



FACULTAD DE POSGRADOS

“LA ACCIÓN DE NULIDAD MARCARIA, PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA”

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos
para optar por el título de Magíster en Propiedad Intelectual

Profesor Guía
Dr. Alfredo Corral Ponce

Autor
Dr. Oscar David Reyes Celi

Año
2015

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, Dr. Oscar David Reyes Celi, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

Dr. Alfredo Corral Ponce
C.C. 1707605448

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi 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.

Dr. Oscar David Reyes Celi
C.C. 1715469639

AGRADECIMIENTO

A mi esposa e hijos, por su amor, paciencia y comprensión.

A mis padres, por su apoyo incondicional en todos los ámbitos de mi vida.

A mis profesores, por su valiosa contribución para la realización del presente proyecto académico.

A mis compañeros del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI; en especial, a mis camaradas de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual por su confianza y respaldo.

DEDICATORIA

A mis dos hijos, Danna y el bebé que con la bendición de Dios, sigue desarrollándose completamente normal y sano en el vientre de mi amada esposa, Nadya.

RESUMEN

La función del abogado de Propiedad Intelectual, no solamente es aplicar la normativa que rige la materia de forma eficiente, es necesario identificar problemas prácticos y plantear soluciones.

Así las cosas, si bien la figura de la nulidad marcaria está regulada por la normativa comunitaria andina, no es menos cierto que existen problemas de ejecución práctica por parte de las autoridades nacionales y usuarios del sistema, al existir obscuridad normativa.

En tal virtud, considerando la inminente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, resulta oportuno solventar los vacíos jurídicos existentes mediante la expedición de normativa nacional que regule y clarifique tres aspectos fundamentales: Competencia; plazos de interposición y la diferenciación respecto del Recurso Extraordinario de Revisión y otras acciones.

En definitiva, mi intención es proponer reformas que coadyuven el debido proceso, mediante la aplicación efectiva de una figura procedimental con la que se busca restablecer la legalidad, al dejar sin efecto actos jurídicos que debían ser nulos por el incumplimiento de los requisitos legales que rigen la materia (motivos de legalidad y no de oportunidad).

ABSTRACT

The role of Intellectual Property lawyers not only to apply the normative efficiently, it is necessary to identify problems and propose practical solutions.

So, although the figure of the trademarks nullity is regulated by the Andean Community rules, the fact remains that there are some problems of practical implementation by national authorities and users of the system, exist normative darkness.

As such, considering the imminent reform of the Intellectual Property Law, it is appropriate to remedy existing problems through the reform of national legislation to regulate and clarify three fundamental aspects: Competition; filing terms and differentiation with the Revision Recourse and other actions.

In fact, my objective is to propose reforms that contribute due process through effective implementation of procedural figure with which it seeks to restore legality, to rescind legal acts that should be nullity for non-compliance with legal requirements with governing the matter (legality matters not opportunity matters).

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| 1. LAS MARCAS; GENERALIDADES | 5 |
| 1.1. CONCEPTO DE MARCA | 5 |
| 1.2. FUNCIONES DE LAS MARCAS | 9 |
| 1.3. CLASES DE MARCAS | 15 |
| 1.3.1. Por la estructura..... | 15 |
| 1.3.1.1. Marcas denominativas..... | 15 |
| 1.3.1.2. Marcas mixtas. | 15 |
| 1.3.1.3. Marcas gráficas y figurativas.: | 17 |
| 1.3.2. Por su relación con el producto o servicio.. | 18 |
| 1.3.3. Por su relación con otras marcas..... | 18 |
| 1.3.3.1. Marcas principales..... | 18 |
| 1.3.3.2. Marcas derivadas. | 19 |
| 1.3.4. Por su nivel de difusión..... | 20 |
| 1.3.4.1. Marcas renombradas..... | 20 |
| 1.3.4.2. Marcas notorias. | 22 |
| 1.3.5. Por su significado..... | 28 |
| 1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MARCARIO | 28 |
| 1.4.1. Principio de especialidad idénticas | 29 |
| 1.4.2. Principio de territorialidad | 32 |
| 2. ADQUISICIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE LAS MARCAS..... | 36 |
| 2.1. SISTEMA DECLARATIVO:..... | 36 |
| 2.3. DERECHOS CONFERIDOS POR LAS MARCAS..... | 44 |
| 2.4. EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA..... | 49 |
| 2.4.1. La cancelación de la marca | 49 |

| | |
|--|-----|
| 2.4.2. Cancelación por falta de uso. | 49 |
| 2.4.2.1. Cancelación por notoriedad. | 59 |
| 2.4.2.2. Cancelación por genericidad. | 61 |
| 2.5. CADUCIDAD MARCARIA..... | 64 |
| 3. LA DISTINTIVIDAD Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL | 67 |
| 3.1. LA DISTINTIVIDADAs..... | 67 |
| 3.1.1. Genericidad. | 69 |
| 3.1.2. Descriptividad: | 70 |
| 3.1.3. Formas usuales y necesarias | 72 |
| 3.1.4. Las formas que impliquen una ventaja técnica o funcional..... | 73 |
| 3.1.5. Signos engañosos | 73 |
| 3.1.6. Designaciones usuales y necesarias..... | 74 |
| 3.1.7. Las partículas de uso común | 75 |
| 3.1.8. Falta de Distintividad PER SÉ:..... | 76 |
| 3.1.9. El Uso Secundario o Secondary Meaning | 77 |
| 3.2. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS | 85 |
| 4. LA ACCIÓN DE NULIDAD MARCARIA; PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA..... | 97 |
| 4.1. LA ACCIÓN DE NULIDAD MARCARIA Y NULIDAD COMÚN | 97 |
| 4.1.1. Nulidad relativa. | 104 |
| 4.2. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA | 123 |
| 5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 127 |
| 5.1. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I..... | 127 |
| 5.2. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II..... | 128 |
| 5.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III..... | 128 |

| | |
|--|-----|
| 5.4. CONCLUSIÓN GENERAL DEL CAPÍTULO IV..... | 129 |
| 5.5. RECOMENDACIONES FINALES | 130 |
| REFERENCIAS | 133 |

INTRODUCCIÓN

Como sabemos, vivimos en la sociedad del conocimiento. Bajo esta premisa los activos intangibles adquieren una importancia superlativa. Refiriéndome al sistema marcarío, esta clase de signos distintivos resultan fundamentales para el correcto funcionamiento del mercado, desde que su finalidad es evitar confusiones entre el consumidor y los concurrentes del sector económico pertinente. Es más, una marca podría llegar a valer más que todos los activos de la empresa; se cita el listado publicado por la Revista FORBES del mes de Mayo de 2014, del que constan las marcas más prestigiosas del mundo y su valor comercial:

| | Brand | Category | Brand value 2014 \$M | Brand contribution | Brand value % 2014 vs 2013 | Rank change |
|----|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 |  | Technology | 158,843 | 3 | 40% | 1 |
| 2 |  | Technology | 147,880 | 4 | -20% | -1 |
| 3 |  | Technology | 107,541 | 4 | -4% | 0 |
| 4 |  | Technology | 90,185 | 4 | 29% | 3 |
| 5 |  | Fast Food | 85,706 | 4 | -5% | -1 |
| 6 |  | Soft Drinks | 80,683 | 4 | 3% | -1 |
| 7 |  | Credit Card | 79,197 | 4 | 41% | 2 |
| 8 |  | Telecoms | 77,883 | 3 | 3% | -2 |
| 9 |  | Tobacco | 67,341 | 3 | -3% | -1 |
| 10 |  | Retail | 64,255 | 3 | 41% | 4 |
| 11 |  | Telecoms | 63,460 | 3 | 20% | 1 |
| 12 |  | Conglomerate | 56,685 | 2 | 2% | -1 |
| 13 |  | Regional Banks | 54,262 | 3 | 14% | 0 |
| 14 |  | Technology | 53,615 | 4 | 97% | 7 |
| 15 |  | Telecoms | 49,899 | 3 | -10% | -5 |
| 16 |  | Logistics | 47,738 | 4 | 12% | -1 |
| 17 |  | Regional Banks | 42,101 | 2 | 2% | -1 |
| 18 |  | Credit Card | 39,497 | 3 | 42% | 2 |
| 19 |  | Technology | 36,390 | 2 | 6% | 0 |
| 20 |  | Telecoms | 36,277 | 3 | -9% | -3 |

Figura 1. Listado por la revista FORBES

Tomado de: <http://www.forbes.com.mx/las-100-marcas-mas-valiosas-del-mundo/>

Ahora bien, es importante mencionar que en nuestro país, al igual que el resto de Estados que integran la Comunidad Andina de Naciones, con base en el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo y excluyente sobre las marcas se lo adquiere única y exclusivamente, con el registro ante la oficina nacional competente -sin perjuicio de que existen excepciones al sistema atributivo como la notoriedad-. Afirmación jurisprudencialmente respaldada:

En este sentido, el Tribunal reitera que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 10-IP-2005).

El antedicho criterio fue posteriormente ratificado por nuestro Tribunal Comunitario; verifiquemos:

En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el iusprohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 49-IP-2012).

No obstante, si bien el derecho sobre una marca registrada es renovable indefinidamente, no es menos cierto que las antedichas prerrogativas están

limitadas por la propia Ley. Básicamente, los derechos sobre esta clase de signos se extinguen por motivos de oportunidad (caducidad y cancelación) y legalidad (nulidad marcaria). Así, una marca no renovada o cancelada por falta de uso queda insubsistente por motivos temporales, mientras que un signo concedido en contravención a la normativa que rige la materia, dependiendo del condicionamiento jurídico, es susceptible de ser nulado por vicios de legalidad al momento de su concesión.

Adicionalmente, pese a que las marcas cumplen varias funciones (garantía, goodwill, publicitaria, etc.), no es menos cierto que la razón de ser del sistema marcario es la distintividad. Como se verá en capítulos subsiguientes, un signo no podría ser registrado si incumple con el condicionamiento de distintividad; es más, ni siquiera debería ser considerado como marca. Una marca para poder ser registrada debe ser distintiva per sé (no ser genérica; descriptiva; de uso común; etc.) y frente a signos de terceros (inexistencia de similitud confusionista), sino concurren estas circunstancias la inscripción marcaria sería improcedente por motivos de legalidad. Lo mencionado en líneas anteriores es absolutamente relevante para el trabajo académico propuesto, considerando que una marca podría ser relativamente nula por la vulneración de derechos subjetivos de terceros, o absolutamente nula por consideraciones intrínsecas.

Ahora bien, es importante mencionar que existe confusión entre la Acción de Nulidad per sé y el Recurso Extraordinario de Revisión. Así las cosas, una de las finalidades de este trabajo académico es plantear reformas a este respecto, mediante un procedimiento que no requiera la aplicación de otras figuras jurídicas, al tratarse de procesos independientes (La Acción de Nulidad del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina v.s. el Recurso Extraordinario de Revisión regulado por el artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva). Finalmente, con fundamento en el concepto de Acción de Nulidad, es importante realizar algunas propuestas de mejora legislativa. La acción de nulidad está estrechamente vinculada con la legalidad del acto administrativo. La oficina

competente debe observar que el acto cumpla con las disposiciones normativas vigentes al momento de la concesión marcaria. Así, si una denominación es registrada sin considerar un derecho preexistente, sería susceptible de ser anulada, pues la resolución de concesión incurriría en la conducta establecida en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 (motivo de legalidad). Sobre el asunto, nuestro Tribunal Comunitario explicó:

Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o conveniencia en el caso de la cancelación, y de ilegalidad en la anulación, en el que, conforme a lo señalado en disposiciones comunitarias distingue en definitiva ambas figuras jurídicas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999).

Empero, existen vacíos legales que merecen un especial tratamiento; específicamente, la Ley de Propiedad Intelectual no es clara en lo referente al procedimiento de interposición; competencia; plazos de interposición; etc. En consecuencia, mis objetivos específicos son los siguientes: 1.- Revisar la normativa nacional en materia de nulidad marcaria, analizando su aplicabilidad y compatibilidad con disposiciones comunitarias andinas. 2.- Estudiar los supuestos de procedencia en acciones de nulidad absoluta y relativa. 3.- Analizar y diferenciar la acción de nulidad marcaria per sé, de las nulidades del derecho procedimental común. Es decir, distinguir la acción de nulidad del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, respecto de aquellas cuyo fundamento no son prohibiciones absolutas o relativas. 4.- Analizar y diferenciar el procedimiento específico para la interposición de acciones de nulidad (plazos; organismo competente y normativa pertinente), respecto de acciones equivalentes (interposición de Recursos Extraordinarios de Revisión). 5.- Plantear un proyecto de reforma legislativa sobre la Acción de Nulidad Marcaria, clarificando aspectos como: competencia; plazos de interposición; procedimientos; jurisdicción e impugnación.

CAPÍTULO I

1. LAS MARCAS; GENERALIDADES

1.1. CONCEPTO DE MARCA

Uno de los aspectos más relevantes dentro del trabajo propuesto, es tratar de conceptualizar lo que debe entenderse por marca. A este respecto, es importante mencionar que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, describen los requisitos que debe reunir un signo para ser considerado marca; empero, no emiten un concepto doctrinario. Verifiquemos las disposiciones pertinentes:

Art. 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...).

Por su parte, Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194 dispone:

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

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

De la lectura de las antedichas disposiciones, se desprende la existencia de dos requisitos fundamentales para la protección de esta clase de signos distintivos: 1) La distintividad; y, 2) La susceptibilidad de representación gráfica.

Ahora bien, con la finalidad de generar un concepto personal, es pertinente analizar los antedichos requerimientos de manera individual; no obstante, es menester mencionar que no profundizaré en lo referente al requisito de distintividad, desde que el mismo será analizado in extenso en capítulos posteriores.

Sin embargo, me permito anticipar que la distintividad es la razón de ser del sistema marcario, un signo no podría ser inscrito si no individualiza los productos o servicios que pretende identificar respecto de los previamente existentes en el mercado; de la misma manera no sería susceptible de registro una marca que no contenga dentro de su estructura elementos que lo confieran distintividad *per sé*. En definitiva, un signo que carezca de distintividad (extrínseca o intrínseca) no sería susceptible de inscripción; es más, no debería ser considerado como marca por incumplir con el condicionamiento fundamental de la figura jurídica en estudio. Mi criterio se encuentra jurisprudencialmente respaldado:

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 37-IP-2013).

Después de lo expuesto, me corresponde analizar qué es el condicionamiento de susceptibilidad de representación gráfica. Sobre el asunto, la doctrina especializada explica:

Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado por visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de modo que pueda ser identificado con exactitud. (CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A., Segunda Edición, Barcelona-España, P. 47).

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enseña:

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. (Ibíd. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 37-IP-2013).

En este sentido, siguiendo los criterios doctrinarios y jurisprudenciales descritos en líneas anteriores, llego a la conclusión de que la representación gráfica es la posibilidad de que la marca sea descrita o representada, lo que permitiría su correcta percepción a través de los sentidos.

En definitiva, resulta por decir lo menos evidente, que una marca será susceptible de inscripción si puede ser representada gráficamente; y, por sobre

todas las cosas, si cumple con el condicionamiento de distintividad del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así las cosas, una vez conocidos los requisitos generales de protección, es importante definir qué es una marca. Sobre el tema, el profesor Jorge Otamendi explica:

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, P. 7).

Por su parte, la jurisprudencia comunitaria andina enseña:

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012).

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, definió a la marca de la siguiente manera:

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El

sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. (<http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>).

En virtud de lo expuesto, con fundamento en la doctrina y jurisprudencia especializadas, me permito definir a las marcas de la siguiente manera: “Las marcas son signos distintivos con los que los concurrentes del sector pertinente, identifican e individualizan sus productos o servicios de los demás existentes en el mercado.

1.2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

Del propio concepto de marca, se desprenden funciones inherentes a esta clase signos distintivos. Cabe mencionar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la doctrina comúnmente aceptada, consideró como funciones de las marcas, las que a continuación se enlistan y que serán desarrolladas, de manera individual, en líneas posteriores:

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

- Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
- Es indicadora de la procedencia empresarial.
- Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
- Concentra el goodwill del titular de la marca.
- Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. (Ibíd. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012).

En relación a la función de indicación de origen empresarial, es menester recordar que en el siglo pasado, la antedicha categorización cobraba una importancia superlativa. Es más, a criterio de varios doctrinarios, lo verdaderamente relevante no era el signo per sé, sino el cuidado que debía

tener el solicitante en no confundir su signo con otros que poseían un origen comercial determinado. Así, lo verdaderamente relevante no era el registro de la marca NOKIA, por ejemplo, sino el hecho de que los concurrentes del sector pertinente, no registren marcas que sean relacionadas por el consumidor con el legítimo titular de la antedicha denominación. Se cita doctrina que respalda mi planteamiento:

Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren. La marca distinguía a un fabricante de otro a través de sus productos. O mejor dicho, los productos eran distinguidos por sus fabricantes. (POUILLET, Eugène, "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres", 6^a ed., Paris, 1912, P. 13).

En el mismo sentido, el profesor Jorge Otamendi enseña:

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. (Ibíd. Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, P. 8).

Cabe mencionar que en nuestro siglo la concepción cambió radicalmente, pues lo verdaderamente relevante no es el origen empresarial que evoca el signo marcario, sino la distintividad de la denominación; sin perjuicio de que como consecuencia de esa distintividad, el consumidor pueda relacionar el producto con su titular. Para que no quede ninguna duda al respecto, me permito citar a un autor norteamericano que, transcribiendo la parte pertinente de un fallo de 1933 de una Corte del citado país, dejó en claro el cambio de concepción respecto de la importancia de la función de origen empresarial; observemos:

Lo que quieren decir con tal expresión es que el comprador de productos que llevan una etiqueta dada cree que lo que compra ha emanado de la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta etiqueta han derivado siempre. (Ibíd. Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, P. 8).

En definitiva, la función primordial de una marca no es la identificación de origen empresarial (función secundaria) sino su fuerza distintiva per sé y frente a signos de terceros. Se cita doctrina que respalda mi criterio:

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como dije antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante. (Ibíd. Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, P. 9).

La segunda función secundaria de las marcas es la de garantía de calidad. Esto implica que el público adquiere un producto o solicita la prestación de un servicio con fundamento en la calidad de la mercadería amparada con la marca. Utilizando un ejemplo ilustrativo, quien adquiere un vehículo MERCEDES BENZ, probablemente adquiera otro automotor de la misma casa productora, con base en una calidad y reputación debidamente corroborada. Al respecto, el profesor FERNÁNDEZ-NOVOA explica:

La experiencia pone de manifestó que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto vagas e indeterminadas: el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género. Y características que en otras ocasiones presentarán unos perfiles más rotundos: el consumidor atribuirá al producto o servicio de una marca un determinado nivel de calidad. De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores. (Ibíd. CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A., Segunda Edición, Barcelona-España, P. 73).

No obstante, seguimos frente a una función secundaria, desde que la marca, independientemente de la calidad de los productos con ella amparada, subsistirá mientras mantenga su aptitud distintiva; hecho cierto que corrobora la premisa de que la distintividad es la función primigenia de los signos amparados con el sistema de marcas. Mi criterio fue ratificado por la doctrina especializada; verifiquemos:

A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria, o derivada como la llama Mathely. (Ibíd. Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot, P. 10).

Adicionalmente, las marcas tienen una función publicitaria. Es importante considerar que en la actualidad resultaría, por decir lo menos difícil, ofertar productos o servicios sin una marca que identifique dichas mercaderías o prestaciones. En consecuencia, las marcas constituyen un elemento indisoluble respecto de la promoción y difusión del producto o servicio amparados por el signo distintivo. Empero, debe considerarse que estamos frente a una función secundaria, considerando que una marca perderá su razón de ser si su aptitud distintiva se vuelve dispersa, lejana o simplemente desaparece. A este respecto, la doctrina marcaría explica:

La marca no es tan solo el símbolo del goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill: La marca vende efectivamente los productos.(SCHECHTER, HARV. L. REV., 40, 1927, PP. 813 ss).

Complementa la antedicha explicación la doctrina española al decir:

La función publicitaria de la marca goza de un innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada, y sobre todo, la regulación jurídica del cambio de forma de la marca. (Vid. AreánLalín, ADI, 8, 1982, P. 55 y siguiente).

De la lectura de las anteriores sentencias doctrinarias se desprende, de manera evidente, la innegable vinculación entre los dos sistemas (publicidad y derecho marcario), desde que una marca no adquirirá fuerza en el mercado si no es debidamente ofertada, según la naturaleza del servicio o producto identificado por el signo distintivo. De la misma manera, si un producto no es identificado por una marca, no habría que ofertar, pues estaríamos frente a un producto de libre acceso, no amparado por una denominación que le permita a su titular ejercer derechos exclusivos y excluyentes con fundamento en su

registro. No obstante, no deja de ser cierto el hecho de que las marcas sin aptitud distintiva (función primigenia del régimen marcario) podrían ser nulas o simplemente no registradas, considerando que un signo que no posea fuerza distintiva, ni siquiera debería ser considerado como marca.

Además de lo expuesto, la marca podría concentrar el goodwill de su titular. Esta función es aplicable, básicamente, en marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, considerando que el titular y signo per sé gozan de una aceptación y reputación superior al de las marcas comunes. Sobre el tema, la doctrina española explica:

Aunque ésta es la principal función que la marca desempeña en defensa de los intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin embargo, que lejos de ser constante, la función condensadora del goodwill es tan sólo eventual. En efecto, la marca de un producto o servicio puede poseer un goodwill o buena fama, o bien un illwill o mala fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden ser favorables o bien desfavorables. (Ibíd. CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES S.A., Segunda Edición, Barcelona-España, P. 76 - 77).

Finalmente, no voy a referirme a la función de distintividad, considerando que este tema merecerá un profundo análisis posterior; empero, si dejó en claro que un signo que no posea distintividad no sería susceptible de registro, ni siquiera debería ser considerado como marca, lo que ratifica que la distintividad es la función primigenia y fundamental que debe cumplir todo signo que pretenda ser inscrito ante la oficina nacional competente; el asunto es así de simple.

1.3. CLASES DE MARCAS

La legislación comunitaria y nacional, en atención a la doctrina comúnmente aceptada, si bien no lo establece de forma taxativa, estableció la necesidad de categorizar las marcas según ciertos condicionamientos inherentes a los antedichos signos distintivos. Desde este punto de vista, se establecieron cinco sub-categorizaciones marcarias que, con una finalidad eminentemente académica, serán desarrolladas de manera individual y pormenorizada.

1.3.1. Por la estructura: La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-2012).

1.3.1.1. Marcas denominativas. Las marcas denominativas están conformadas única y exclusivamente por palabras. Se citan algunos ejemplos: ASPIRINA (denominativa); PILSENER (denominativa); CHEVROLET (denominativa). Sobre el tema, nuestro Tribunal Comunitario explica:

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012).

1.3.1.2. Marcas mixtas. Las marcas mixtas están estructuralmente compuestas por vocablos y dibujos. Se citan algunos ejemplos de marcas mixtas: LACOSTE + GRÁFICA DE COCODRILO; AQUA DE GIO + LOGOTIPO CARACTERÍSTICO; ECUADOR AMA LA VIDA + DISEÑO DE ETIQUETA.

Cabe mencionar que el titular de un signo de esta naturaleza no puede reivindicar protección sobre los elementos que integran la marca de manera aislada, considerando que el análisis de comparación debe realizarse en su conjunto. No obstante, podría prosperar una oposición cuando los gráficos son similares y evocadores de conceptos. De la misma manera, debería aceptarse una observación, si los signos en conflicto comparten el mismo elemento denominativo. Es decir, se debe valorar cuál es el elemento predominante dentro del conjunto marcario. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 55-IP-2002).

Adicionalmente, aunque no es el tema de discusión jurídica, es importante mencionar que en la inmensa mayoría de casos de marcas mixtas (gráficos y palabras), cuando se coteja los signos en conflicto, predomina el elemento denominativo, desde que el consumidor no solicita productos o servicios con dibujos, sino con palabras. Para mejor comprensión, se cita jurisprudencia explicativa:

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando

consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1998).

1.3.1.3. Marcas gráficas y figurativas. Esta clase de signos distintivos están conformados única y exclusivamente por gráficos, que en ciertos casos evocan ideas o conceptos (marcas figurativas); o, en su defecto, pueden ser de fantasía al no generar ninguna idea en la mente del consumidor (marcas gráficas). Algunos ejemplos de estas marcas son: EL DISEÑO DE NIKE (marca gráfica); LA FIGURA DE UN BOTE (marca figurativa), etc. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone:

Son apreciadas exclusivamente a través del sentido de la vista, y han sido definidas como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

(...)

Consecuentemente —respecto a las marcas gráficas— la jurisprudencia del Tribunal Andino, ha señalado los tipos de éstas: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede lograr a través del conjunto de líneas, dibujos, colores; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, sentencia emitida el 24 de marzo de 1995, caso marca “DIDA”. Véase G.O.A.C. No. 180 del 10 de mayo de 1995, y JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, página 90).

Por consiguiente, habrá de determinar la alta jurisdicción consultante, si la marca objeto de la presente interpretación se encuentra en alguna de estas subclasificaciones, debiendo tomar muy en cuenta que el gráfico — como marca— no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que de su totalidad no se desprenda este concepto. Por tanto, podrá ser considerada como marca gráfica, un signo que a pesar de estar compuesto por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2001).

1.3.2. Por su relación con el producto o servicio. Dentro de esta categorización se encuentran las marcas genéricas, descriptivas y evocativas. No obstante, en este momento no profundizaremos el análisis, considerando que estas marcas -cuya distintividad intrínseca es cuestionable- serán objeto de un profundo análisis en capítulos posteriores. No obstante, con una finalidad eminentemente académica, es importante mencionar que la diferencia entre esta clase de signos está dada por el grado de relación o vinculación con el producto o servicio identificado con la marca.

1.3.3. Por su relación con otras marcas. Existen dos clases de signos que se encuadran dentro de los supuestos de esta sub-clasificación: marcas principales y derivadas.

1.3.3.1. Marcas principales. Al respecto, la doctrina ecuatoriana enseña: Son las que sirven de fundamento para posteriores registros, se trata de una especie de marcas fuente, por ejemplo PINGÜINO, BONELLA. (FRANCISCO VILLACRESES REAL, Propiedad Intelectual, texto guía, postgrado Derecho Mercantil, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 2007, P. 79).

1.3.3.2. Marcas derivadas. Esta clase de signos distintivos constituyen una ampliación de derechos per sé. En este sentido, es menester manifestar que el titular de una marca registrada puede solicitar signos que se deriven de la misma, siempre que no existan variaciones trascendentales (que se mantenga la esencia del registro primigenio) y que la nueva solicitud identifique los mismos productos o servicios amparados con la marca originaria. Al respecto, nuestro Tribunal Comunitario explica:

En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 107-IP-2010).

Como se puede ver, para que una marca se considere derivada de otra, no deben existir variaciones importantes y amparar las mismas mercaderías del

registro primigenio; empero, para que proceda la ampliación, los signos deben pertenecer al mismo titular, caso contrario estaremos frente a marcas independientes. Utilizando un ejemplo ficticio, el titular de la marca TVCABLE, cl. 38, podría solicitar el registro de la marca TVCABLE Y DISEÑO, cl. 38, considerando que ambos signos pertenecen al mismo titular; no guardan entre sí diferencias sustanciales e identifican los mismos productos, por lo que se cumplirían los parámetros jurisprudenciales para considerar a la denominación posteriormente solicitada como una derivación o ampliación de un registro previo.

1.3.4. Por su nivel de difusión. Esta sub-categorización engloba dos clases de marcas cuya relevancia resulta incuestionable. Marcas renombradas y notoriamente conocidas.

1.3.4.1. Marcas renombradas. Las marcas renombradas rebasan los límites de la notoriedad por dos circunstancias fundamentales: La primera de ellas es que por su amplísima difusión, las marcas renombradas se consideran conocidas por la generalidad del público, aunque no sean usuarios del producto o servicio. De la misma manera, al existir la presunción de conocimiento, a diferencia de lo que ocurre con las marcas notoriamente conocidas, el titular de un signo renombrado no requiere corroborar tal categorización, al considerarse un hecho notorio. Con una finalidad eminentemente académica, explico mi planteamiento con un ejemplo práctico; es poco probable que el común de los ecuatorianos puedan adquirir un reloj de marca ROLEX; empero, la inmensa mayoría de personas conocen de los productos amparados con la antedicha marca, aunque no sean miembros del sector pertinente. Adicionalmente, se debe mencionar que la figura del alto renombre no está regulada por la normativa comunitaria andina (Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones); no obstante, si ha merecido un especial tratamiento por parte de la jurisprudencia comunitaria y la doctrina especializada; verifiquemos:

Debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no solo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1987).

Por su parte, la doctrina especializada explica:

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados. (Carlos Fernández-Novoa: Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, P. 33).

Si bien lo dicho es importante, existe un problema legislativo in soluto de manera satisfactoria, pues al no existir regulación específica sobre las marcas de alto renombre, se entendería que su protección es equivalente al de las marcas notoriamente conocidas. Así las cosas, no existirían hechos notorios sino fácticos que deben ser debidamente comprobados, lo que desdibuja una de las características fundamentales de esta clase de signos distintivos, la no necesidad de prueba por su amplísima difusión y general conocimiento. Por lo expuesto, se concluye que el alto renombre no es más que una ficción jurídica, considerando que quien alegue el reconocimiento de su signo, deberá comprobar su afirmación con material probatorio pertinente. Se cita jurisprudencia pertinente:

Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “ ‘marcas de alto renombre’ (...) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108-IP-2006)

1.3.4.2. Marcas notorias. Existen signos que como consecuencia de su amplia difusión y reconocimiento entre los concurrentes del sector pertinente, han adquirido la categoría de notoriamente conocidas. Al respecto, la doctrina especializada explica:

(.....) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada. (Manuel AreánLalín, La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Andema, 1993, P. 268).

La protección especial que merecen las denominaciones que han alcanzado la categorización de notoriamente conocidas, se justifica desde una doble perspectiva; por un lado, se busca evitar que terceros sin consentimiento del legítimo titular de la marca, lucren del prestigio ajeno (goodwill) mediante el uso indebido del signo notorio. Es menester mencionar que el registro de marcas similares o idénticas a esta clase de denominaciones, podría diluir la fuerza distintiva del signo en el mercado. Adicionalmente, el legislador andino, consideró pertinente proteger de manera especial a las marcas notoriamente conocidas, con la finalidad de tutelar el interés general del consumidor, que podría resultar afectado como consecuencia de la ejecución de actos

desleales. Es decir, se busca evitar el riesgo de asociación y confusión entre los concurrentes del sector pertinente quienes, por error inducido, podrían relacionar el signo notoriamente conocido con denominaciones cuyo uso es parasitario. Se cita jurisprudencia que respalda lo dicho:

A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-IP-1994).

Ahora bien, una de las principales diferencias respecto del régimen de los signos renombrados, es la necesidad de corroborar la notoriedad de una marca con material probatorio idóneo. En tal virtud, con fundamento en la doctrina comúnmente aceptada, me permito describir las condiciones que debe reunir un signo para ser considerado notoriamente conocido. Sobre el tema, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone:

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

De la lectura de la antedicha disposición, se desprenden varios hechos a comentarse: El primero de ellos es que, al hablarse de signos en general, se sobrentiende que la notoriedad no solamente alcanza a las marcas; así pues, los nombres comerciales, lemas, rótulos, enseñas, etc., también podrían lograr la antedicha categorización previa la presentación de material probatorio

idóneo. Francisco Villacreses Real, al interpretar la mencionada disposición manifestó:

La Decisión 486 acertadamente elimina la exigua distinción de las Decisión 313 y 344 referentes a marcas y signos notorios, prescribiendo en un único literal (artículo 136 literal h) el impedimento de registro de marcas que constituyan la reproducción, imitación, traducción, transliteración, o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocida. (Ibíd., FRANCISCO VILLACRESES REAL, “Propiedad Intelectual”, texto guía, postgrado Derecho Mercantil, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 2007, P. 124).

Adicionalmente, el citado artículo, hace expresa mención al sector pertinente. En este sentido, se debe recordar que la notoriedad está estrechamente vinculada con el conocimiento del signo dentro del sector pertinente. Así, utilizando un ejemplo ficticio, si el titular de la marca COLGATE, de buscar reivindicar la notoriedad de su signo, debería corroborar el uso y conocimiento de la denominación dentro del sector pertinente (industria de dentífricos y odontológica), considerando no solo al consumidor de manera aislada, sino también a los distribuidores y circuitos empresariales.

La inclusión del concepto de sector pertinente, implica que la notoriedad no solo puede ser demostrada en los consumidores reales o potenciales del producto o servicio sino además son consideradas las personas que participan en los canales de distribución y comercialización de los productos o servicios y en los circuitos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad , productos o servicios a los cuales se aplique, como puede ser el caso de los proveedores, bancos o socios que están relacionados con la actividad económica que se desarrolla alrededor de la marca notoria. (Ibídem, P. 126).

Es menester recordar que el artículo 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, enlista algunos supuestos relativos a lo que debe comprenderse como sector pertinente; verifiquemos:

Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

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

Por otro lado, el ya citado artículo 224 no limita la manera o medio en que se difundió y se hizo conocer el signo dentro del sector pertinente. A este respecto, es importante mencionar que la normativa comunitaria y nacional no exige el registro de la marca para ser considerada como notoria, bastaría con demostrar su uso intenso en el mercado, sin que el espectro de pruebas a presentarse sea limitado, pese a la existencia del listado taxativo del artículo 228 del antedicho cuerpo normativo. De la misma manera, se rompe el Principio de Territorialidad, al aceptarse como válidas las pruebas de notoriedad de la marca en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Finalmente, se limita el principio de uso real y efectivo de la marca; empero, esto me parece contradictorio, pues no podría corroborarse la intensa difusión del signo sin que medie prueba de su uso real y efectivo en el sector pertinente. Cabe mencionar que la carga de la prueba de la marca notoria corresponde a quien la alega o controvierte la legalidad de un acto administrativo que concede una marca, impugna o alega tanto en la fase administrativa de registro o en la etapa judicial de impugnación sobre la validez del acto.

(...) el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 60-IP-2001).

Además de lo expuesto, es importante mencionar que la notoriedad es una excepción a los Principio de Especialidad y Territorialidad de las marcas. Así, el titular de una marca notoriamente conocida, podría impedir el registro o uso de una denominación similar o idéntica a la suya, independientemente de los productos o servicios que obren de la solicitud posterior. De la misma manera, la protección del signo notorio no está limitada al territorio de registro o uso, por lo que el titular de una marca de esta naturaleza podría reivindicar sus prerrogativas exclusivas y excluyentes en cualquiera de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones.

No obstante, es importante mencionar que la notoriedad no es per sé una autorización para negar o conceder signos distintivos, es obligación de la oficina nacional competente analizar cada caso en particular para emitir una resolución motivada. Así, el artículo Art. 136 letra h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece como prohibición relativa de un registro que:

Art. 136.- Protección de derechos de terceros.- 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.

De la revisión del texto de esta norma podemos concluir que la calidad de notoria de una marca no le da una protección absoluta que impida que cualquier signo, que sea similar o semejante, deba ser negado para su registro, ni dentro de la misma clase internacional ni fuera de ella. Esto queda claro, pues la norma señala que no podrá registrarse un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuando su uso fuese susceptible de:

- a) Causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;
- b) Un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o,
- c) La dilución de la fuerza distintiva del signo notorio o de su valor comercial publicitario.

En este sentido, la Autoridad administrativa competente, previo otorgar la protección al signo notorio, consistente en evitar la entrada en el mercado de una denominación que pudiera atentar contra éste y hacer efectiva dicha protección, debe analizar si el registro del nuevo signo causaría una de estas situaciones para los efectos de que se verifique la prohibición legal respectiva. Caso contrario, bien podría aceptarse el registro de una marca que no atenta contra el signo opositor notoriamente conocido en base a lo analizado.

Es decir, se debe verificar si los signos son confundibles, independientemente de la notoriedad de la marca en la que se fundamentó la oposición, de ser el

caso. Utilizando ejemplos reales, coexisten en el mercado marcas que podrían ser consideradas como notorias; entre ellas, PUMA (clase internacional No. 25) y PUMA (clase internacional No. 37); empero, en virtud de su inconfundibilidad por causa de la especialidad, su convivencia pacífica no ha sido puesta en discusión, pues y aunque la notoriedad es una excepción al Principio de Especialidad, es poco probable que un consumidor confunda un signo con otro.

1.3.5. Por su significado. Es menester mencionar que las marcas pueden ser sugestivas o arbitrarias, en esta clase de signos no existe relación entre la marca y alguna de las cualidades o características del producto identificado con la denominación, un ejemplo podría ser la marca BLACKBERRY para celulares; y, las caprichosas o de fantasía, que a criterio de la doctrina son las que poseen mayor carga diferencial, desde que no evocan ninguna idea o concepto; se citan algunos ejemplos: SAMSUNG, NOKIA, CHEVROLET, IPHONE, RENAULT, etc. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria explica:

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas; en las marcas compuestas de una palabra con significado y otra caprichosa, esta última suele tener la fuerza diferenciador. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-IP-1998).

1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MARCARIO

Nuestro país, al igual que el resto de Estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, consagró la aplicación de dos principios jurídicos fundamentales: El principio de especialidad y de territorialidad.

Ahora bien, con una finalidad eminentemente académica, se analizarán los antedichos principios de manera singularizada:

1.4.1. Principio de especialidad: El Principio de Especialidad Marcario implica que la protección y uso exclusivo del signo distintivo, se limita a los productos o servicios para los que fue registrado. Utilizando un ejemplo ficticio, el titular de la marca FORTIDENT, inscrita para identificar productos de la clase internacional No. 3, no podría reivindicar un supuesto derecho de comercialización y exclusividad para productos de la clase internacional No. 32, si el antedicho signo no fue registrado para proteger las citadas mercaderías. De la misma manera, no se podría pensar en que prospere una eventual oposición, cuando los productos identificados por el signo posteriormente solicitado son verticalmente diversos a los protegidos con la marca registrada, aunque las denominaciones sean semejantes o idénticas, pues para que exista riesgo de confusión no solo las marcas deben ser similares o idénticas, sino también los productos o servicios amparados por los signos en conflicto, solo cumpliéndose con esta dualidad normativa podría hablarse de la existencia de similitud confusionista. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones explica:

El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro marcario, los cuales hacen parte de una misma clase de nomenclador. El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2010).

Cabe mencionar que nuestro país al igual que el resto de Estados Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, para clasificar los productos o servicios a

los cuales se aplican las marcas, utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. En tal virtud, las marcas no protegen todo el universo de productos o servicios, sino aquellas mercaderías o prestaciones que obran de la solicitud y título de registro, de ser el caso. De la misma manera, se debe decir que las clases internacionales son importantes, empero tienen una naturaleza referencial; es decir, para determinar una eventual confundibilidad entre los productos o servicios identificados por las marcas en conflicto, se debe ver la mercadería en sí más no la clase internacional. Así, podrían coexistir en el mercado marcas muy similares registradas en la misma clase internacional, siempre que protejan productos completamente diferentes; por otro lado, no podrían coexistir en el mercado, marcas similares o idénticas que protejan productos competitivamente conexos, aunque hayan sido registradas en clases internacionales diferentes. Al respecto, nuestro Tribunal Comunitario enseña:

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-2000).

Es decir, tienen que cotejarse los productos descritos en la solicitud y no la clase internacional, para determinar la existencia de una eventual conexión competitiva y confundibilidad. Es menester mencionar que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, determinó los parámetros a considerarse para concluir la existencia de conexión competitiva:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, 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 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) Similares 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 y 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 productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que

provienen de un mismo productor; e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) 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) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 114-IP-2003).

Después de lo expuesto, le corresponde a las oficinas competentes en materia de marcas aplicar los antedichos criterios; y, sobre la base de los mismos, determinar la conexión competitiva entre los productos o servicios amparados por marcas que se encuentren en un eventual litigio, pues las clases internacionales son meramente referenciales, debiendo analizarse las mercaderías y prestaciones per sé. La única excepción al Principio de Especialidad de las Marcas es la figura de la notoriedad, analizada en líneas anteriores.

1.4.2. Principio de territorialidad

(...) El principio de territorialidad de las marcas, y mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro de una marca, el hecho de que igual signo marcario haya sido registrada en otro País Miembro de la subregión, salvo cuando

se trata de hacer valer la prioridad marcaría contemplada en el artículo 103 de la Decisión 344 o en el caso de marcas notorias, contemplado en el artículo 83, literal e) de la misma disposición. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-1998).

Ahora bien, considerando que la protección de las marcas se circunscribe al lugar de registro, el titular de una marca registrada, por ejemplo, en Perú, no podría alegar una eventual ampliación de derechos en territorio ecuatoriano ni reivindicar sus prerrogativas exclusivas y excluyentes fuera del lugar de registro. Empero, existen excepciones al principio de territorialidad (oposición andina; notoriedad y reivindicación de prioridad). En consecuencia, es obligación de la oficina nacional competente de Ecuador (DNPI), con fundamento en el artículo 150 de la Decisión 486, elaborar el examen obligatorio de registrabilidad, aunque el signo solicitado se encuentre registrado en uno o varios países de la CAN. Es decir, la solicitud ecuatoriana de cualquier signo es independiente a los registros comunitarios o internacionales de la antedicha denominación, aunque su titular sea el mismo.

Finalmente, es importante analizar otro principio relacionado con el derecho marcarío; el de autonomía e independencia de las oficinas competentes en cuanto a sus decisiones. Es decir, las oficinas nacionales competentes en materia de registro marcarío pueden adoptar sus propios criterios, independientemente a las resoluciones emitidas por otras dependencias equivalentes. Así, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, no está obligada a adoptar el criterio emitido por el INDECOPI respecto de un caso análogo. Es más, la oficina nacional competente podría modificar su propio criterio, si previo un prolijo análisis así lo estima conveniente. Se cita jurisprudencia explicativa:

El sistema de registro marcarío que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que

aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones (...).

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro". (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: "MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1553, de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. (...)

Esta autonomía de la Oficina Nacional competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como sus propias decisiones (...). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2012).

CAPÍTULO II

2. ADQUISICIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO SOBRE LAS MARCAS

A nivel mundial, las marcas se protegen fundamentalmente con dos sistemas, el declarativo y el atributivo. Ahora bien, con una finalidad informativa, previo el análisis del mecanismo pertinente de tutela de las marcas en la Comunidad Andina de Naciones, se revisará qué es el sistema declarativo.

2.1. SISTEMA DECLARATIVO: A través del antedicho sistema, se consagra la adquisición de derechos marcarios con base en el uso del signo en el comercio. Así, lo verdaderamente relevante no es el registro per sé (cuya naturaleza es meramente declarativa), sino corroborar la utilización de la marca con material probatorio idóneo. En tal virtud, de presentarse un conflicto marcario, debe determinarse el primer uso del signo, con la finalidad de corroborar quien posee un mejor derecho. Cabe mencionar que el sistema declarativo es utilizado en países con tradición inglesa, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, la doctrina especializada explica:

El principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario. (BEIER, MARKNRECHTLINCHE ABHANDLUNGEN, Beitrage zur neueren Entwicklung des Waren-zeichen-, Austattungs und Herkunftsschutzes, PS. 38 – 39).

Adicionalmente, es menester mencionar que el sistema declarativo fue adoptado por la Comunidad Andina de Naciones para la protección de nombres comerciales, por lo que resulta relevante hacer un aproximamiento a la antedicha figura jurídica, con el objetivo de diferenciar esta clase de signos de

lo que son las marcas, y para comprender de mejor manera cómo funciona el sistema declarativo de protección.

Ahora bien, el nombre comercial es un signo distintivo con el que se identifica la actividad económica ofertada en un determinado establecimiento. Un ejemplo de nombre comercial puede ser la designación de una tienda de ropa, TATTY'S, sin perjuicio de que en el antedicho establecimiento se expendan productos identificados con diversas marcas, entre ellas la del titular del nombre comercial. Es menester mencionar que el Art. 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, define al nombre comercial de la siguiente manera:

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva pero relacionada con un establecimiento comercial. Una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, conlleva el riesgo de inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva. En este sentido, una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2011).

En definitiva, el nombre comercial es un signo distintivo y como tal debe conservar su individualidad propia; es decir, los nombres comerciales, considerando que en lo pertinente es aplicable el régimen marcario, deben cumplir con el requisito de distintividad establecido en el Art. 134 de la Decisión

486 (distintividad intrínseca y extrínseca), so pena de ser denegado u objeto de una posterior nulidad absoluta o relativa del registro.

Además, es necesario recordar que el registro de nombres comerciales es facultativo, pues el derecho se lo adquiere con el uso. Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa:

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 45-IP-1998).

Adicionalmente, nuestro Tribunal Comunitario estableció que la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 486, goza de las siguientes características:

1.- El derecho se genera con su primer uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2.- De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso. 3.- Además, que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. 4.- Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular. En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido deberá probar dicha notoriedad de conformidad con las normas procesales del respectivo

País Miembro. 5.- Que quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de confusión de asociación. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2006).

Como se puede apreciar, el registro del nombre comercial no es constitutivo de derechos, simplemente es una formalidad que genera la presunción de titularidad. Así las cosas, quien busque impedir el registro de un nombre comercial, está impugnando la posibilidad de inscripción más no el derecho. En tal virtud, de prosperar una oposición contra el registro de un nombre comercial, el efecto sería evitar la inscripción del signo, empero el titular de la denominación, en virtud del uso, podría seguir utilizando su signo, independientemente a la denegatoria registral, pues el derecho sobre el nombre comercial está dado por su utilización pública, continua y de buena fe en el comercio, más no por el registro (sistema declarativo), criterio jurisprudencialmente respaldado:

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2007).

En definitiva, debe separarse la denegatoria registral per sé, respecto de la pérdida del derecho por el no uso o cierre definitivo del negocio cuya actividad económica era amparada con el nombre comercial. Realidad jurídica que se sustenta en la normativa vigente en la materia; verifiquemos:

Art. 191 de la Decisión 486.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina

cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Entonces, mientras no se demuestre que el uso de un nombre comercial concluyó, si se respalda la utilización del signo con material probatorio idóneo, se debería presumir que quien alega ser poseedor de la denominación, adquirió un derecho en virtud del uso de su signo independientemente de la inscripción que, como mencioné en párrafos anteriores, es opcional y no constitutiva de prerrogativas exclusivas y excluyentes.

Así las cosas, se concluye que existen dos diferencias fundamentales entre el sistema de marcas y el régimen de nombres comerciales: la primera de ellas está dada por el objeto, ya que con las marcas se identifican productos y/o servicios; mientras que con los nombres comerciales, pese a ser signos distintivos, lo que se protege es la actividad económica ofertada en un determinado establecimiento. La segunda diferencia responde al sistema de protección, desde que las marcas se protegen, básicamente, con su registro ante la oficina nacional competente (sistema atributivo), mientras que los nombres comerciales son amparados con base en su utilización pública, continua y de buena fe en el comercio (sistema declarativo).

2.2) SISTEMA ATRIBUTIVO.- Es menester recalcar que nuestro país, al igual que el resto de Estados que integran la Comunidad Andina de Naciones, otorgan derechos exclusivos y excluyentes sobre las marcas, previo su registro ante la oficina nacional competente.

En definitiva, el Ecuador adoptó el sistema atributivo de protección de derechos, lo que se puede corroborar de la lectura de la normativa pertinente:

Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.-

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

En el mismo sentido, la Ley de Propiedad Intelectual dispone:

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

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Por lo expuesto, en atención al sistema atributivo, el registro ante la oficina nacional competente es el acto constitutivo de derechos. Es decir, el titular de una marca se encuentra habilitado para ejercer el IUS PROHIBENDI y en general sus prerrogativas exclusivas y excluyentes, una vez inscrita la marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sobre el asunto, la doctrina especializada explica:

(...) lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del mismo genera el derecho de exclusiva sobre la marca. (Ibíd, Carlos Fernández-Nóvoa, "TRATADO SOBRE DERECHOS DE MARCAS, segunda edición, Marcial Pons, Madrid - Barcelona, 2004, P. 80).

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enseña:

Conforme al sistema andino marcario la única forma o modo de adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de la marca es el respectivo registro en la Oficina Nacional Competente. Ni aún el uso inveterado de la marca puede dar origen al mencionado derecho. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-1997).

En definitiva, el uso de la marca resulta relevante en procesos de cancelación por falta de uso o cuando se reivindica la notoriedad de una marca; empero,

debe considerarse que el mecanismo fundamental de protección sobre esta clase de signos distintivos, es con su registro ante la oficina nacional competente.

Sin perjuicio de lo ya dicho, a mi entender, la marca no registrada podría ser objeto de protección en casos excepcionales, por lo que a criterio de muchos doctrinarios, en la Comunidad Andina de Naciones, estamos frente a un sistema mixto claramente influenciado por el ADPIC, lo que se comprueba de la lectura del último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

(...) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Del análisis de la antedicha disposición se desprende que podrían ser susceptibles de protección signos que carecen de distintividad intrínseca o per sé, siempre que adquieran aptitud distintiva como consecuencia de su uso intenso en el mercado (uso secundario o secondary meaning); criterio jurisprudencialmente respaldado:

En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso

reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 92-IP-2004).

De la misma manera, el artículo 229 de la Decisión 486 configura una excepción adicional al registro obligatorio de marcas, la notoriedad. Con base en la antedicha disposición normativa, el titular de un signo notoriamente conocido, podría reivindicar protección sobre una marca no registrada, siempre que se corrobore, con material probatorio idóneo, su notoriedad en el sector pertinente.

En definitiva, estamos frente a un sistema mixto de protección, sin perjuicio de la importancia superlativa del registro marcario. Sobre el tema, la doctrina ecuatoriana manifestó:

Podemos concluir entonces que la Decisión 486 garantiza principalmente el sistema atributivo en virtud del cual los derechos sobre una marca se adquieren por el registro, sin embargo por excepción utiliza características del sistema declarativo, con el propósito de proteger de una manera más eficaz los derechos de Propiedad Industrial en la subregión. (Ibíd. Francisco Villacreses Real, Propiedad Intelectual, texto guía, Postgrado con especialidad en Derecho Empresarial, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 2007, P. 83).

2.3. DERECHOS CONFERIDOS POR LAS MARCAS. Como se manifestó en el numeral inmediato anterior, el registro de una marca confiere a su titular prerrogativas exclusivas y excluyentes, que se manifiestan en sentido positivo y negativo. Por un lado, el dueño de la marca, tiene la posibilidad de permitir el uso del signo por parte de terceros previa la expedición de una autorización, como puede ser el otorgamiento de un contrato de licencia. De la misma manera, el titular de la denominación puede impedir que terceros sin su consentimiento realicen ciertos actos que podrían vulnerar su derecho legítimamente adquirido. Sobre el asunto, la jurisprudencia andina explica:

(...) está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 32-IP-2013).

Al respecto, es importante analizar las disposiciones del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; verifiquemos:

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

De la lectura del antedicho artículo, se desprende que el titular de una marca puede impedir que terceros sin su consentimiento utilicen signos semejantes o idénticos al de su propiedad, lo que doctrinariamente se conoce como IUS PROHIBENDI o el derecho de impedir. Se cita jurisprudencia pertinente:

(...) está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2006).

Así, el titular de una marca puede impedir que terceros sin su consentimiento coloquen su signo en productos o envases con los que la denominación registrada guarda conexión competitiva. Por ejemplo, el titular de la marca FORTIDENT, registrada para proteger dentífricos, clase internacional No. 3, podría impedir que se coloque el antedicho signo o su etiqueta en envases de pastas dentales. Lo mismo es aplicable si la marca fue suprimida o modificada con fines comerciales después de que se hubiese colocado sobre los productos identificados con el signo distintivo; entonces, no sería lícito, por ejemplo, retirar o modificar la marca SAMSUNG de celulares a los que se aplicó el antedicho signo. Igualmente, es ilegal fabricar, comercializar o detentar las etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca de un tercero sin su debida autorización. Tampoco es admisible la utilización comercial de signos similares o idénticos a los

protegidos con la marca; si este hecho puede generar confusión o asociación respecto del legítimo titular del signo; más aún, si las denominaciones en conflicto no solo son semejantes, sino que también identifican los mismos productos o servicios, en este caso el riesgo de confusión es absoluto. De la misma manera, no es admisible utilizar signos que reproduzcan a marcas notoriamente conocidas, si la antedicha utilización puede generar confusión o diluir la fuerza distintiva del signo notoriamente conocido. Cabe mencionar que la prohibición relativa a las marcas notoriamente conocidas es aún más rigurosa, desde que el uso del signo no está limitado a una utilización comercial solamente, lo que si ocurre en el caso de marcas que no han adquirido la categorización de notoriamente conocidas pues, en estos casos, el uso debe ser comercial para que se configure la existencia de una infracción. Se cita jurisprudencia pertinente:

(...) el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la

marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2011).

Adicionalmente, es importante mencionar que la utilización indebida de un signo podría generar actos de competencia desleal contra el legítimo titular de la marca. No obstante, la mala fe y competencia desleal, serán analizadas en el capítulo final de este trabajo académico-investigativo.

Finalmente, es importante mencionar que no toda utilización no autorizada de una marca es susceptible de impedimento por parte del titular del signo distintivo debidamente registrado, existen algunos casos excepcionales enlistados por la propia Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y que se resumen en: - Un uso de buena fe y no de carácter comercial; - La oferta en venta y promoción publicitaria de la marca siempre que se anuncie productos originales; el uso sea de buena fe; se limite a la entrega de información y no genere riesgo de confusión respecto del origen empresarial; - La utilización de la marca por personas económicamente vinculadas y - La existencia de acuerdos de coexistencia. El antedicho resumen se encuentra jurisprudencialmente respaldado:

(...) Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada

económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158). (Ibídem).

2.4. EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA: Desde el punto de vista normativo, existen tres motivos por los que se extinguen los derechos sobre las marcas: - cancelación; - caducidad y - nulidad. Analicemos estas figuras de manera individual:

2.4.1. La cancelación de la marca: Antes de nada, es importante mencionar que la cancelación tiene su origen en razones de oportunidad que motivan la extinción del derecho sobre la marca, en este supuesto el signo fue concedido en legal y debida forma, no obstante por motivos sobrevinientes el registro pierde su validez jurídica. Es importante mencionar que la normativa de la Comunidad Andina de Naciones, establece la posibilidad de que una marca se cancele por: a) falta de uso, b) notoriedad, c) vulgarización marcaria. Sobre el tema, nuestro Tribunal Comunitario enseña:

Consecuentemente, cabe anotar que al órgano administrativo monopólicamente encargado por la norma comunitaria -prevalente en su aplicación- de la cancelación del registro de marcas por exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999).

2.4.2. Cancelación por falta de uso. La lógica jurídico-comercial nos enseña que las marcas deben ser utilizadas conforme a derecho. La utilización apropiada de las marcas permite que el consumidor relacione el producto o servicio con su titular. Una marca no utilizada pierde su razón de ser, pues dejaría de identificar productos o servicios en el mercado. La figura de la cancelación por falta de uso, constituye un mecanismo jurídico absolutamente eficaz para depurar las oficinas nacionales competentes y al propio mercado de signos debidamente registrados, que podrían constituir un obstáculo para el

ingreso de nuevos productos o servicios en beneficio de la sociedad en su conjunto. La cancelación por falta de uso permite la exclusión de signos defensivos o especulativos que jamás fueron utilizados, o que su uso cesó por motivos imputables a su titular. Se debe mencionar que la cancelación puede ser total (si no se demuestra el uso de la marca) o parcial (si se corrobora la utilización de algunos de los productos que constaban en el título de registro). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sido reiterativo al pronunciarse en el siguiente sentido:

El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 101-IP-2012).

Así las cosas, la Decisión 486 de la Comunidad Andina Naciones en su artículo 165, en concordancia con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, establecen:

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada (...).

De la lectura de la antedicha disposición, se desprenden los condicionamientos de procedencia para admitir la cancelación por falta de uso de un registro marcario:

PERSONA INTERESADA: Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronunció de la siguiente manera:

De acuerdo a la Decisión 486, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 165 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO). En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. En el caso de autos el juez consultante deberá determinar si la sociedad NOVARTIS AG. tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 131-IP-2007).

De conformidad con lo transcrito, la condición sine qua non para que proceda una acción de esta naturaleza, es que el accionante tenga legítimo interés para cancelar la marca, lo que deberá ser acreditado en vía administrativa o judicial. No obstante, se debe recalcar, que el legítimo interés como condicionamiento de procedencia, debe ser debidamente corroborado mediante la existencia de un derecho subjetivo (registros confundibles con la marca que se pretende cancelar); con una solicitud cuya inscripción se encuentra obstaculizada como consecuencia del registro del signo del accionado; haciendo manifiesto su interés en el uso de la marca que se pretende cancelar, entre otras circunstancias que podrían llegar a presentarse. En definitiva, el legítimo interés debe ser acreditado por quien inicia una acción de esta naturaleza, caso contrario, pese a que no se corrobore el uso del signo que se pretende cancelar, no debería proceder su pretensión, desde que se incumpliría con un requisito procedimental ineludible.

De la misma manera, podría solicitarse la acción de cancelación por falta de uso como mecanismo de defensa en un proceso de oposición, en este supuesto el legítimo interés quedaría demostrado con la observación con la que se pretende denegar un registro marcario.

TEMPORALIDAD: La acción de cancelación por falta de uso será admitida cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en alguno de los estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Así pues, la acción no podrá interponerse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Al respecto, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, se ha pronunciado en el siguiente sentido:

Ahora bien, la Sala, en ejercicio de sus facultades legales, una vez verificado el expediente, corroboró que el recurrente interpuso su escrito

de cancelación fuera del término legal. Efectivamente, la Acción de Cancelación por Falta de Uso y subsidiariamente por Notoriedad fue presentada el 15 de agosto del 2003, mientras que la marca SALUDCOOP + GRÁFICA A COLORES fue concedida mediante Resolución No. 28090-03, emitida el 6 de junio del 2003, siendo improcedente pronunciarse sobre una Acción mal planteada al no cumplir con uno de los requisitos de procedencia (temporalidad). (Resolución No. 1026 - 2013 - CPI - 1S, emitida el 20 de diciembre de 2013 dentro del proceso de cancelación por falta de uso de la marca SALUDCOOP + GRÁFICA A COLORES”, título No. 8062-03, clase internacional No. 44, de propiedad de MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA S.A. antes ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO).

SIN MOTIVO JUSTIFICADO: El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dispone la improcedencia de acciones de cancelación por falta de uso, cuando la utilización del signo hubiese cesado por motivos ajenos a la voluntad del titular del signo que se pretende cancelar. Cabe mencionar que el caso fortuito o fuerza mayor (que podrían ser motivos que justificarían el no uso de la marca) debe ser corroborado con material probatorio idóneo, caso contrario estaríamos frente a una alegación carente de todo sustento material. Un ejemplo de cese de uso involuntario podría ser la restricción en la importación del producto amparado por la marca que se pretende cancelar. Sobre el tema, la doctrina especializada explica:

(...) deben desecharse como causas justificativas de la falta de uso de la marca registrada la necesidad de disponer de un stock de marcas defensivas y en cartera; la carencia de elementos personales o de recursos financieros para fabricar el artículo de marca; y la dificultad o imposibilidad de vender el artículo de marca. En cambio, han de admitirse como causas justificativas de la falta de uso las siguientes: la guerra; las catástrofes naturales; las medidas administrativas que impiden fabricar el

artículo de marca; y, excepcionalmente, la falta o escasez de materias primas por consecuencia de una crisis económica o de un embargo (...). (Otero Lastres, FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecarvo, S.A., Madrid-España, 1984, PS. 433 - 435).

Como se puede apreciar, aquellas marcas que no están siendo debidamente usadas están condenadas a su cancelación. La forma de revertir una acción de esta naturaleza, es corroborando su utilización en legal y debida forma en alguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones. Cabe mencionar que el proceso de cancelación por falta de uso es, por decir lo menos, sui géneris, no solo por tener un procedimiento propio, sino también por la inversión de la carga de la prueba, desde que el accionado es quien debe corroborar el uso del signo con material probatorio idóneo. Al respecto, el artículo 167 de la Decisión 486 dispone:

(...) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías con la marca, entre otros.

Por su parte, el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, enlistó medios probatorios -sin que estos sean excluyentes- con los que podría corroborarse el uso de la marca que se pretende cancelar; verifiquemos:

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;

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

De conformidad con lo anterior, el titular de la marca cuya cancelación se pretende, está obligado a probar el uso de la misma durante los tres años precedentes a la fecha en que se inició la acción. Cabe mencionar que el signo debe ser utilizado por su legítimo titular; un licenciatario o un distribuidor autorizado. Así, si se corrobora el uso de la marca; empero no se demuestra la vinculación entre el titular del signo y la persona que utilizó la denominación, de todas maneras procedería la acción, al no cumplirse con unos de los condicionamientos normativos referentes al uso del signo. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

La forma de contrarrestar la acción de cancelación es como se ha dicho, la de demostrar el uso de la marca por su titular, en razón de lo cual le corresponderá la carga de la prueba. (Ibíd., Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999).

Además, la marca debió ser usada conforme fue registrada, no deben existir cambios sustanciales que alteren la naturaleza del signo, sin perjuicio de que sería admisible la existencia de cambios mínimos y que no alteren la aptitud distintiva original de la marca que se pretende cancelar. Sobre el tema, el Comité de Propiedad Intelectual manifestó:

Igualmente, es menester manifestar que si bien de las pruebas que obran del proceso se aprecia la comercialización del producto

identificado con la marca “BELAMYL-R” y no solo “BELAMYL” como fue originalmente registrada, no es menos cierto que estamos frente a un cambio irrelevante, un detalle que no afecta el carácter distintivo original de la marca, por lo que la pertinencia del material probatorio es indiscutible; más aún si se considera que la letra “r” es evocativa de reconstituyente, por lo que no puede ser caracterizante y menos aún el elemento fundamental de ningún signo distintivo. (Trámite No. 07 - 005 - AC - 1S, correspondiente a la cancelación por falta de uso del signo BELAMYL, Resolución No. 60 del mes de febrero de 2013).

Adicionalmente, se debe corroborar que las pruebas con las que se pretende contrarrestar la acción de cancelación denoten un uso efectivo, real, constante e inequívoco de los productos o servicios amparados con la marca objeto de la acción, considerando la naturaleza de las mercaderías o prestaciones identificadas con el signo que se pretende cancelar. En tal virtud, por ejemplo, los productos de la clase internacional No. 30 son de consumo masivo, por lo que el titular de una marca que identifica esta clase de mercaderías, debería demostrar una utilización constante en continuidad y volumen, caso contrario no se cumpliría con los parámetros normativos establecidos en el ya citado artículo 167 de la Decisión 486. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enseña:

Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser

suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-1995).

Finalmente, con fundamento en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la persona que obtiene una resolución favorable en un procedimiento de cancelación por falta de uso, tiene derecho preferente de registro sobre la marca cancelada. El antedicho derecho puede ser reivindicado desde la presentación de la solicitud de cancelación, hasta dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que la resolución quedó firme en vía administrativa.

El titular del derecho preferente es aquél que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo

que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. El titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y

las oposiciones que sean presentadas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 46-IP-2007).

En definitiva, la cancelación por falta de uso es el mecanismo idóneo para sincerar el espectro marcario, eliminando signos que no están siendo usados conforme a derecho y que podrían ser utilizados de manera efectiva por terceros interesados, situación que no solo beneficia a los solicitantes de marcas, sino al público en general, al ampliarse el espectro de productos o servicios en beneficio de la colectividad.

2.4.2.1. Cancelación por notoriedad. Para que no quede ninguna duda al respecto, es importante determinar qué es la Acción de Cancelación por Notoriedad, su procedimiento y procedencia. Es menester recordar que se puede solicitar la cancelación de marcas similares o idénticas a aquellas que gozaban de notoriedad, al momento en que fue solicitado el signo que se pretende cancelar. La Acción de Cancelación por Notoriedad está regulada por el artículo 235 de la Decisión 486 que dispone:

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

Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitar el registro, con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las

exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-1996).

Como se puede apreciar, el condicionamiento sine qua non para que proceda una acción de esta naturaleza, es demostrar que el signo que se pretende cancelar, reproduce o imita a una marca que a la fecha de la solicitud, gozaba de notoriedad. En consecuencia, si bien el proceso está regulado por la legislación interna y es equivalente al de la Acción de Cancelación por falta de uso, no es menos cierto que la carga de la prueba se revierte al accionante, quien en el término de sesenta días deberá demostrar la notoriedad del signo en el que fundamentó su pretensión. De la misma manera, le corresponde a la autoridad competente (Comité de Propiedad Intelectual), sobre la base de los documentos que el accionante presente en el trámite, determinar si la marca gozaba de notoriedad al momento de solicitarse el signo impugnado, y con fundamento en dicho estudio, determinar si la denominación del accionante era notoria y como consecuencia de este hecho, declarar la cancelación del signo impugnado, lo que difiere radicalmente de la acción de cancelación por falta de uso, en la que lo verdaderamente relevante es el uso del signo impugnado, más no la categorización o naturaleza de las marcas del accionante. En definitiva, estamos frente a dos figuras jurídicas completamente diferentes, que no se excluyen entre sí, desde que su fundamentación responde a realidades distintas (notoriedad vs. no uso). Recordemos que inclusive y en unidad de acto, podría solicitarse la cancelación por falta de uso y subsidiariamente por notoriedad o viceversa, sin que exista ninguna prohibición al respecto. Es menester recordar que en derecho público puede realizarse todo lo que no esté prohibido por la normativa vigente, y no existe ninguna exclusión expresa a la

presentación paralela de dos acciones cuya naturaleza es distinta respecto del mismo acto.

2.4.2.2. Cancelación por genericidad. Como se manifestó en el primer capítulo de este trabajo académico, la función primigenia de las marcas es la distintividad. Un signo no podría ser inscrito si no posee aptitud distintiva per sé y frente a signos de terceros. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria explica:

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-2013).

En tal virtud, existen marcas que en un principio fueron registradas con base en su distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; empero, con el devenir del tiempo, la denominación se convierte en la forma usual para designar el producto o servicio identificado con el signo. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad marcaria, no estamos frente a un motivo de legalidad, desde que la marca fue debidamente concedida, más bien se trataría de una circunstancia sobreviniente.

La figura de la cancelación por genericidad está debidamente regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que, en su artículo 169 dispone:

La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la

limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

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

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

De la lectura del antedicho artículo se desprenden varios hechos a comentarse, el primero de ellos es que la normativa andina, en atención a la doctrina comúnmente aceptada, adoptó una posición mixta a este respecto, ya que una marca perderá su aptitud distintiva no solo por hechos imputables al titular del signo, sino también por la realidad del mercado, desde que la denominación se convirtió en la forma usual con la que el consumidor identifica el producto o servicio impidiéndose, por tanto, la identificación del origen empresarial de la marca.

Adicionalmente, se debe destacar que la mencionada disposición estableció una serie de requerimientos para considerar que la marca perdió su aptitud distintiva, constituyéndose en un término común o genérico. Básicamente, se implantó la necesidad de que los consumidores utilicen el signo de manera necesaria, como si se tratase de un término genérico o común para designar productos o servicios y que; como consecuencia de este hecho, las personas no relacionen al signo con su legítimo titular, sin que dicha utilización este restringida a los concurrentes del sector pertinente. Además, es menester recalcar en que para que proceda una acción de esta naturaleza, deben concurrir los tres supuestos en análisis, caso contrario la marca no podría ser considerada como genérica, conservando su aptitud distintiva.

De la misma manera, el ya citado artículo 169 es sumamente amplio en lo referente a la legitimación activa, pues la antedicha acción podría ser interpuesta por cualquier persona. Así pues, se concluye que la norma busca defender al mercado en su conjunto, evitando la permanencia de signos carentes de distintividad que podrían obstaculizar el libre tránsito comercial. Igualmente, no se establecen plazos para la interposición de la acción de cancelación por genericidad, por lo que podría ser presentada en cualquier momento, siempre que se cumpla con los requisitos de procedencia descritos en el párrafo inmediato anterior.

Finalmente, la norma faculta a la oficina nacional competente, cancelar parcialmente o restringir la protección del signo considerado como genérico. Utilizando un ejemplo ficticio, no procedería la cancelación absoluta de la marca GILLETTE si con la misma, además de hojas de afeitar, se ampara champú o jabón de tocador, productos para los que el signo no debería ser considerado como genérico o de uso común. Se citan algunos ejemplos de marcas que, en su momento, pudieron haber sido considerados como la forma usual para designar la mercadería identificada con la marca: GUITIG, DEJA, CHICLE, JACUZZI, CHUPETE, etc.

Finalmente, como se ha indicado, la vulgarización de una marca se produce como un proceso en el que debido a su difusión en el mercado, cesa de ser asociada con un origen empresarial determinado, y pierde, por lo tanto, el atributo fundamental para existir de las marcas, cual es el atributo de la distintividad. (http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002063_la_distintividad_intrinseca.htm#27).

2.5. CADUCIDAD MARCARIA. Otra de las formas de extinguir el derecho sobre las marcas es a través de la figura de la caducidad. La caducidad, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad marcaria, responde a motivos de oportunidad o temporalidad. Es decir, las prerrogativas exclusivas y excluyentes sobre una marca debidamente otorgada, pueden extinguirse como consecuencia de la no renovación del signo, pese a que el mismo no ha perdido su aptitud distintiva y tampoco fue concedido como consecuencia de un acto ilegal o arbitrario de la autoridad competente. Sobre el tema, el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones manda:

El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro

original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

Como se puede ver, el titular de una marca puede solicitar su renovación durante los seis meses previos a la caducidad del derecho, sin perjuicio de que cuenta con un período de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro para solicitar la renovación.

Con fundamento en el artículo 171 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la no renovación de la marca deviene en su caducidad. La consecuencia de la caducidad es la extinción las prerrogativas exclusivas y excluyentes del titular del signo caducado.

Cabe mencionar que la vigencia de las marcas es de diez años desde la fecha de concesión y pueden ser renovadas de manera automática e indefinida, sin que se exijan requisitos adicionales.

Una vez caducada la marca, si su legítimo titular requiere utilizar el antedicho signo, deberá volver a solicitarlo e iniciar el proceso de registro como si se tratara de una nueva solicitud de inscripción.

2.6) ACCIÓN DE NULIDAD.- Este tema será analizado in extenso en el capítulo final de esta tesis. No obstante, es importante mencionar que a diferencia de lo que ocurre con la cancelación por falta de uso, notoriedad, vulgarización y caducidad, lo verdaderamente relevante no son las circunstancias temporales o sobrevinientes, sino la legalidad del acto administrativo con el que se concedió la marca; criterio jurisprudencialmente respaldado:

Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o conveniencia en el caso de la cancelación, y de ilegalidad en la anulación, en el que, conforme a lo señalado en disposiciones

comunitarias distingue en definitiva ambas figuras jurídicas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999).

Así las cosas, la normativa andina, de manera implícita, consagró la protección de las marcas mediante un sistema mixto, sin perjuicio de que el registro sigue siendo el elemento fundamental en la protección de esta clase de signos distintivos.

Finalmente, los derechos sobre las marcas son susceptibles de extinguirse por cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cancelación marcaria (falta de uso, notoriedad y genericidad); b) Caducidad y c) Acción de Nulidad marcaria.

La diferencia entre esta clase de acciones radica en que en el caso de las cancelaciones y caducidades, los actos primigenios de concesión fueron válidos, empero por motivos temporales o sobrevinientes, se extinguen las prerrogativas exclusivas y excluyentes del titular de la marca; mientras que en el caso de las nulidades, existe un motivo de legalidad que podría devenir en la anulación de la resolución de concesión del signo distintivo.

CAPÍTULO III

3. LA DISTINTIVIDAD Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1. LA DISTINTIVIDAD: Previo analizar el punto medular de discusión y análisis jurídico, es importante determinar qué es la distintividad (extrínseca e intrínseca); así como también, conocer las prohibiciones absolutas de registro o per sé y las relativas.

La distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo no podrá ser inscrito si no individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el mercado nacional. Tampoco podrá registrarse una denominación que no contenga dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental del sistema marcario; criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2012).

Es decir, para que un signo sea amparado por el sistema de marcas debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes o servicios respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes o servicios de los demás en el mercado (distintividad extrínseca). Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad, lo que es ratificado por nuestra normativa comunitaria que en el Art. 134 de la Decisión 486 dispone:

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

Los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contienen los motivos por los que ciertos signos no pueden registrarse como marcas. Las prohibiciones establecidas en el Art. 135 se denominan absolutas y las consignadas en el Art. 136 relativas. Esta diferenciación responde a condiciones intrínsecas o extrínsecas. Las causales del Art. 135 se refieren a condiciones propias del signo; a situaciones que necesariamente debe cumplir toda denominación para ser registrada y lograr el requisito de distintividad (no ser genérica, no ser descriptiva, carentes de distintividad per sé, etc.). Así mismo, responden a motivos de interés público y a la tutela del bien común. Mientras, las prohibiciones del Art. 136, responden al interés privado de los empresarios o titulares de marcas, o a otros derechos previos en

busca de evitar la coexistencia de marcas similares o idénticas con aquellas previamente inscritas, o que se produzca lesión de derechos preexistentes. A continuación, se desentraña el espíritu y alcance, en primer lugar, de las prohibiciones absolutas de registro, detalladas en el Art. 135 de la Decisión 486:

3.1.1. Genericidad. Las marcas genéricas se refieren a productos o servicios específicos; es decir, son términos con los que los empresarios designan las mercaderías que desean proteger con sus denominaciones. Por ejemplo, la palabra “martillo” es genérica para un tipo de herramienta. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor. Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata. De allí que la

doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricos en relación con tales clases de productos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 03-IP-1995).

Para determinar la genericidad de un signo, la jurisprudencia y la doctrina sugieren preguntar ¿qué es el producto que tenemos en frente?, si la respuesta corresponde a la misma palabra que pretende ser marca, estaremos frente a una denominación genérica, no registrable. El interés del legislador al impedir el registro de las marcas genéricas, es evitar el monopolio sobre términos que requieren ser utilizados por todos los concurrentes en el mercado específico, pues sirven para referirse a cualquier producto del mismo tipo.

3.1.2. Descriptividad: En términos marcarios, son descriptivas las palabras que evocan una característica o cualidad del producto a protegerse de manera directa. En consecuencia, no sería registrable la marca “dulce” para identificar caramelos; al igual que no es registrable el signo “rápido” para amparar automóviles de carrera. La jurisprudencia comunitaria expone:

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus

propiedades o características. De ello se comprende por qué la norma comunitaria, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-2011).

Igualmente, para determinar la descriptividad de una denominación, la jurisprudencia andina sugiere realizar la pregunta ¿cómo es el producto que tenemos delante?, si la respuesta es la marca impugnada, estaremos frente a un signo descriptivo. Es importante manifestar que, si la marca no nos da una idea directa del producto a protegerse, pero existe una alusión informativa, circunstancial o no necesaria, estaremos frente a signos evocativos, que son perfectamente registrables. Un ejemplo claro de una marca evocativa es NESCAFÉ. Sin embargo, los términos evocativos pueden dar lugar a marcas débiles. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria explica:

El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su

imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012).

3.1.3. Formas usuales y necesarias: En el caso de las marcas figurativas, las formas usuales equivalen a las palabras genéricas. Son aquellas utilizadas comúnmente por los empresarios dentro del mercado pertinente, no revisten originalidad; y, como consecuencia de este hecho, carecen de fuerza distintiva. Sobre el asunto, nuestro Tribunal Comunitario explica:

(...) cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos

y no de alguien en particular. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 136-IP-2007).

3.1.4. Las formas que impliquen una ventaja técnica o funcional: Lo que se busca el legislador es impedir el registro de marcas que, en estricto sentido, deberían ser protegidas con patentes de invención o modelos de utilidad. Se busca marcar un límite entre figuras jurídicas que forman parte de la Propiedad Industrial, o evitar que alguna creación que no obtuvo patente o pasó al dominio público, luego sea apropiable indefinidamente por la vía del registro como marca. Debe evitarse que la ventaja técnica o funcional derive principalmente del objeto sobre el cual se busca protección. A criterio de la doctrina, acertadamente a mi parecer: Si la funcionalidad es una consecuencia accesoria o secundaria de la forma, no sería óbice para obtener protección marcaria. (Ricardo Metke Méndez, LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, BAKER & MCKENZIE, 2001, P. 119).

3.1.5. Signos engañosos: Son aquellos que otorgan una idea equivocada del producto. El error puede provenir de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características de la mercadería, etc. Así, es engañosa la marca WHISKY para identificar VODKA. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló:

Las marcas engañosas, como su nombre lo indica, son las que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc., lo que las hace irregistrables. Así, el espíritu de la normativa comunitaria ha buscado establecer y garantizar la buena fe del consumidor, evitando de esta manera, que de ninguna forma se merme la libertad del consumidor al elegir un producto o un servicio, asegurando que no caiga en riesgos de confusión entre las marcas, como también evadiendo que se produzcan prácticas comerciales ilícitas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 63-IP-2001).

3.1.6. Designaciones usuales y necesarias: Las designaciones usuales son aquellas que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial de un País, han adquirido un significado comúnmente conocido, independientemente de su existencia en los diccionarios tradicionales. Un ejemplo de palabras usuales, aunque no sea comprendida en su correcta acepción, es BIELA para identificar cervezas, debido a que en la usanza nacional constituye un sinónimo de la antedicha bebida de moderación (posiblemente en otros países de habla hispana no sea así).

Las designaciones necesarias son aquellas que indefectiblemente serán utilizadas para identificar un producto, servicio o alguna de sus cualidades.

Así, nadie podría monopolizar la partícula DERM, pues ésta será necesariamente utilizada por los empresarios que venden productos dermatológicos. Entonces, otorgar exclusividad sobre esa partícula, consagraría un acto de competencia desleal contra todos los concurrentes en el mercado de productos de aplicación epitelial, pues se verían impedidos de aludir a esa partícula. La doctrina especializada, define a los términos necesarios de la siguiente manera:

(...) las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos no podrían más servirse del único término conocido y comprendido por el público. (ROUBIER, P., Le droit..., cit., T. II, P. 576).

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser

esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 98-IP-2012).

3.1.7. Las partículas de uso común: El uso común implica que ciertas partículas estén presentes en varias o muchas marcas registradas por diversos titulares, en la misma clase internacional. En consecuencia, ninguno de los titulares de esta clase de denominaciones puede impedir que otro titular las utilice, al ser términos de libre uso. Para que una marca que contiene partículas de uso común pueda ser registrada, debe incluir elementos adicionales para justificar su fuerza distintiva; caso contrario, estaríamos frente a un vocablo débil, no apropiable, ni reivindicable de manera exclusiva. Un ejemplo de un término de uso común es la partícula OSTEO, que integra un sinnúmero de marcas registradas por diversos titulares en la clase internacional No. 5. Se cita jurisprudencia explicativa:

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 140-IP-2012).

El resto de prohibiciones están vinculadas con la defensa del orden público; destino diverso; lesiones al derecho de terceros y a evitar el engaño a los consumidores utilizando, por ejemplo, escudos o siglas de países o instituciones mundialmente reconocidas.

En definitiva, para que una marca pueda ser registrada, no solo es necesario que se diferencie de signos previamente inscritos, sino que también cumpla con condicionamientos intrínsecos, en defensa del orden público y de la leal competencia.

3.1.8. Falta de Distintividad PER SÉ: Existen marcas que si bien no son genéricas, descriptivas, de uso común, usuales o necesarias, no es menos cierto que carecen de distintiva intrínseca o per sé. Al respecto, la doctrina especializada explica:

Hay signos que pese a no que no puedan tener una relación que propiamente pueda calificarse de directa con el producto o servicio, deben considerarse como descriptivos o genéricos, al corresponder a expresiones de frecuente utilización entre los consumidores o empresarios del sector correspondiente, por lo tanto carentes de distintividad. Sería el caso, por ejemplo, del signo RELUCIENTE para betunes, al que no puede atribuírsele una relación directa con el producto mismo, pero que lleva a pensar que su acción es efectiva, por lo que sería injusto que un solo empresario se apropiara de dicha expresión para utilizarla como marca de productos lustradores, ya que por ser su común utilización en el sector comercial correspondiente, no debe ser objeto de apropiación exclusiva. (Camacho García Ricardo, Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, P. 5, 2001).

La diferencia entre el signo descriptivo, genérico y el que carece de distintividad intrínseca tiene su fundamento, en los dos primeros casos, en que la mercadería es descrita o nombrada a través de sus cualidades, aptitudes o composición gramatical; mientras que el signo que carece de aptitud distintiva no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza necesaria para individualizar las mercaderías que busca identificar respecto del universo de productos existentes en el mercado; criterio jurisprudencialmente respaldado:

Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni de la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad. Son signos inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1996, (Víctor Bentata, obra citada, P. 159).

3.1.9. El Uso Secundario o Secondary Meaning: Como se mencionó en capítulos anteriores de este trabajo académico, es menester recordar que nuestro país, al igual que el resto de Estados que integran la Comunidad Andina de Naciones, adoptaron el sistema atributivo de protección, mediante el cual las prerrogativas exclusivas y excluyentes del titular marcario, están supeditas al registro ante la oficina nacional competente. Es decir, existen derechos inherentes al signo cuya base es un sistema registral en el que el uso resulta relevante; básicamente, en procesos de cancelación marcaria; criterio jurisprudencialmente respaldado:

Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (iusprohibendi) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya

sido registrada la marca” alguno de los actos mencionados en esa norma. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 32-IP-1996).

No obstante, es importante mencionar que con la expedición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en el párrafo final del artículo 135 del antedicho cuerpo normativo, el legislador comunitario dejó abierta la posibilidad de que una marca no registrada por incurrir en alguna de las prohibiciones absolutas de registro, sea susceptible inscripción como resultado de su uso constante en el mercado, en este caso la distintividad del signo es una consecuencia directa de su utilización permanente en el sector pertinente, lo que constituye una excepción al carácter absoluto del sistema atributivo de protección. Al respecto, nuestro Tribunal Comunitario explica:

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así, se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82-IP-2008).

De la lectura de la antedicha interpretación prejudicial, se desprende que para que se configure la distintividad adquirida deben cumplirse dos supuestos: 1) Que la marca carezca de individualidad propia o per sé; y, 2) Que se corrobore la utilización constante del signo cuyo uso secundario se reivindica.

De la misma manera, es importante mencionar que la figura del uso secundario es aplicable a marcas registradas viciadas de nulidad por incurrir en las prohibiciones absolutas de los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486 (nótese que la excepción se limita a ciertas conductas y no a todas las prohibiciones de registro establecidas en el mencionado artículo); y, a signos que carecen de distintividad intrínseca y que buscan ser objeto de registro. La jurisprudencia comunitaria respalda lo dicho de la siguiente manera:

Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio, no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que, este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en el presente caso. (Ibídem).

En virtud de lo expuesto, es obligación de quien solicita se reconozca la distintividad adquirida de un signo, utilizar la marca dentro del territorio donde se reivindica dicha categorización. La consecuencia del uso constante de la marca es adquirir aptitud distintiva; y, como consecuencia de este hecho, ser susceptible de inscripción ante la oficina nacional competente. Sobre el asunto, nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enseña:

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente

publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 92-IP-2004).

En el mismo sentido, la doctrina complementa el antedicho criterio al decir:

i.- Un uso suficientemente prologando para que el signo adquiriera un segundo significado como marca. La norma comentada expresa que debe ser un uso constante en el País Miembro;

ii.- Un uso a título de marca, es decir el signo no es usado en la acepción primaria u original y se convierte por efecto del uso en un signo que indica a un sector importante de los consumidores, una determinada procedencia empresarial.

iii.- Un uso como marca en relación con productos y servicios determinados". (Jesús López Cegarra, MARCAS: La Distintividad Adquirida En El Derecho Comunitario Andino, P. 65).

En definitiva, para que una marca adquiriera distintividad secundaria, es fundamental corroborar el uso constante del signo a manera de marca en el territorio de la nación en la que se reivindica la antedicha categorización, como consecuencia de la existencia de una aptitud distintiva sobreviniente. Cabe mencionar que el uso puede ser efectuado por personas naturales o jurídicas, así como también por terceros autorizados.

Finalmente, con un objetivo eminentemente académico, se citan los cuerpos normativos en los que se fundamenta la figura de la distintividad adquirida:

- CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883, ARTÍCULO 6 QUINQUIES C-1.
- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO – ADPIC, ARTÍCULO 15.1.
- DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, ARTÍCULO 135, ÚLTIMO PÁRRAFO.
- LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA, ARTÍCULO 195, ÚLTIMO PÁRRAFO.

Una vez analizadas las causales de irregistrabilidad absoluta, estrechamente vinculadas con la nulidad insubsanable de marcas, es pertinente analizar las disposiciones relativas a la distintividad extrínseca, cuya vinculación está dada por la defensa del interés de los empresarios y legítimos titulares de marcas y otros signos distintivos.

Ahora bien, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, establece la posibilidad de negar marcas similares o idénticas a otras previamente inscritas o solicitadas. En este supuesto, el examinador de la oficina nacional competente, deberá cotejar el signo posteriormente solicitado con los registros o solicitudes prioritarias; hecho esto, se determinará si la solicitud de marca es registrable al no vulnerar derechos subjetivos previamente adquiridos. En definitiva, es obligación de la oficina nacional competente, evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial, en beneficio de los titulares de derechos previamente adquiridos y de la sociedad en su conjunto. Se cita jurisprudencia que respalda mi explicación:

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto,

conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-2013).

El riesgo de confusión puede ser directo (el consumidor compra un producto o solicita un servicio en la errónea convicción de que adquirió otra mercadería), o indirecto (el público adquirió el producto al considerar que el mismo tiene un origen empresarial determinado). Para determinar el riesgo de confusión debe verificarse si los signos son visual (se observan y leen de manera semejante), fonética (su vocalización conjunta podría generar confusión) o ideológicamente (evocan en la mente del consumidor la misma idea o concepto) similares. Al respecto, la jurisprudencia comunitaria explica:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2012).

Cabe mencionar que es suficiente la posibilidad de confusión en cualquiera de los antedichos ámbitos de comparación, para determinar la irregistrabilidad de la denominación posteriormente solicitada.

El Tribunal ha manifestado que 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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-1998).

Además, no se necesita que la similitud sea extrema, es suficiente el predominio de las semejanzas para hablar de un eventual desconcierto:

La sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 25-IP-1995).

Adicionalmente, se debe destacar que el examinador la oficina competente debe considerar ciertos parámetros para la elaboración del examen de comparación; verifiquemos:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el

examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 62-IP-2006).

Si bien respeto los antedichos lineamientos, no los comparto por completo. El abogado o examinador en temas de marcas no solamente debe utilizar parámetros que restringen su capacidad de discernimiento; es importante utilizar la lógica jurídica, considerando que la Propiedad Intelectual es una rama del derecho en constante evolución; nada está dicho, por lo que el trabajo de la autoridad debe guardar coherencia con la lógica y la creatividad.

En conclusión, es importante recalcar en lo dicho en líneas anteriores, sobre el riesgo de confusión entre dos signos, que implica cumplir dos condicionamientos: que los signos sean semejantes o idénticos y que identifiquen los mismos productos o servicios y/o que exista conexión competitiva. Así, si dos marcas son semejantes pero identifican productos diferentes no existe riesgo de confusión; de la misma manera, si los signos amparan las mismas mercaderías pero son diferentes, tampoco existirá similitud confusionista. Lo anterior es importante, considerando lo que manifestó el INDECOPI que, con fundamento en la jurisprudencia comunitaria andina, estableció: Debe determinarse a través del correspondiente examen comparativo si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto teniendo en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir. (Resolución No. 1004-1997).

Finalmente, es importante explicar que es el riesgo de asociación. El riesgo de asociación es una consecuencia de la similitud confusionista. En este supuesto el consumidor podría adquirir un producto en la errónea convicción que existe relación o vinculación comercial entre el solicitante de la marca y el titular del signo previamente inscrito, factores que condicionan su elección, al generarse la idea de un origen y calidad ya conocidos. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enseñó:

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 70-IP-1998).

3.2. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MARCAS:

La Acción de Nulidad Marcaria guarda estrecha vinculación con los procedimientos administrativos de impugnación en materia de Propiedad Intelectual. Así las cosas, previo determinar la existencia de un trámite específico para esta clase de acciones (nulidades absolutas, relativas y por mala fe), es menester determinar el organismo competente para la sustanciación y resolución de remedios administrativos en temas de Propiedad Intelectual. A este respecto, el literal a) del artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone:

Art. 364. Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

- a) Tramitar y resolver las consultas que los Directores Nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual;
- b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;
- c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277; y,
- d) Las demás establecidas en esta Ley.

Las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente consignarse el voto salvado, en caso de haberlo.

Como se puede apreciar, la competencia del Comité de Propiedad Intelectual se limita a la absolución de consultas formuladas por los Directores Nacionales. Adicionalmente, en atención al tema propuesto, es importante analizar el alcance de los Recursos Administrativos del artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se empieza por definir qué son los Recursos Administrativos. En atención a la doctrina y jurisprudencia comúnmente aceptadas, los Recursos Administrativos son mecanismos procesales para impugnar actos administrativos que, a criterio de los administrados, podrían afectar sus derechos subjetivos o causarles alguna clase de gravamen; constituyen mecanismos jurídicos idóneos para la plena realización de la justicia, existiendo una estrecha relación con los principios constitucionales del debido proceso y la defensa. Al respecto, el tratadista Agustín Gordillo explica:

Recursos administrativos, en sentido amplio, serían los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los actos —lato sensu— y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración. Pero la tendencia se inclina a desenfatar este medio y hablar, más en general, de una petición, remedio, etc. (http://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo3.pdf).

Con la finalidad de encasillarnos en el tema propuesto, debemos analizar cada uno de los Recursos y así poder determinar su alcance y efectos.

El Recurso Ordinario de Reposición está estrechamente relacionado con la potestad legal de los administrados de impugnar actos administrativos ante el

organismo emisor de los mismos. Cabe mencionar que es facultad del usuario acudir ante el organismo de alzada mediante Recurso de Apelación o ante la autoridad de primera instancia. De la misma manera, es menester mencionar que estamos frente a un recurso ordinario. Sobre el tema, la doctrina especializada explica:

Este recurso que, en la doctrina y en la legislación, tiene denominaciones diferentes (reposición se denomina en el derecho español gracioso, en el francés de reconsideración o de revocación administrativa, según el derecho mexicano), se ha definido como el recurso que se promueve ante el mismo funcionario o autoridad administrativa que profirió la providencia definitiva, con el objeto de que se aclare, modifique o revoque su decisión. (Miguel González Rodríguez, Derecho Procesal Administrativo, Décima Edición, Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ, 2002, Medellín – Colombia, P. 131).

Por su parte, el Recurso de Apelación o jerárquico puede presentarse contra aquellos actos administrativos definitivos que, a criterio del administrado, afecten sus derechos subjetivos. La diferencia fundamental respecto del Recurso de Reposición, es que las apelaciones se interponen ante el organismo jerárquico superior o de segunda instancia. Así, de la resolución de primera instancia, puede interponerse Recurso de Apelación o de Reposición, a criterio del administrado, sin que la interposición del Recurso de Reposición excluya la posibilidad de presentar luego un Recurso de Apelación. En materia de Propiedad Intelectual, la competencia para conocer y resolver el Recurso de Apelación es del Comité de Propiedad Intelectual. Sobre el tema, la doctrina especializada explica:

Se puede impugnar un acto administrativo directamente en apelación, o puede presentarse este recurso contra el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición. La apelación procede ante el ministro de Estado que corresponda, o ante la máxima autoridad de una entidad

de derecho público o ante la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado. (Efraín Pérez, Manual de Derecho Administrativo, Universidad Particular de Loja, 2011, P. 217).

Ahora bien, del análisis del artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual se desprende que los Recursos se conceden en efectos suspensivo y devolutivo. Cabe mencionar que la palabra “conceder”, en atención a su sentido gramatical, es mal utilizada por la norma; no obstante, la única interpretación jurídica válida es referente a la admisión a trámite e inmediata aplicación de los antedichos efectos.

Así pues, el efecto devolutivo no es otra cosa que segregar o retirar del conocimiento del asunto al ente de primera instancia, para que su discernimiento repose en el organismo de alzada. De la misma manera, el efecto suspensivo implica la interrupción de la ejecución de la resolución administrativa impugnada, situación que impediría su consecución. Se cita doctrina pertinente:

En el efecto suspensivo de la apelación se suspende la ejecución de la sentencia apelada, ya que como esta pasa a ser examinada por una instancia superior y esta podría ser revocada, este recurso se utiliza para que una sentencia no pueda causar ejecutoria. El efecto devolutivo siempre se produce en la apelación es la esencia de la misma, puesto que por un lado hace perder al juez que sentenció primero del conocimiento del asunto y, por otro, hace adquirir a un nuevo juez la jurisdicción sobre la cuestión apelada.
(<http://portomagne.blogspot.com/2010/08/efectos-de-la-apelacion.html>)

La acumulación de los antedichos efectos es aplicable única y exclusivamente en el caso del Recurso de Apelación, pues no tendría sentido conceder un Recurso de Reposición en efecto devolutivo, desde que el organismo emisor no pierde su competencia para resolver el recurso sometido a su consideración,

sin perjuicio de que los efectos del acto administrativo impugnado se encuentran suspensos hasta la emisión de la resolución.

Cabe mencionar que en el caso de los recursos jerárquicos y de reposición, estamos frente a remedios administrativos cuya naturaleza es ordinaria. Es decir, en esta clase de procedimientos se analizan y reconsideran todos los hechos fácticos con la finalidad de ratificar o revocar la resolución administrativa impugnada. Al respecto, la doctrina especializada enseña:

Ordinarios, que son aquellos que revisten un carácter genérico, es decir, que no han sido establecidos para situaciones determinadas sino que pueden plantearse en todos los casos, a menos que exista disposición legal en contrario que prevea, exclusivamente, un cierto tipo de recurso para un supuesto dado, o que excluya estos recursos por razones diversas. Dentro de ellos encontramos el de reposición y el de apelación. (Ibíd., Miguel González Rodríguez, Derecho Procesal Administrativo, Décima Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 2002, Medellín - Colombia, P. 131).

Si bien lo expuesto es importante, no es menos cierto que merece un especial análisis el Recurso Extraordinario de Revisión, que busca dejar sin efecto una resolución cuando el acto incurra en las conductas establecidas en el Art. 178 del ERJAFE (error de hecho o derecho, la existencia de documentos de trascendental importancia desconocidos al momento de emitirse la resolución, entre otros). De conformidad con este artículo, el plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión contra un acto administrativo es de tres años contados a partir de la fecha de emisión de la resolución en los casos en que se fundamenta en error de hecho o derecho o en la existencia de documentos de trascendental importancia desconocidos al momento de emitirse la resolución, y de tres meses para los demás casos.

En este sentido, el Recurso Extraordinario de Revisión está regulado por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (norma supletoria en materia de Propiedad Intelectual), que en su artículo 178 enlista las causales por las cuales se puede interponer el antedicho remedio administrativo:

Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurren alguna de las causas siguientes:

- a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;
- b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;
- c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,
- d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de

tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberá pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Es decir, es obligación de la autoridad administrativa competente verificar el texto del Recurso Extraordinario de Revisión, para constatar con claridad el error de hecho o derecho en el que supuestamente incurrió la autoridad de primera instancia al emitir la resolución administrativa impugnada. Igualmente, se debe analizar si existen documentos de trascendental importancia desconocidos al momento de emitirse el acto primigenio. Así también, se tiene que analizar si existe referencia a las conductas de los literales c) y d) del artículo 178 del ERJAFE, caso contrario el Recurso carecería de sustento material y debida fundamentación.

Recordemos que la condición sine qua non para presentar un Recurso Extraordinario de Revisión es cumplir con los condicionamientos normativos del ERJAFE. Sobre el asunto, la doctrina especializada enseña:

El recurso administrativo de revisión es un recurso extraordinario, lo cual hace referencia a dos cuestiones: en primer lugar, que procede tan sólo contra actos firmes en vía administrativa (es decir, aquellos cuyos plazos de recurso administrativo ordinario han transcurrido ya) y, en segundo lugar, que los motivos de impugnación están tasados en la Ley; a diferencia de lo que ocurre con los recursos administrativos ordinarios

(alzada y potestativo de reposición), cuyos motivos de impugnación pueden ser cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en la Ley, al tratarse el recurso de revisión de un recurso extraordinario, sólo podrá fundarse en la concurrencia de alguna de las causas que se enumeran a continuación: 1ª. Que al dictar los actos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 2ª. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 3ª. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 4ª. Que la resolución de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. (Aguilar Ros; R.: Comentarios a los artículos 107 a 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, en J. L. Piñar Mañas, La reforma del Procedimiento Administrativo (Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero). Ed. Dykinson, 1999).

La misma opinión, la tiene el tratadista Juan Carlos Cassagne, que en su libro "Derecho Administrativo", tomo II, Séptima Edición, al referirse a la naturaleza del Recurso de Revisión, señaló:

Por de pronto interesa poner de resalto que el recurso de revisión —en tanto hace tabla rasa con el principio de la estabilidad del acto administrativo— posee un carácter extraordinario 102; es por tanto un recurso de excepción, cuya procedencia ha de interpretarse, en caso de duda, en forma restrictiva.

Su fundamento reposa en la idea de justicia en virtud a que los graves motivos en que el mismo se funda justifican el sacrificio del principio de la seguridad jurídica, que excepcionalmente se abandona en aras de la Justicia 103.

Por su carácter extraordinario y de excepción, considero inaplicable la disposición del artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual referente al efecto suspensivo del Recurso de Revisión, pues a diferencia de lo que ocurre con los remedios ordinarios (reposición y apelación), en los que se debe reconsiderar todos los hechos fácticos y materiales, en estos procedimientos extraordinarios, si bien la autoridad jerárquicamente inferior pierde competencia, no es menos cierto que debe analizarse una situación específica. Adicionalmente, resultaría por decir lo menos absurdo, en atención a los plazos de interposición, suspender los efectos de la resolución de primera instancia, no solo por estar ejecutoriada, sino también por carecer de practicidad. Utilizando un ejemplo ficticio, es a todas luces improcedente que los efectos de una marca debidamente concedida se suspendan por la interposición, tres años después, de un Recurso Extraordinario de Revisión, ya que el titular del signo podría haber ejecutado actos publicitarios y de comercialización de su denominación, siendo obligación del Comité de Propiedad Intelectual analizar con rigurosidad esta clase de procesos, verificando la aplicabilidad de las conductas establecidas en el artículo 178 del ERJAFE.

Además de lo expuesto, con una finalidad eminentemente informativa, es importante desentrañar las principales diferencias entre el Recurso Extraordinario de Revisión y la Acción de Nulidad Marcaria, pues existen muchas confusiones, inclusive entre profesionales del derecho, a este respecto.

Como veremos más adelante, la acción de nulidad tiene su propio trámite y naturaleza. En tal virtud, quien busque la declaratoria de nulidad absoluta o relativa de una marca (motivos de legalidad), debe fundamentar su pretensión en las disposiciones del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, al ser este el camino normativo correcto.

No debe confundirse el Recurso Extraordinario de Revisión del artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva con la

Acción de Nulidad, desde que la pretensión es diferente. En el caso de la Acción de Nulidad, lo que se busca es nulitar la marca por motivos de legalidad al momento de la concesión; mientras que en el caso del Recurso Extraordinario de Revisión, la intención es dejar sin efecto un acto administrativo firme, cuando la actuación del organismo emisor incurre en las conductas establecidas en el Art. 178 del ya citado ERJAFE (error de hecho o derecho, la existencia de documentos de trascendental importancia desconocidos al momento de emitirse la resolución, entre otros).

Adicionalmente, los plazos de interposición difieren de manera sustancial. La Acción de Nulidad Absoluta es imprescriptible, puede ser interpuesta en cualquier tiempo y por cualquier persona. Así mismo, la Acción de Nulidad Relativa debe ser presentada dentro de los cinco años subsiguientes a la emisión del acto que se pretende nulitar por motivos de legalidad; mientras que el plazo para la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión es de tres años desde la fecha de emisión de la resolución administrativa impugnada.

Por otro lado, con fundamento en el numeral 2) del artículo 147 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Comité de Propiedad Intelectual, organismo competente para sustanciar y resolver Recursos Extraordinarios de Revisión en materia de Propiedad Intelectual, puede disponer la apertura del período de prueba por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez. Del mismo modo, el antedicho ente administrativo, considerando que la Acción de Nulidad Marcaria está regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, con base en el artículo 173, en concordancia con el artículo 78 del antedicho cuerpo normativo, debe disponer la apertura del término de prueba por dos meses, lo que ratifica la evidente diferencia entre dos procedimientos administrativos que gozan de autonomía e independencia entre sí.

Así las cosas, si la acción sometida a consideración de la autoridad administrativa competente, se fundamentó en los artículos 227 de la Ley de

Propiedad Intelectual y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estaremos frente a una Acción de Nulidad Marcaria; empero, si el Recurso tiene su base, exclusivamente, en las disposiciones del artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, bajo ningún concepto estaremos frente a una nulidad marcaria sino ante un Recurso Extraordinario de Revisión.

No obstante, si existe obscuridad en cuanto a la pretensión y fundamentación legal de la acción o recurso (utilización mixta e indiscriminada de las disposiciones de la Acción de Nulidad y del Recurso Extraordinario de Revisión) es obligación de la autoridad disponer la aclaración del escrito jurídico; o, en su defecto, en resolución debidamente motivada, declarar la improcedencia de la acción o recurso al no existir una debida y correcta fundamentación, so pena de que el acto del órgano emisor sea declarado nulo como consecuencia de la existencia de un evidente error de derecho, no susceptible de convalidación (indebida aplicación de la normativa pertinente).

Finalmente, es importante manifestar que las personas que se sientan afectadas por la emisión de una resolución administrativa, podrían interponer acciones subjetivas o de plena jurisdicción contra los actos de las Direcciones Nacionales (sin que el agotamiento de la vía administrativa constituya un requisito previo) y del Comité de Propiedad Intelectual (cuando se impugna la resolución de Recursos de Reposición).

La competencia para conocer las acciones subjetivas o de plena jurisdicción, con fundamento en la disposición transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual, pertenece a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, mientras que las medidas cautelares se tramitan ante los jueces de lo civil de la respectiva jurisdicción territorial. Se cita la disposición transitoria pertinente de la Ley de Propiedad Intelectual:

DÉCIMA. La Corte Suprema de Justicia, conforme con el numeral 17 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, organizará los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los que asumirán toda competencia en materia judicial conferida en la presente Ley.

Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil.

Es menester recordar que la interposición de acciones subjetivas o de plena jurisdicción, no suspende la tramitación y ejecución del proceso administrativo, a menos que esto sea declarado por el organismo judicial, de corroborarse la existencia de un perjuicio de difícil reparación. Al respecto, el artículo 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo dispone:

Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, en ningún caso se suspenderá la ejecución o cumplimiento del acto administrativo. Exceptúense de lo dispuesto en el artículo e inciso anterior los recursos que se propusieren contra resoluciones que expidiere la Contraloría General de la Nación en el juzgamiento de Cuentas, siempre que el rindente hubiere prestado caución para el desempeño del cargo.

Cuando no la hubiere prestado o no la mantuviere vigente al momento de promover su acción, se le exigirá garantía hasta la cantidad de cincuenta mil sucres, o en proporción a las cauciones que para cargos semejantes suele exigirse.

CAPÍTULO IV

4. LA ACCIÓN DE NULIDAD MARCARIA; PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA

4.1. LA ACCIÓN DE NULIDAD MARCARIA Y NULIDAD COMÚN

Previo analizar la Nulidad Marcaria per sé, es importante desentrañar el espíritu y naturaleza de la figura de la Nulidad, tomando en consideración normas supletorias en materia de Propiedad Intelectual; entre ellas, las disposiciones del derecho civil común y de procedimiento administrativo. Así las cosas, empecemos por conceptualizar la Nulidad.

Desde el punto de vista gramatical, la nulidad no es otra cosa que: Un vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo. (<http://lema.rae.es/drae/?val=nulidad>). Por su parte, la doctrina civil, conceptualiza la antedicha figura jurídica de la siguiente manera:

Se trata del supuesto más grave de ineficacia. Por ello, suele ser adjetivado como nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Los negocios jurídicos nulos, pues, no merecen para el Derecho más que rechazo; no puede reconocer el Ordenamiento jurídico ningún efecto del negocio jurídico nulo, ni siquiera su admisibilidad como tal negocio jurídico. (<http://teoria-del-derecho.blogspot.com/2012/06/la-nulidad.html#sthash.1Joh8h41.dpuf>).

De la lectura de los antedichos conceptos, se concluye que la nulidad es sinónimo de ineficacia, invalidez, incapacidad, ineptitud, inexistencia o ilegalidad. En definitiva, la nulidad, estrechamente relacionada con la legalidad del acto, debe ser considerada como la consecuencia ineludible cuyo resultado es la carencia de efectos jurídicos. La nulidad es una sanción por la falta de

relación de los elementos formales, imprescindibles que resultan fundamentales al emitirse actos administrativos o fallos judiciales.

En el procedimiento civil ecuatoriano, los supuestos de nulidad de los actos, sentencias, resoluciones, etc., fueron establecidos, básicamente (aunque no exclusivamente), por las siguientes normas del Código de Procedimiento Civil, preceptos jurídicos que se enlistan con una finalidad académica, desde que no corresponden al punto medular de discusión jurídica (Nulidad Marcaria): Artículos 344, 345, 346 y 347 CPC, “Nulidades Procesales y Solemnidades Sustanciales”; La sección 10ª del título I, libros II, relativo a los Recursos; “Solemnidades Sustanciales”; Artículos 349 y 355 CPC, “Nulidad de Oficio y Obligación de buscar motivos de Nulidad”; Artículo 888 CPC, “Subrogación”; Artículo 1014 CPC, “Nulidad por Violación de Trámite”; entre otras disposiciones relativas a casos específicos.

Es menester recordar que de acuerdo con la legislación procedimental civil, las nulidades, desde el punto de vista doctrinario y por su efecto, pueden ser absolutas y relativas. Las causales para declarar un acto o sentencia como absolutamente nulo, con fundamento en la normativa y doctrina nacional, son las siguientes:

Corresponden a la primera especie de nulidad (absoluta): a) el otorgado por la persona absolutamente incapaz por su dependencia de una representación necesaria (cómo los niños); b) los realizados por personas relativamente incapaces en cuanto al acto o que dependiesen de la autorización del juez o de un representante necesario (como a los menores adultos); c) los efectuados por personas a quienes la ley prohíba el ejercicio concreto del acto (como, a los jueces la compra de los bienes litigiosos ante su jurisdicción); d) aquellos en que los agentes hubieren procedido con simulación o fraude presumidos por la ley; e) cuando estuviese prohibido el objeto principal del acto (como la venta de una cosa fuera del comercio humano); f) cuando no tuviese la forma

exclusivamente ordenada por la ley (como el matrimonio no contraído con todos los requisitos); g) los que dependan para su validez, la forma instrumental y cuando resulten nulos tales instrumentos. (<http://abogadosmanabi.blogspot.com/2008/04/las-nulidades-procesales.html>)

De la misma manera, los actos, sentencias, resoluciones, etc., podrían ser relativamente nulos. La nulidad relativa tiene estrecha vinculación con el incumplimiento de requerimientos formales, accesorios o no sustanciales. En definitiva, esta clase de nulidad no imposibilita la generación del acto; empero, dicha actuación tiene su génesis en un defecto susceptible de convalidación, por lo que su supuesta invalidez deberá ser debidamente declarada por el juez o autoridad competente en la materia.

La diferencia entre la nulidad absoluta y relativa radica en la gravedad de la desviación, inaplicación o aplicación indebida de la normativa pertinente. Es decir, mientras más graves sea la desviación o incumplimiento, la proporcionalidad de la sanción también incrementa. Cabe mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con los supuestos de nulidad absoluta, la anulabilidad o nulidad relativa procede, única y exclusivamente, a petición de parte y es susceptible de convalidación. Mi criterio se encuentra doctrinariamente respaldado; observemos:

La relevancia del vicio es, pues, el criterio que define la clasificación entre un acto procesal absolutamente nulo y uno relativamente nulo, o bien entre actos nulos y anulables; los absolutamente nulos o simplemente nulos se reflejan en la legalidad y justicia del acto del juez y en la eficacia o idoneidad del acto de parte; los relativamente nulos o anulables afectan su validez en grado que puede variar según su importancia. (Eduardo Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Editorial Roque de Palma, Tercera Edición, 1958, P. 308).

También entre los diversos grados de nulidad encontramos a la nulidad y la anulabilidad. La nulidad impide los efectos jurídicos del acto y se debe a defectos de forma, capacidad, representación o competencia. El acto nulo no produce sus efectos jurídicos mientras no se cumple un hecho que lo sanee, si esto es posible; el acto anulable, por el contrario, inicialmente produce todos sus efectos jurídicos, pero si luego se cumple un hecho previsto por la ley, esos efectos desaparecen. Por consiguiente no es lo mismo acto anulable que acto nulo pero saneable; en realidad, constituyen dos formas antagónicas de actos viciados. (Véscovi, Enrique; "TEORÍA GENERAL DEL PROCESO", Bogotá, Editorial Temis, 2006, PS., 262 -263).

Después de lo expuesto, con el objetivo de aproximarnos al tema medular de discusión jurídica, corresponde diferenciar las nulidades administrativas y del derecho procesal civil.

Como antecedente, es pertinente manifestar que la razón de ser de las nulidades administrativas, es dejar sin efecto actos que nacieron viciados, generalmente, por motivos de legalidad. Así, y aunque la finalidad de las nulidades civiles y administrativas es la misma (dejar sin efecto una determinada actuación), no es menos cierto que existen diferencias sustanciales que merecen ser analizadas. Al respecto, la especializada explica:

Una diferencia fundamental con las nulidades del Derecho Civil, es su declaratoria. En materia administrativa la nulidad puede ser dispuesta tanto en sede administrativa como en sede judicial, mientras que en el Derecho Privado, son declaradas únicamente por el juez.

La nulidad absoluta en el ámbito civil puede ser declarada de oficio, cuando el vicio aparece manifiesto en el acto o contrato, en el ámbito administrativo, por su parte, si bien la propia Administración puede anular sus actos, en sede judicial, esto no ocurre ya que los jueces

resuelven respecto a las pretensiones de cada una de las partes procesales, en virtud de un recurso judicial en contra del acto impugnado.

Como consecuencia de que la Administración revoque de oficio sus actos se puede afirmar que el Estado puede alegar su propia torpeza en tanto que en el Derecho Civil, por regla general, no existe esta posibilidad.

Las nulidades en el Derecho Civil, surgen por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto; mientras que en el Derecho Administrativo la nulidad se produce frente al impedimento de que el acto se integre al ordenamiento jurídico, ya no depende de manera exclusiva del vicio surgido.

Por regla general los casos de nulidades civiles están reguladas de manera taxativa, mientras que en las nulidades administrativas la enumeración no tiene esta calidad ya que la administración puede revocar sus actos por la existencia de vicios que no están necesariamente contemplados en el ordenamiento jurídico. (Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad de Argentina, Quinta Edición, Buenos Aires, 1996 y Agustín Gordillo Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1979).

En definitiva, las principales diferencias entre las nulidades del Derecho Civil y administrativas pueden resumirse de la siguiente manera: a) Las nulidades civiles son declaradas por el Juez, mientras que las nulidades del derecho administrativo pueden ser declaradas en vía administrativa y/o judicial; b) En el ámbito civil, las nulidades absolutas son declaradas de oficio o a petición de parte; empero, las nulidades relativas, son declaradas única y exclusivamente a petición de parte. Empero, las nulidades (absolutas y relativas) en materia administrativa pueden ser declaradas por la propia autoridad que las emitió, sin

que la intervención del recurrente sea un requisito de procedencia; c) La posibilidad de revocar actos administrativos de oficio por parte de la autoridad emisora, constituye un reconocimiento expreso de la existencia de un error o vicio al expedir la resolución cuya legalidad es cuestionada; en vía civil, el juez no podría alegar su error o torpeza al emitir, por ejemplo, una sentencia; d) Las nulidades del derecho civil son taxativas, mientras que las nulidades administrativas podrían ser implícitas, según las circunstancias particulares del vicio o desviación jurídica.

En virtud de lo expuesto, es importante conceptualizar y analizar la figura de la nulidad dentro del derecho marcario. A este respecto, se debe recordar que la acción de nulidad marcaria -al igual que las nulidades civiles o administrativas- está estrechamente vinculada con la legalidad del acto administrativo. La oficina competente debe observar que el acto cumpla con las disposiciones normativas vigentes al momento de la concesión marcaria. Así, si una denominación es registrada sin considerar un derecho preexistente, sería susceptible de ser anulada, pues la resolución de concesión incurriría en la conducta establecida en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 (motivo de legalidad). Sobre el asunto, nuestro Tribunal Comunitario explicó:

Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o conveniencia en el caso de la cancelación, y de ilegalidad en la anulación, en el que, conforme a lo señalado en disposiciones comunitarias distingue en definitiva ambas figuras jurídicas. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999).

En el mismo sentido, la doctrina especializada enseña:

Nulidad y cancelación tienen en común que ambas provocan la supresión de los efectos inherentes a cierto derecho, pero mientras en la nulidad dicha supresión proviene de una causa contemporánea a la adquisición del derecho, la caducidad se origina en una causa

sobreviniente a la adquisición de determinado derecho. (Daniel Zucherino y Carlos Mitelman, OP, cit. 138).

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de iniciar acciones de nulidad por causales absolutas o relativas, según la naturaleza o aptitud distintiva de la marca; verifiquemos:

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad (...)"

La oficina nacional competente decretará de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta de marcas que hayan sido concedidas en contraposición a lo dispuesto por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Es decir, puede declararse, en cualquier momento, la nulidad de marcas que carezcan de distintividad intrínseca (afectación al orden público). No obstante, en el párrafo segundo del citado artículo, se establece que a petición de parte o de oficio,

puede declararse la nulidad relativa de marcas que vulneren las disposiciones del artículo 136 de la Decisión 486 (afectación de derechos subjetivos de terceros). En definitiva, la Acción de Nulidad es un mecanismo jurídico mediante el cual se busca restablecer el principio de legalidad, al nulitarse el registro de marcas que carecen de distintividad per sé o que afectan derechos subjetivos de terceros.

4.1.1. Nulidad relativa. Como se manifestó en párrafos anteriores, la acción de Nulidad Relativa se interpone, básicamente, por motivos de legalidad vinculados con la vulneración de derechos subjetivos de terceros. Así, el titular de una marca previamente registrada podría solicitar la nulidad de un signo concedido sin considerar su registro previo y que vulnere sus derechos legítimamente adquiridos, siempre que se respeten los supuestos procesales para la interposición de una acción de esta naturaleza.

Ahora bien, es importante desentrañar los supuestos procesales por los que puede solicitarse la nulidad relativa de marcas; requisitos de procedencia que fueron establecidos en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; verifiquemos:

(...) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la lectura de la antedicha disposición, se desprenden algunos hechos que merecen ser comentados:

PRIMERO.- Una diferencia sustancial entre las nulidades civiles y la nulidad relativa en materia de marcas, es que esta última puede ser declarada de oficio

o a petición de parte. Es decir, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, podría solicitar la nulidad de un signo que incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 136 de la Comunidad Andina de Naciones. De la misma manera, el titular de una marca previamente inscrita, podría solicitar la nulidad de signos concedidos sin considerar la existencia de su derecho primigenio. En definitiva, si se corrobora el incumplimiento de las disposiciones normativas pertinentes (D. 486, Art. 136, prohibiciones relativas de registro), el estado y los particulares podrían solicitar se deje sin efecto, registros marcarios indebidamente concedidos (motivo de legalidad), que vulneren derechos subjetivos de terceros debidamente reconocidos.

SEGUNDO.- El párrafo segundo del 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estableció la posibilidad de solicitar la nulidad relativa de marcas concedidas sin considerar las prohibiciones relativas del artículo 136 del antedicho cuerpo normativo. Así, la concesión de un signo similar o idéntico a otro previamente inscrito para identificar los mismos productos o servicios, constituye una vulneración normativa; es decir, se configuraría un motivo de legalidad para declarar la nulidad relativa del signo ilegalmente concedido.

Si bien lo dicho es importante, no es menos cierto que la mencionada norma admite la posibilidad de iniciar acciones de nulidad relativa cuyo fundamento es la mala fe del titular de la marca cuya concesión se impugna. A este respecto, considerando la relevancia de esta clase de acciones, profundizaré en el análisis de la nulidad relativa por mala fe. Así las cosas, previo el estudio e interpretación del supuesto normativo aplicable a esta clase de nulidades, es necesario definir la mala fe. La Enciclopedia Jurídica OMEBA, conceptualiza a esta clase de maquinación dolosa de la siguiente manera:

Procedimiento artero, falta de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño), con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno". Además se agrega que "en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o

ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley. (Enciclopedia Jurídica OMEBA, P. 929).

Por su parte, Guillermo Cabanellas define a la mala fe de la siguiente manera:

La intención perversa. Deslealtad. Doblez. Alevosía. Conciencia antijurídica al obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente ya por existir una prohibición legal o una disposición contraria; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Edición 16, PS. 265 - 266).

La mala fe no es otra cosa que la intención de beneficiarse de la ilegalidad de una actuación cuya ejecución es consciente, responsable, jurídica y moralmente reprochable. La persona que actúa de mala fe lo hace con conocimiento de causa, siendo su intención beneficiarse sobre la base de un derecho o interés ajeno.

Así las cosas, quien interponga una acción con fundamento en el literal d) del artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, debe corroborar algunos supuestos de procedencia. En primer lugar, para que proceda la causal de nulidad por mala fe, debe demostrarse la titularidad de la marca en un país extranjero. Adicionalmente, resulta fundamental que quien solicita el registro de la marca, lo haga con conocimiento de que el signo pertenece a un tercero. Sobre el tema, Jorge Otamendi en su libro "DERECHO DE MARCAS" explica:

Otro requisito que exige la norma es que quien registre la marca haya conocido o debido conocer que ella pertenecía a un tercero. Esta exigencia es por demás lógica, de lo contrario cualquier marca por coincidir con una registrada en cualquier país del mundo sería pasible de ser declarada nula. Hay muchos casos en los que distintas personas

toman las mismas palabras del vocabulario diario para distinguir sus productos.

Finalmente, debe mediar autorización de inscripción. A este respecto, es menester recordar que el caso más común de acciones de nulidad por mala fe, deviene de la conducta inescrupulosa de distribuidores que, sin tener autorización de registro, inscriben a su favor marcas que no les pertenecen y de las que tienen pleno conocimiento, al haber comercializado los productos amparados con los mencionados signos. Sobre el tema, la jurisprudencia comunitaria explica:

(...) El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar (...). (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-1997).

En virtud de lo expuesto, se debe destacar la estrecha vinculación de la mala fe con otra figura jurídica cuyo fundamento es la actuación dolosa del beneficiario del acto que se pretende nulitar; la competencia desleal en materia de marcas. Sobre el asunto, el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone:

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.

Por su parte, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, determinan las conductas consideradas como desleales:

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Del estudio de la jurisprudencia comunitaria andina, se desprende que la buena fe comercial, parte del derecho mercantil, es una conducta a considerarse por los solicitantes de signos distintivos, específicamente marcas. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto

principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2010).

Utilizando un ejemplo ficticio, es de conocimiento público que la marca DHL identifica servicios de transporte de carga; así las cosas, si alguien registró la marca DHL para identificar caramelos, por ejemplo, considerando la diversidad de los productos amparados por la marca que se pretende registrar (DHL para dulces), resulta poco probable que la intención del solicitante del antedicho signo sea beneficiarse del prestigio ajeno, pues para que se configure un acto de competencia desleal en derecho marcario, debe existir la posibilidad de confusión; y, adicionalmente, que las empresas en conflicto sean competidores directos, situaciones que no se aplican al supuesto en discernimiento. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica:

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. (Ibídem).

La competencia desleal implica una actitud deshonesta, contraria a los usos y costumbres aceptadas y a las prácticas comerciales reconocidas, reguladas por los ordenamientos jurídicos. Se debe recordar que es facultad de la oficina nacional competente, cuando tenga indicios razonables de que con la solicitud de registro se puede perpetrar un acto de competencia desleal, negar el registro de la marca que generó la presunción, más aún si se considera que quien alega la existencia de mala fe y competencia desleal debe probar su afirmación, caso contrario dicho argumento carecería de sustento material.

En definitiva, la mala fe y competencia desleal no pueden ser declaradas sobre la base de supuestos que no han sido debidamente corroborados con material probatorio idóneo, lo contrario sería incurrir en arbitrariedad administrativa cuya consecuencia es la nulidad del acto que acarrea el antedicho vicio procedimental.

TERCERO.- Es menester analizar dos aspectos de trascendental importancia: En primer lugar, se debe determinar los plazos de interposición de acciones de esta naturaleza (nulidad relativa). De la misma manera, debe clarificarse la competencia para la absolución de esta clase de controversias.

En relación al primer supuesto (plazos de interposición), es menester analizar las disposiciones nacionales y comunitarias que rigen la materia. La Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 227 y 228 dispone:

Art. 227.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos: a) Cuando el registro se hubiere otorgado en

base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión; b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley; c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y, d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y, 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y, e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.

Art. 228.- El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado. En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona. La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

De la lectura de las antedichas disposiciones, se desprende que puede solicitarse la nulidad relativa de una marca, una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso de revisión y, antes de que pasen diez años desde la fecha de la concesión del signo impugnado. En definitiva, con base en la normativa nacional, si no se interpone la acción dentro de los plazos establecidos para el ejercicio del Recurso de Revisión, o este hubiese sido definitivamente negado, el titular del signo podría accionar contra la denominación que, supuestamente, afectaría sus derechos, previo el transcurso de diez años desde la fecha de concesión de la marca cuyo registro se pretende nulificar.

Ahora bien, el plazo de interposición que obra de la legislación nacional, contradice los preceptos del párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, norma que establece la posibilidad de iniciar acciones de nulidad relativa o mala fe en un período no mayor a cinco años desde la fecha de concesión de la marca cuyo registro se impugna. La antedicha disposición debe ser considerada como “techo”, por lo que los países de la subregión no podrían legislar a este respecto, so pena del incumplimiento de la normativa andina.

Es menester recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad y varios tratadistas, consideran que el derecho comunitario posee varias características implícitas: autonomía, aplicación inmediata y directa, además de supremacía sobre la legislación nacional e internacional. Cito un extracto jurisprudencial que respalda lo dicho:

En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender EL PRINCIPIO de preeminencia de la ley comunitaria sobre la ley nacional. Establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal que las “Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países

Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1995).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera por decirlo menos clara, expresa que las normas comunitarias no requieren de leyes nacionales para su incorporación efectiva y para su aplicación en la legislación interna y que, en caso de conflicto, la norma comunitaria prevalecerá sobre la ley nacional. En definitiva, si se presenta algún conflicto, los juzgadores nacionales no aplicarán la norma nacional y utilizarán las disposiciones andinas, transformándose en una suerte de jueces andinos, todo esto sin que se requiera la derogación de las normas ecuatorianas.

Además de lo expuesto, se debe tomar en cuenta que los Miembros de la CAN cedieron sus competencias soberanas en materia de propiedad intelectual. Así las cosas, es a todas luces conflictivo que países que cedieron sus competencias soberanas establezcan regulaciones que se contraponen de manera evidente a la normativa establecida por el organismo integracionista; verifiquemos:

El proceso de integración, desde la perspectiva del Derecho, significa que los Estados, porque se lo permiten sus propias constituciones nacionales, han atribuido el ejercicio de competencias soberanas a un nuevo sujeto internacional, la organización de integración. (José Manuel Sobrino y otros, "Integración y Supranacionalidad", Editorial: Secretaria General de la Comunidad Andina, P. 68).

Siendo así, no es pertinente que los Estados Comunitarios dicten leyes, reglamentos, actos administrativos o suscriban Convenios Internacionales que no aseguren el cumplimiento del derecho comunitario o que lo vulneren de manera expresa. Además, es indispensable que en un proceso de integración exista uniformidad legislativa en ciertas materias -propiedad intelectual-, porque

de existir regulaciones diferentes, se pondría en riesgo el proceso de integración mediante un trato discriminatorio entre los Países Miembros. Respalda mi planteamiento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir:

Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como una "competencia de atribución a dichos órganos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-AI-1999).

Adicionalmente, es menester considerar que las normas comunitarias prevalecen sobre el ordenamiento jurídico internacional. En definitiva, las normas de la CAN son jerárquicamente preeminentes respecto de cualquier mandato legislativo externo:

El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina o pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los

otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 118-AI-2003).

En consecuencia, si existe contradicción entre la normativa ecuatoriana y comunitaria andina, las disposiciones nacionales controvertidas se vuelven inaplicables, caso contrario el país sería sujeto de sanciones de incumplimiento por violentar el derecho integracionista.

En tal virtud, es obligación de la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual, aplicar los plazos que obran del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, mientras que los términos de la norma ecuatoriana, aunque no se derogan, se vuelven inaplicables.

Otro supuesto que merece ser comentado es el de competencia. Con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, a través del Recurso de Revisión, las acciones de nulidad deben interponerse ante el Comité de Propiedad Intelectual. No obstante, como se manifestó en líneas anteriores, el plazo para la interposición de acciones de esta naturaleza es de cinco años contados desde la fecha de concesión marcaría, mientras que el término para presentar Recurso de Revisión es de tres años. En tal virtud, se genera un conflicto de competencias; es decir, una vez transcurridos los tres años surge la pregunta, ¿la competencia para conocer la nulidad relativa radica en el Comité de Propiedad Intelectual o ante la autoridad jurisdiccional?, al no existir respuesta normativa, el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, en atención a la siguiente consulta: ¿Cuál es el término de prescripción de la figura jurídica de la Acción de Nulidad Relativa de Registro de Signo Distintivo (es decir, la que se genera por registros concedidos en violación al artículo 136 de la Decisión 486 y al artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual) que deberá tomarse en cuenta para que dicha Acción pueda ser conocida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales?. (Oficio No. IEPI-P-2013-023, 22 de enero de 2013 el 22 de enero de 2013), emitió el siguiente pronunciamiento:

(..) Por todas estas razones, tanto la Corte como el Comité deben ser competentes por 5 años para conocer acciones de nulidad relativa marcaria, así como tanto el Comité como el juez, deben ser competentes para conocer en cualquier momento nulidades absolutas de marcas

(...)

Por otro lado es también importante mencionar que si la nulidad que se invoca no es por lo antes indicado, o sea se trata de una nulidad de la resolución como tal, y se alega una de las causales expresamente establecidas para el Recurso de Revisión contempladas en el artículo 178 del ERJAFE, en ese caso y sólo en ese caso, el plazo para proponerla es el de 3 años como acto. (Ibídem).

De la lectura de la antedicha absolución, se desprende la posibilidad de interponer acciones de nulidad (absoluta o relativa) ante el órgano jurisdiccional (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo) o ante el Comité de Propiedad Intelectual. De la misma manera, se clarificó que el plazo de tres años, se refiere a la impugnación de actos administrativos que incurren en las conductas del artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

En definitiva, podría interponerse, a criterio del accionante, demanda de nulidad relativa ante el organismo administrativo o jurisdiccional dentro de un período no mayor a cinco años contados desde la fecha concesión de la marca que se pretende nulitar; y, en cualquier momento, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o Comité de Propiedad Intelectual, si estamos frente a una nulidad marcaria absoluta.

Es menester recordar que, con fundamento en la Ley de Propiedad Intelectual, la obligación del Representante Legal del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, se limita a la absolución de consultas sobre la aplicación de

normas de Propiedad Intelectual, respuesta que con base en la antedicha atribución legal, debe ser necesariamente acatada por la autoridad administrativa competente por su naturaleza vinculante; observemos la disposición pertinente de la normativa nacional:

Literal G) del artículo 351 de la Ley de Propiedad Intelectual: Los deberes y atribuciones del Presidente son los siguientes:

(...)

g) Absolver las consultas que sobre aplicación de las normas sobre propiedad intelectual le sean planteadas. Las respuestas en la absolución de las consultas serán vinculantes para el IEPI en el caso concreto planteado. Las consultas no podrán versar sobre asuntos que a la fecha de su formulación se encuentren en trámite ante cualquier órgano del IEPI.

4.1.2) NULIDAD ABSOLUTA.- Existen actos, sentencias o pronunciamientos que adolecen de vicios de legalidad, cuya eventual convalidación resultaría improcedente. Los actos absolutamente nulos no son susceptibles de revalidación, son imprescriptibles al no admitir subsanación por el paso del tiempo. La nulidad absoluta puede ser de oficio o a petición de parte, al existir razones de orden público que motivan la antedicha declaración. En definitiva, mientras más grave sea el vicio procedimental, de la voluntad o desviación de poder, la sanción será mayor y la nulidad absoluta, una vez corroborado el vicio de legalidad, incuestionable. Al respecto, la doctrina especializada explica:

Se dice que un acto que es nulo, con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia comporta una serie de consecuencias características: ineficacia inmediata, ipso iure del acto,

carácter general o erga omnes de la nulidad e imposibilidad de sanear por confirmación o prescripción. (Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo I, Editorial Civitas S.A., Madrid 1995, P. 586).

Ahora bien, de la lectura de la doctrina, se verifica la primera diferencia entre la nulidad común y la del derecho marcario. Es menester recordar que los actos absolutamente nulos, en materia civil o administrativa, no admiten convalidación ni saneamiento por el paso del tiempo; es más, un acto nulo de pleno derecho podría atentar contra el orden público, una vez corroborado el vicio procedimental o la desviación de poder. Empero, como se manifestó en el capítulo III del presente trabajo académico, una marca que incurra en las prohibiciones de los literales b, e, f, g y h del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (prohibiciones absolutas vinculadas con falta de distintividad per sé; descriptividad; genericidad; términos usuales y colores aisladamente considerados), podría ser registrada si se corrobora su uso constante en el comercio (Secondary meaning o uso secundario). Así las cosas, hablar de prohibiciones “absolutas” es un contrasentido jurídico, desde que la misma norma admitió la posibilidad de convalidar actos que nacieron viciados de nulidad, lo que se contrapone con el concepto general de nulidad absoluta, figura jurídica que por su naturaleza, no admite subsanación o convalidación, el asunto es así de simple.

Otro supuesto que merece ser comentado al generar confusión, son las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva vinculadas con la nulidad. Como sabemos, el ERJAFE, norma supletoria en materia de Propiedad Intelectual, en sus artículos 94, 129 y 136, reguló los supuestos en los que puede declararse de oficio la nulidad de actos administrativos (desviación de poder, ilegalidad, incompetencia, error de derecho, etc.). Así las cosas, si la autoridad competente en materia de marcas, corrobora la emisión de un acto viciado de nulidad absoluta bajo los términos del ERJAFE, sin necesidad de iniciar el proceso que obra de los artículos 127 y

128 de la Ley de Propiedad Intelectual (nulidad marcaria), podría declarar de oficio la nulidad absoluta del dictamen administrativo viciado en su legalidad. Es decir, es obligación de la autoridad en materia de Propiedad Industrial, diferenciar la acción de nulidad marcaria per sé (Artículo 172 de la Decisión 486), respecto de la posibilidad de nulitar actos que carecen de legalidad y que no están necesariamente vinculados con las prohibiciones absolutas y relativas de la normativa comunitaria y nacional.

De la misma manera, con una finalidad eminentemente académica, debe destacarse que la declaratoria de nulidad absoluta tiene efectos retroactivos. Es decir, “se reputan inválidos todos los actos y negocios jurídicos realizados durante la vigencia viciada de la marca, y las cosas vuelven al estado en que se hubieren encontrado de no producirse el vicio”. (Francisco Villacreses Real, Propiedad Intelectual, texto guía, Postgrado DERECHO EMPRESARIAL, Loja-Ecuador, 2007, P. 100). En consecuencia, corroborado el motivo de nulidad, es obligación de la autoridad pertinente, negar el registro por incumplir con el condicionamiento de distintividad o incurrir en las prohibiciones absolutas de registro. En definitiva, la resolución de nulidad debe declarar la ilegalidad del acto de concesión, negando el registro de la marca indebidamente inscrita.

La figura de la nulidad marcaria absoluta está regulada por el párrafo primero del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; verifiquemos la antedicha norma:

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 (...)

De la lectura del citado artículo, se desprenden algunos hechos que merecen ser comentados:

PRIMERO.- La acción de nulidad absoluta puede ser interpuesta de oficio o a petición de parte. La participación estatal oficiosa está debidamente justificada y responde a consideraciones de orden público; pues, no es posible conceder exclusividad a una sola persona, natural o jurídica, sobre el uso de una marca genérica, descriptiva, de uso común, etc., considerando la eventual afectación al consumidor y al resto de concurrentes en el sector económico pertinente. Utilizando un ejemplo ficticio, de concederse exclusividad sobre la palabra DERM para identificar productos para el tratamiento del epitelio, se perjudicaría al resto de competidores, al verse privados de usar una palabra usual y necesaria para la oferta de productos para el tratamiento y cuidado de la piel, lo que constituye un atentado contra la libre y leal competencia. Al respecto, la doctrina especializada explica:

Estos vicios además afectan directamente los derechos del consumidor, quien en definitiva no tendrá la posibilidad de distinguir los productos o servicios identificados por el signo registrado legítimamente, distorsionando además las reglas del mercado ya que el titular de una marca adquirida con un vicio de nulidad absoluta estaría participando en condiciones de ventaja frente a los demás concurrentes. (Ibídem, P. 100).

SEGUNDO.- La acción de nulidad absoluta es imprescriptible. Así las cosas, surge un conflicto de competencias, pues no obra de la normativa comunitaria o nacional, el organismo que debería conocer esta clase de acciones. Ahora bien, como se verificó en líneas anteriores, el 22 de enero de 2013, el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, Dr. Andrés Ycaza Mantilla, emitió el siguiente pronunciamiento: "(...) Por todas estas razones, tanto la Corte como el Comité deben ser competentes por 5 años para conocer acciones de nulidad relativa marcaria, así como tanto el Comité como el juez, deben ser competentes para conocer en cualquier momento nulidades absolutas de marcas". (Ibíd., Oficio No. IEPI-P-2013-023, 22 de enero de 2013).

En tal virtud, considerando la naturaleza vinculante de los pronunciamientos de la máxima autoridad del IEPI, es evidente que la acción de nulidad absoluta puede ser interpuesta en cualquier momento, ante el organismo administrativo o judicial, a criterio del accionante, solventándose cualquier inquietud a este respecto.

TERCERO.- Como se manifestó en el capítulo anterior, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental del sistema marcario; criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

Frente a otro signo para distinguirlo y ante los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer necesidades. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1996).

Las causales vinculadas con la nulidad absoluta de marcas obran los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se refieren a condiciones propias del signo; a situaciones que necesariamente debe cumplir toda denominación para ser registrada y lograr el requisito de distintividad (no ser genérica, no ser descriptiva, carentes de distintividad per sé, etc.). Así mismo, responden a motivos de interés público y a la tutela del bien común.

En definitiva, podría presentarse acción de nulidad absoluta, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, ante la autoridad judicial o administrativa, contra signos cuyo registro nació viciado de nulidad por carecer de fuerza distintiva per sé (condiciones propias e inherentes a la naturaleza de la denominación, básicamente prohibiciones absolutas) o cuyo registro atente contra la moral o buenas costumbres.

4.2. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA

Como se corroboró a lo largo del presente trabajo académico, existe una evidente contradicción entre la normativa nacional y comunitaria; especialmente, en lo referente a la competencia y plazos de interposición de acciones de Nulidad Marcaria.

De la misma manera, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, la interposición de una acción de esta naturaleza, no suspende los efectos de un acto, y tampoco se utiliza como mecanismo de defensa en procesos de infracción marcaria.

Finalmente, es importante ordenar disposiciones dispersas y ambiguas, especialmente vinculadas con el período de prueba; la categorización de la mala fe como prohibición relativa de registro y lo que debe entenderse por nulidad marcaria per sé.

Mi propuesta de reforma está sustentada en el artículo 352 de la Ley de Propiedad Intelectual, norma que señala las atribuciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en cuyo literal d) se establece la potestad de proponer al Presidente de la República, reformas a la Ley o Reglamentos; verifiquemos la disposición constitucional pertinente:

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:

(...) 13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

Adicionalmente, se encuentra en discusión el proyecto de ley correspondiente Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación- COESC,

norma que en su libro primero “GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO”, reforma la Ley de Propiedad Intelectual del año 1998. En tal virtud, considero pertinente solicitar a la comisión respectiva, considere algunos puntos de mi propuesta, con la finalidad de evitar contradicciones con la normativa comunitaria andina. Así las cosas, propongo se incorporen las siguientes reformas normativas:

Art.- “El Comité de Propiedad Intelectual o el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, decretará de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, la nulidad absoluta de marcas en los siguientes casos:

- Cuando el registro no posea distintividad intrínseca; y, por este mismo hecho, no cumpla con lo dispuesto por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Cuando el registro se hubiera otorgado en contravención a lo dispuesto en el artículo 135 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual;

Adicionalmente, la autoridad competente en materia de marcas o el Comité de Propiedad Intelectual, podrá declarar la nulidad absoluta de actos administrativos de concesión marcaria, si se corrobora alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los actos administrativos; o,
- Cuando el registro hubiese sido concedido con cualquier otra violación a la ley, que sustancialmente haya inducido a su concesión.

En estos casos, se procederá según disponen las normas supletorias en materia de nulidad absoluta común.

Art.- “El Comité de Propiedad Intelectual o el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, decretará de oficio o a petición de parte, la nulidad relativa de marcas en los siguientes casos:

- Incurran en las prohibiciones relativas del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual;
- Sean consecuencia directa de un acto de mala fe debidamente declarado.
- El registro de la marca sea efectuó para facilitar o perpetrar un acto de competencia desleal.

Está acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la marca cuya inscripción se pretende nulitar.

Art.- “La acciones de nulidad, absolutas o relativas, pueden interponerse como mecanismo de defensa en procesos de infracción marcaria”.

Art.- “La acción de nulidad relativa por mala fe, interpuesta como mecanismo de defensa en procesos de infracción marcaria, se concederá en efecto retroactivo, cuando el presunto infractor demuestre ser el legítimo titular del signo en el que se fundamentó el proceso de sanción”.

“Art.- No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

“Art.- Cuando una causal de nulidad sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

“Art.- En los casos de nulidad, se notificará a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten las pruebas que estimen convenientes.

Los argumentos y pruebas a que se refiere el inciso anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Antes del vencimiento del plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la autoridad competente en materia de propiedad intelectual decidirá sobre la nulidad de la marca, lo cual notificará a las partes mediante resolución”.

“Art.- Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios”.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I

1.- Las marcas son signos distintivos con los que se busca identificar productos o servicios de los demás existentes en el mercado.

2.- Las marcas cumplen varias funciones (diferenciadora; origen empresarial; garantía; goodwill y publicidad); empero, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser registrado ni considerado como marca por incumplir con la función primigenia y fundamental del sistema marcario.

3.- Nuestro país, al igual que el resto de Estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, consagró la aplicación de dos principios jurídicos fundamentales, el de territorialidad y especialidad. El Principio de Territorialidad implica que los efectos jurídicos conferidos por el registro marcario se circunscriben al lugar de inscripción; mientras que el Principio de Especialidad no es sino el hecho de que las marcas no protegen todo el universo de productos o servicios, sino aquellos para los cuales fueron registradas. Finalmente, es importante analizar otro principio relacionado con el derecho marcario; el de autonomía e independencia de las oficinas competentes en cuanto a sus decisiones. Es decir, las oficinas nacionales competentes en materia de registro marcario pueden adoptar sus propios criterios, independientemente a las resoluciones emitidas por otras dependencias equivalentes. Así, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador, no está obligada a adoptar el criterio emitido por el INDECOPI respecto de un caso análogo. Es más, la oficina nacional competente podría modificar su propio criterio, si previo un prolijo análisis así lo estima conveniente.

4.- Doctrinariamente, las marcas se clasifican por su estructura (denominativas, mixtas, gráficas y figurativas); por su relación con el producto o servicio (genéricas, descriptivas, de uso común, términos usuales necesarios, falta de distintividad per sé); por su relación con otras marcas (principales y derivadas); por su significado (sugestivas y de fantasía); y, por su nivel de difusión (notorias y renombradas).

5.2. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II

1.- En el Ecuador, el derecho sobre las marcas se adquiere con su registro ante la oficina nacional competente; empero, no debería hablarse de un sistema atributivo absoluto, al existir excepciones como en el caso de la notoriedad.

2.- El registro marcario confiere a su titular la facultad de impedir a terceros sin su consentimiento, utilizar el signo de su propiedad (IUS PROHIBENDI); así como, también para ejercer sus prerrogativas en sentido positivo (otorgar licencias; transferir su signo; etc.).

3.- El derecho sobre esta clase de signos distintivos puede extinguirse por motivos de oportunidad (cancelación y caducidad), así como por motivos de legalidad (nulidad absoluta o relativa).

5.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III

1.- Como se ha manifestado a lo largo de este trabajo académico, la distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo no podrá ser inscrito si no individualiza los productos o servicios que pretende distinguir de los previamente existentes en el mercado nacional. Tampoco podrá registrarse una denominación que no contenga dentro de su estructura elementos que le otorguen fuerza distintiva. En definitiva, un signo que no posea distintividad (intrínseca y extrínseca) no debería ser considerado como marca, por incumplir con la función primigenia y fundamental del régimen de marcas.

2.- Son susceptibles de ser absolutamente nulas, aquellas marcas que carecen de distintividad per sé; es decir, los signos que incurren en cualquiera de las prohibiciones de registro del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las causales del Art. 135 se refieren a condiciones propias del signo; a situaciones que necesariamente debe cumplir toda denominación para ser registrada y lograr el requisito de distintividad (no ser genérica, no ser descriptiva, carentes de distintividad per sé, etc.). Así mismo, responden a motivos de interés público y a la tutela del bien común. Mientras que las marcas que incurren en las prohibiciones del Art. 136 del antedicho cuerpo normativo, responden al interés privado de los empresarios o titulares de marcas, o a otros derechos previos en busca de evitar la coexistencia de marcas similares o idénticas con aquellas previamente inscritas, o que se produzca lesión de derechos preexistentes, por lo que la causal de nulidad es relativa.

3.- Con fundamento en el principio constitucional de la defensa, los actos administrativos en materia de marcas son susceptibles de impugnación. Empero, existe una evidente confusión práctica entre los Recursos de Revisión regulados por el ERJAFE y la Acción de Nulidad per sé, desde que las antedichas acciones se interponen a través del Recurso de Revisión; no obstante, la pretensión es absolutamente diversa. Dejar sin efecto resoluciones cuya expedición se encasille en alguna de las conductas típicas del ERJAFE v.s. la nulidad de marcas por motivos de legalidad, regulada por el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.4. CONCLUSIÓN GENERAL DEL CAPÍTULO IV

Es fundamental reformar la Ley de Propiedad Intelectual en lo referente a las Acciones de Nulidad Marcaria, desde que no existe claridad en temas como: competencia, plazos de interposición; jurisdicción; etc. De la misma manera, debe considerarse la imprescriptibilidad de la Acción de Nulidad Relativa por Mala Fe, así como la retroactividad de los efectos de la antedicha declaratoria.

Además, es fundamental contar con un procedimiento propio; es decir, que la Acción de Nulidad sea propuesta sin que medie la presentación del Recurso Extraordinario de Revisión. Finalmente, considerando la confusión en lo referente a la aplicabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es menester recordar que el antedicho artículo se refiere, única y exclusivamente, a prohibiciones absolutas. En consecuencia, no cabe interponer una Acción de Nulidad Relativa con fundamento en el antedicho artículo.

5.5. RECOMENDACIONES FINALES

1.- Se debe diferenciar motivos de nulidad en derecho marcario per sé, frente a la posibilidad de nulitar actos ilegalmente emitidos y que no están vinculados con prohibiciones absolutas o relativas. Es decir, al proponer la reforma legislativa antes descrita, busco singularizar la acción de nulidad marcaria y la nulidad común que obra del ERJAFE, así como las normas procedimentales en materia civil. Es menester recordar que el organismo emisor de actos administrativos viciados de nulidad puede declarar de oficio este hecho, sin necesidad de acudir a las normas vinculadas con la nulidad marcaria, al estar frente a supuestos jurídicos completamente diferentes.

2.- No me parece pertinente, a diferencia de lo que ocurre con la actual Ley de Propiedad Intelectual, enlistar aquellas conductas que devienen en actos de mala fe, pues podrían presentarse otros supuestos que, al existir dolo, podrían ser considerados como mal intencionados, por lo que tener un listado taxativo es improcedente. Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurre con la normativa nacional, es importante que la mala fe sea parte del listado taxativo de prohibiciones relativas de registro, al estar frente a la vulneración de derechos subjetivos de terceros.

3.- Debe considerarse que el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, estableció la posibilidad de negar marcas cuyo registro

se utilice para perpetrar, facilitar o irrogar un acto de competencia desleal. A mi juicio, aunque no consta del listado taxativo de prohibiciones de registro, es por decir lo menos evidente que estamos frente a un impedimento adicional de inscripción, cuyo fundamento es el respeto del derecho ajeno (prohibición relativa) y el principio de lealtad comercial, por lo que esta clase de conductas deben ser parte del listado taxativo de causales para declarar la nulidad relativa de marcas.

4.- En la práctica, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en los trámites de infracción marcaria, ilegalmente a mi parecer, suspende la emisión de resoluciones hasta que el Comité de Propiedad Intelectual, se pronuncie sobre la procedencia de la nulidad del signo en el que se fundamentó el proceso de tutela administrativa. Mi intención es eliminar la antedicha ilegalidad, normando la presentación de acciones de nulidad como mecanismo de defensa en procesos de infracción, de manera similar a lo que sucede con la interposición de acciones de cancelación en trámites de oposición.

5.- Como sabemos, por principio general, la ley rige para el futuro. Así, independientemente a la interposición de acciones de nulidad como mecanismo de defensa en procesos de infracción, si se corrobora la utilización indebida del signo al momento de iniciarse la tutela administrativa, aunque se nulite el registro marcario en el que se fundamentó la petición, de todas maneras debería sancionarse al presunto infractor (Principio de Irretroactividad de la Ley). En tal virtud, con base en el fin último del derecho (consecución de la justicia) y el principio de buena fe procesal, me parece inapropiado se sancione al legítimo titular de una marca, cuando el demandante es quien obró de mala fe, al inscribir a su favor un signo que no era de su propiedad. En estos casos, considerando que el principio de irretroactividad tiene excepciones que obran de la misma legislación, la eventual sanción resulta improcedente, pues los efectos de la nulidad deberían aplicarse con carácter retroactivo; es decir, desde la fecha de concesión del signo inscrito de mala fe.

6.- Las marcas que carecen de distintividad intrínseca son susceptibles de ser nulitadas de manera absoluta. Adicionalmente, para que no quede lugar a interpretación por parte de los usuarios respecto del espíritu del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sugiero se establezca con claridad que la acción de nulidad absoluta es aplicable, única y exclusivamente, en casos en los que se discute la distintividad per sé del signo cuyo registro es impugnado. En definitiva, todo signo que incurra en las prohibiciones absolutas de los artículos que en mi propuesta de reforma hacen referencia a este tema, es susceptible de ser nulitado por motivos intrínsecos (falta de distintividad per sé; genericidad; descriptividad; uso común, etc.).

REFERENCIAS

- AGUILAR ROS; R.: Comentarios a los artículos 107 a 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, en J. L. Piñar Mañas, La reforma del Procedimiento Administrativo (Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero). Ed. Dykinson, 1999.
- BEIER, MARKNRECHTLINCHE ABHANDLUNGEN, Beitrage zur neueren Entwicklung des Waren-zeichen-, Ausstattungs und Herkunftsschutzes. Cabanellas, G (2003). Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.
- Camacho García Ricardo, Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información, 2001.
- Cassagne, J. (1986). Derecho Administrativo, Segunda Edición, Tomos I y II, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot.
- Cfr. Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad de Argentina, Quinta Edición, Buenos Aires, 1996 y Agustín Gordillo Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1979.
- Constitución de la República del Ecuador
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en Registro Oficial No. 244 de 29 de julio de 1999.
- Daniel Zucherino y Carlos Mitelman, OP, cit. 138.
- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Edición 16.
- Eduardo Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Editorial Roque de Palma, Tercera Edición, 1958.
- Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO I, Editorial Civitas S.A., Madrid 1995.
- Efraín Pérez, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA, 2011.
- Enciclopedia Jurídica OMEBA, P. 929.

- Fernández, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Francisco Villacreses Real, Propiedad Intelectual, texto guía, Postgrado con especialidad en Derecho Empresarial, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, 2007.
- FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecarvo, S.A., Madrid-España, 1984.
- <http://abogadosmanabi.blogspot.com/2008/04/las-nulidades-procesales.html>
- <http://lema.rae.es/drae/?val=nulidad>.
- <http://portomagne.blogspot.com/2010/08/efectos-de-la-apelacion.html>
- http://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo3.pdf
- http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002063_la_distintividad_intrinseca.htm#27
- <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>
- Jesús López Cegarra, Marcas: LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO.
- José Manuel Sobrino y otros, "Integración y Supranacionalidad", Editorial: Secretaria General de la Comunidad Andina
- Ley de la Propiedad Intelectual, en Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998
- Manuel AreánLalín, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA", Andema, 1993.
- MCCARTHY, J. Thomas, "Trademarks and unfair competition", New York, 1973.
- Miguel González Rodríguez, DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, Décima Edición, Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ, 2002, Medellín – Colombia, P. 131. Buitrago, L (2001). Derecho Intelectual. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda.
- Oficio No. IEPI-P-2013-023, 22 de enero de 2013.
- Otamendi, J. (2003). Derecho de Marcas. Buenos Aires: Abelado-Perrot.
- POUILLET, Eugène, "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres", 6ª ed., Paris, 1912.

Proyecto de Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación.

Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, Decisión 486, en Registro Oficial No. 258 de 2 de febrero de 2001

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en Registro Oficial No. 120 de 1 de febrero de 1999

Resolución No. 1026 - 2013 - CPI - 1S, emitida el 20 de diciembre de 2013 dentro del proceso de cancelación por falta de uso de la marca "SALUDCOOP + GRÁFICA A COLORES", título No. 8062-03, clase internacional No. 44, de propiedad de MEDICINA PREPAGADA CRUZ BLANCA S.A. antes ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO.

Ricardo Metke Méndez, "LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", BAKER & MCKENZIE, 2001.

ROUBIER, P., *Le droit...*, cit., T. II.

SCHECHTER, HARV. L. REV. 40, 1927.

Trámite No. 07 - 005 - AC - 1S, correspondiente a la cancelación por falta de uso del signo BELAMYL, Resolución No. 60 del mes de febrero de 2013.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1987.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1987.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 03-IP-1995.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-AI-1999.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-IP-1994.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-IP-1998.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 08-IP-2011

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 101-IP-2012.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 107-IP-2010.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108-IP-2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108-IP-2006.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 10-IP-2005.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 110-IP-2010.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2003.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 118-AI-2003.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2006.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2006.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2006.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1996.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2001.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 131-IP-2007.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 136-IP-2007.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 140-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 15-IP-1999.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-1995.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 18-IP-2013.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-1997.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-1997.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2010.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2010.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 22-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 25-IP-1995.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-1996.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1995.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1996.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-1997.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 30-IP-2012.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 32-IP-1996.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 32-IP-2013.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 37-IP-2013.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 45-IP-1998.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 46-IP-2007.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 49-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2011.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 50-IP-2011.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 55-IP-2002.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 60-IP-2001.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 60-IP-2001.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 62-IP-2006.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 63-IP-2001.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 82-IP-2008.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 92-IP-2004
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 92-IP-2004
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 92-IP-2004.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 93-IP-2012.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 98-IP-2012
Véscovi, Enrique; "TEORÍA GENERAL DEL PROCESO", Bogotá, Editorial
Temis, 2006.
Vid. AreánLalín, ADI, 8, 1982.