	Resolución No. 99805 25 de Agosto de 2010
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 216761/09 AMERICAN POSTALE Clase 25
Oposición presentada por: Marca Clase	RETAIL ROYALTY COMPANY AMERICAN EAGLE OUTFITTERS Clase 25 AEROPOSTALE WEST INC. AEROPOSTALE Clase 25

Una vez más, dentro de los antecedentes se señalar que al signo solicitado se le han opuesto dos compañías, titulares de marcas registradas, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de las oposiciones.

En el considerando CUARTO utilizando uno de los típicos párrafos a los que hicimos mención en el análisis del esquema, respecto de la primera oposición expresamente señala:

“Que comparado el signo solicitado AMERICAN AEROPOSTALE y la opositora AMERICAN EAGLE OUTFITERS, en una visión en conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en

fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, **se advierte una evidente disparidad** entre ellas y **cada signo tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial** que resultan *decisivos para su convivencia pacífica en el mercado* (Resaltados fuera de texto).

En cuanto a la segunda oposición, en el considerando QUINTO señala que revisada la base de datos de la Dirección Nacional, hay varios registros en la clase internacional No. 25 que utilizan los vocablos “AMERICAN” y “POSTALE” que pertenecen a distintos titulares, por lo que no se puede impedir que un tercero los utilice, como ocurriría en el presente caso. Dentro del considerando, la autoridad ni siquiera se dio el trabajo de citar los supuestos registros que contienen los vocablos referidos.

Es decir, AMERICAN POSTALE para la administración es un signo que cumple a cabalidad con el requisito de distintividad que se exige para el registro de una marca y no afecta bajo ningún supuesto a las marcas previamente registradas y por ende puede estar presente en el mercado sin generar confusión en el consumidor. Se llega a esta resolución sin un estudio o revisión a consciencia y detallada del caso, una vez más, afectando derechos de terceros.

13. ALIETTE vs. ARIETE

<p>Número de Resolución y fecha de notificación.</p>	<p>Resolución No. 0100267 4 de Noviembre de 2010</p>
---	--

Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 215718-09 ARIETE Clase 05
Oposición presentada por: Marca Clase	BAYERCROPSCIENCE S.A. ALLETTE 05

En el presente caso, como es ya costumbre, se limitan en señalar que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

Luego de los dos primeros considerandos de plantilla que utiliza la administración, en el considerando TERCERO, manifiesta:

“Que realizado el cotejo marcario uno de los criterios a ser tomados en cuenta para la apreciación de la semejanza entre marcas es la similitud fonética, es así que apreciando el orden en que aparecen colocadas las vocales se determina que existe sonoridad parecida entre ellas.”

Adicionalmente menciona al autor de las reglas tradicionales del cotejo marcario, Breuer Moreno con su Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, afirmando que se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias. Así comparando las marcas en su conjunto, de modo sucesivo, no simultáneo concluyen que son signos “muy similares”

En este caso si se hace mención a que al tratarse de marcas farmacéuticas su coexistencia se hace más delicada y peligrosa y en consecuencia debe extremarse el rigor comparativo y la confusión podría provocar un peligro

para la salud o la vida, ya que no todos los medicamentos son vendidos previa receta médica. Se cita la interpretación prejudicial 82-IP-2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que analiza la distintividad como requisito para que una marca sea registrada.

Consideramos que si bien los textos citados por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial son pertinentes, así como su resolución, el análisis y motivación de la misma no llega a ser completa. En cualquier proceso de oposición se podría llegar a la conclusión a la que la Dirección llega en este caso, es decir: “así comparando las marcas en su conjunto, de modo sucesivo, no simultáneo concluyen que son signos muy similares”. Se requiere por tanto un análisis pormenorizado y debidamente motivado en cada caso específico para que se cumpla con la motivación de los actos administrativos que exige nuestra legislación.

14. DOLVEX vs. DOLGEX LCH

Número de Resolución y fecha de notificación	Resolución No. 1102262 8 de Agosto de 2011
Número de Trámite y Signo solicitado Clase	Trámite No. 230967-10 DOLGEX LCH Clase 05
Oposición presentada por: Marca Clase	FIDEICOMISO FRANCOR DOLVEX Clase 05

En el presente caso, dentro de los antecedentes de la Resolución nuevamente tan solo se limita a señalar que al signo solicitado se le ha opuesto una compañía, titular de una marca registrada, sin embargo, no se hace referencia en ningún momento a los fundamentos de hecho y de derecho que establece y son base de la oposición.

En el considerando SEGUNDO se indica que una vez comparado el signo solicitado con la marca registrada se determina que existe semejanzas fonético, auditivas, capaces de producir confusión en el público consumidor. A continuación cita al Manual para el examen de Marcas de la Comunidad Andina en el que se establece que basta con la que semejanza se produzca en el plano fonético, y no necesariamente en el fonético y gráfico para que haya confusión. Luego citan la Interpretación Prejudicial ya muchas veces mencionada, 1-IP-87. Lo curioso es que en una resolución que analizamos anteriormente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial llega a la conclusión que: "... realizado un análisis de acuerdo a lo recomendado por la doctrina, esto es, la marca opositora DOLVEX y el signo solicitado DOLTREX sean vistas de un modo sucesivo y no simultáneo, en su conjunto, una después de la otra, desde la óptica del consumidor común y corriente atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos, entre otros, se concluye que existe una evidente disparidad entre ellas, porque si bien tienen coincidencias parciales, cada marca tiene claros elementos provistos de una significativa carga diferencial que resultan decisivos para su convivencia pacífica en el mercado pues la coincidencia parcial no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes como en este caso son diferentes." Es decir, para la autoridad administrativa, los signos **DOLTREX** y **DOLVEX** son absolutamente diferentes.

Dos resoluciones absolutamente contradictorias por el simple hecho de no analizar ni motivar debidamente la resolución. La Oficina de Marcas se limita a citar autores e interpretaciones prejudiciales que complementen la decisión a la cual el juzgador llegó sin el debido análisis.

Conclusiones y Recomendaciones

1. En lo que respecta a confundibilidad, estamos claros que este tema es la piedra angular de la infracción en el derecho marcario, es decir, es el punto de controversia en todos los litigios que tengan relación con la materia. Sin embargo, no es tarea fácil para el juzgador determinar cuándo nos encontramos o no ante signos confundibles.

De las resoluciones estudiadas, observamos que la regla “de oro”, como se la conoce comúnmente, y que es “que los signos deben ser apreciadas en su conjunto, después de una ojeada superficial”, es la que se aplica en la mayoría de casos por parte de nuestra Oficina de Marcas. Sin embargo, conforme lo estudiado dentro de este trabajo, esta regla no es del todo aplicable a nuestra realidad actual, el consumidor hoy en día, goza de todos los medios para poder examinar los signos en detalle, no lo hace bajo una ojeada superficial y en consecuencia si llegase a encontrar identidad o semejanza entre los mismos, evidentemente se producirá riesgo de confusión, directa o indirecta o incluso riesgo de asociación.

Además concluimos que tampoco es pertinente aplicar la regla de que las marcas sean examinadas sucesiva y no simultáneamente. Hoy en día, la gran mayoría de productos se encuentran a disposición del público en grandes cadenas de tiendas, supermercados e hipermercados, existe una gama muy amplia de la que el público puede escoger y decidir. En consecuencia, es evidente que el consumidor sí va a analizar el producto del signo que pretende adquirir, lo estudiará detenidamente, incluso se podrá dar el trabajo de compararlo con otros de su misma gama, inclusive hasta escoger el que más le conviene ya sea por su precio, cantidad o incluso preferencia empresarial.

De las reglas comúnmente aplicadas, recomendamos no solo a nuestra autoridad administrativa, sino a los Tribunales, considerar a las reglas de que “...deben apreciarse más las semejanzas frente a las diferencias” y que “...siempre se lo debe hacer desde la perspectiva del consumidor”, son

actualmente las pautas más objetivas y capaces de ayudar de mejor manera a determinar la existencia o inexistencia de confusión.

2. Por otro lado, del análisis realizado de las resoluciones dentro de este trabajo, pudimos así mismo determinar, que nuestra Oficina de Marcas, tampoco le otorga mayor importancia a la preminencia de derechos adquiridos. Esta debería ser la verdadera regla de oro al momento de determinar la confusión, la autoridad debería siempre inclinarse a favor de la marca registrada, en la que ya existe un derecho adquirido, se debe considerar que el solicitante tan solo posee una mera expectativa y que ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicio a derechos prioritariamente adquiridos, como acertadamente reconoce la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norte America.

Incluso, la Oficina de Marcas debe aplicar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene en caso de dudas sobre la confundibilidad entre dos signos:

“No se requiere según la norma citada un error real y actual, sino una potencial confundibilidad o la sola probabilidad de confusión entre los signos y los productos, esto es la confundibilidad nace con “la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada” (Proceso de Interpretación Prejudicial 32-IP-96, 1997).

3. Si bien es claro que los vocablos genéricos o descriptivos por regla general, no cumplen en estricto sentido la función distintiva de las marcas; sino que por el contrario, al ser elementos que aluden a la naturaleza o a las características de los productos o servicios que se pretenden proteger, deben ser eliminados del cotejo marcario, lamentablemente muchas veces nuestra Oficina de Marcas, conforme lo analizado en el caso CHOCOLATE vs. CHOKOLAT por ejemplo, confunde la supuesta genericidad gramatical

con la genericidad marcaria, causando de esta manera un grave perjuicio al titular de un derecho pre-existente.

En consecuencia, recomendamos a la autoridad tener mayor cuidado al momento de examinar casos en los que se encuentren vocablos genéricos o descriptivos, para excluirlos del cotejo marcario de ser el caso o darles el valor que se merecen cuando la denominación no tiene el carácter de genérica o descriptiva, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

4. En lo que respecta a los casos de marcas destinadas a proteger productos farmacéuticos, se pudo apreciar en varios de los casos analizados, que la autoridad administrativa ni siquiera se da el trabajo de mencionar los productos protegidos por los signos en conflicto, menos aún realizar un estudio en detalle de este tipo de signos.

Habíamos estudiado que para determinar la confusión, no solo hay que analizar a los signos, sino a los productos o servicios que protegen y en el caso de ser marcas que buscan proteger productos farmacéuticos, los criterios de comparación deben ser más severos, en razón fundamentalmente de la realidad de nuestros países, en los que hay un expendio libre de este tipo de productos y en consecuencia es necesario evitar cualquier daño colateral a la salud humana por error o confusión.

Dentro de los casos analizados así mismo de productos que protegen productos farmacéuticos, pudimos encontrar también, que muchas veces la Oficina de Marcas aplica de manera arbitraria y contradictoria criterios para aceptar o denegar el registro, cuando nos encontramos ante signos que utiliza la sustancia que conforma el elemento principal y activo del medicamento, se refieren al órgano del cuerpo humano al cual está dirigido el medicamento o incluso a la propia enfermedad.

Es evidente que en todos estos casos, dicho vocablo no es el que le va a otorgar distintividad al signo, sino sus restantes elementos, en consecuencia, la autoridad debe cuidarse de tener un criterio uniforme al

momento de emitir sus resoluciones cuando nos encontramos ante esta clase de signos, no podemos encontrarnos con casos en que unas veces se reconozca y en otras no, el uso de términos de uso común.

5. De las resoluciones analizadas encontramos también, que muchas veces la autoridad administrativa, no le da la importancia que merece al riesgo de asociación, que conforme lo señala el profesor Fernández-Nóvoa, no es una figura distinta, sino una alternativa del riesgo de confusión.

La autoridad no se debe limitar a comparar una marca con otra a fin de determinar si existe o no riesgo de confusión, sino de analizar la asociación mental que puede hacer el consumidor relacionando a los signos con un único origen empresarial, y el consecuente quebrantamiento de los derechos patrimoniales del titular de la primera marca.

6. Finalmente, no queremos dejar de lado a las marcas notorias. La autoridad está llamada a proteger de una manera especial a estos signos, debiendo consiguientemente apreciar con rigurosidad la semejanza entre ellos y los productos o servicios que pretenden proteger, dejando de lado en estos casos a la regla de la especialidad.

No podemos encontrarnos con resoluciones que adoptan dos criterios absolutamente contrapuestos, la primera que se inclina a pensar que la notoriedad del signo prioritario, es factor de distinción, es decir, se alega que el público consumidor identifica perfectamente al signo notorio y por lo mismo no podrá ser confundido por uno similar que pretende asociarse al primero; y, la segunda tendencia que sostiene que por ser muy sensibles al riesgo de confusión, este tipo de marcas, deben gozar de una protección reforzada.

Debe existir una sola posición cuando el signo oponente es una marca notoria. La regla que se debe aplicar a nuestro juicio, es la de realizar un examen más riguroso cuando estamos ante este tipo de signos, aplicando lo que señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que, en un examen superficial, lo único que ocasionará es permitir la coexistencia

de signos similares, produciéndose un aprovechamiento por parte del solicitante del prestigio y posicionamiento de la marca notoria y sobre todo la dilución de la fuerza distintiva que es lo que se pretende evitar cuando nos encontramos ante este tipo de signos.

REFERENCIAS

- Alemán, M. (1995). Marco: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Sevicios. Bogotá: Top Management.
- Benalcazar, J. C. (2008). El Acto Administrativo En Materia Tributaria. Quito: Ediciones Legales.
- Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2003). Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales (Segunda ed., Vol. Tomo I). Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.
- Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (2003). Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales (Segunda ed., Vol. Tomo II). Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.
- Breuer Moreno, P. (1946). Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires: Robis.
- Bugallo Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.
- Cabanellas, G. (2003). Derecho de Marca: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.
- Cassagne, J. C. (1998). Derecho Administrativo II. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas. Madrid: Editorial Reus.
- Corral, A. (13 de Septiembre de 2012). Confundibilidad Marcaria.
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (2001). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Recuperado el 15 de JULIO de 2012, de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <http://lema.rae.es/drae/?val=confusi%C3%B3n>
- DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (2001). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Recuperado el 18 de JULIO de 2012, de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <http://lema.rae.es/drae/?val=conjunto>
- Dromi, R. (2001). Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina.
- Espasa Calpe, S.A. (2006). Diccionario Jurídico Espasa. Madrid: Editorial Espasa Calpe, S.A.

- Fernández-Novoa, C. (1995). El Sistema Comunitario de Marcas. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J., Botana Agra, M. (2009) Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons.
- García de Enterría, E & Fernández T.R. (1995) Curso de Derecho Administrativo, Tomos I y II. Madrid: Editorial Civitas S.A.
- Gonzalez-Bueno, C. y otros (2003). Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas. Madrid: Civitas Ediciones.
- Gordillo, A. (1979) Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
- Granja, N. (2002). Fundamentos de Derecho Administrativo. Quito: Editorial Juridica del Ecuador.
- Metke, R. (2001). Lecciones de Propiedad Industrial. Bogota: Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda (Baker & Mckenzie).
- Ossorio y Florit, M., & et. al. (2006). Enciclopedia Jurídica OMEBA, México, D.F.: Bibliográfica OMEBA.
- Otamendi, J. (2010). Derecho de Marcas. Buenos Aires: AbeledoPerrot S.A.
- Pachon Avila, M., & Sanchez, Z. (1995). El Regimen Andino De La Propiedad Industrial. Bogota: Ediciones Juridicas Gustavo Ibañez.
- Reoyo, C. (Ed.). (2006). Diccionario Jurídico Espasa. Madrid: Espasa Calpe, S.A.
- Secaira, P. (2004). Curso Breve de Derecho Administrativo. Quito: Editorial Universitaria.
- Tinoco, JC. (2006). Tratado de Propiedad Industrial de las Américas Marcas y Congéneres. Buenos Aires: LexisNexis Argentina S.A.
- Vega, C. R. (2005). La Propiedad Intelectual como Bien Inmaterial. Bogotá: Editorial Leyer.
- Zavala Egas, J. (2005). Derecho Administrativo Tomo 1. Guayaquil: Edino.

Legislación

Alcance al Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 853, de 2 de Enero de 1996, Registro Oficial Suplemento No. 977 (28 de Junio de 1996).

Código Tributario

http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=TRIBUTAR-CODIGO_TRIBUTARIO&query=codigo%20tributario#art_1

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 (20 de octubre de 2008).

Convenio de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Registro Oficial No. 885 (3 de Marzo de 1988).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Registro Oficial No. 244 (29 de Julio de 1999).

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Registro Oficial No. 258 (2 de Febrero de 2001).

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo 2428 (Registro Oficial 536 18 de marzo de 2002).

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Registro Oficial No. 338 (18 de marzo de 1968).

Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y prestación de servicios por parte de la Iniciativa Privada, Registro Oficial No. 349 (31 de Diciembre de 1993).

Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial Suplemento No. 426 (28 de Diciembre de 2006).

Protocolo de Adhesión Del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio, Registro Oficial No. 853 (2 de Enero de 1996).

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública

http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=PUBLICO-REGLAMENTO_PARA_EL_CONTROL_DE_LA_DISCRECIONALIDAD&query=

Reglamento%20para%20el%20Control%20de%20la%20Discrecionalidad%20de%20los%20Actos%20de%20la%20Administración%20Pública#art_2

Jurisprudencia

- Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-89, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 49 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 10 de NOVIEMBRE de 1989)
- Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-95, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 199 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 26 de ENERO de 1996).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 4-IP-95, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 253 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 7 de MARZO de 1997).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 19-IP-96, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 337 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANIDNA 19 de OCTUBRE de 1998 – caso PREDILECTA).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 32-IP-96, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 279 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 25 de JULIO de 1997).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 13-IP-97, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 329 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 9 de MARZO de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 1-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 354 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 13 de JULIO de 1998, caso EXPOSISTEMAS).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 14-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 94 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23 de DICIEMBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 21-IP-95, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 233 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 19 de NOVIEMBRE de 1996).

- Proceso de Interpretación Prejudicial 19-IP-96, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 337 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 19 de OCTUBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 20-IP-97, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 332 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 30 de MARZO de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 21-IP-97, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 334 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 15 de ABRIL de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 25-IP-97, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 329 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 9 de MARZO de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 1-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 354 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 13 de JULIO de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 4-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 375 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 7 de OCTUBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 13-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 338 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 11 de MAYO de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 14-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 94 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23 de DICIEMBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 16-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 398 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22 de DICIEMBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 20-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 393 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 14 de DICIEMBRE de 1998).

- Proceso de Interpretación Prejudicial 23-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 379 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27 de OCTUBRE de 1998).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 26-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 410 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 24 de FEBRERO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 34-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 419 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 17 de MARZO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 37-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 455 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 2 de JULIO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 2-IP-99, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 455 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 2 de JULIO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 3-IP-99, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 461 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 22 de JUNIO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 34-IP-98, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 419 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 17 de MARZO de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 42-IP-99, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 504 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 09 de NOVIEMBRE de 1999).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 12-IP-2000, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 542 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 8 de MARZO de 2000).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 30-IP-2000, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 578, de 27 de junio de 2000). (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27 de JUNIO de 2000).

- Proceso de Interpretación Prejudicial 60-IP-2000, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 642 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 15 de FEBRERO de 2001).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 40-IP-2001, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 710 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 11 de SEPTIEMBRE de 2001).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 43-IP-2003, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 950 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 21 de JULIO de 2003).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 52-IP-2011, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 1992 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27 de OCTUBRE de 2011).
- Proceso de Interpretación Prejudicial 30-IP-2012, GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 2085 (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 24 de AGOSTO de 2012).

Páginas Web

GORDILLO, A. (2012, septiembre 15). *www.gordillo.com*. Retrieved septiembre 15, 2012, from *www.gordillo.com*: <http://www.gordillo.com/tomo3.html>

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. (01 de ENERO de 2001). www.rae.es. Recuperado el 18 de JULIO de 2012, de www.rae.es: <http://lema.rae.es/drae/?val=conjunto>

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. (1 de ENERO de 2001). www.rae.es. Recuperado el 15 de JULIO de 2012, de www.rae.es: <http://lema.rae.es/drae/?val=confusi%C3%B3n>