



FACULTAD DE DERECHO

## LA VULGARIZACIÓN DE LAS MARCAS

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos  
para optar por el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la  
Republica

Profesor Guía

Johana Aguirre Guerrero

Autor

Ricardo Sebastián Escobar Martínez

Año

2012

## DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, 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.”

.....

Johana Aguirre Guerrero

Doctora en Jurisprudencia

C.C.: 170696394-7

## 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”

.....

Ricardo Sebastián Escobar Martínez

C.C.: 171238788-3

## AGRADECIMIENTOS

A quien dedicó incondicionalmente su valiosa experiencia profesional a esta obra, desde su mismísimo germen; la doctora Johana Aguirre Guerrero.

Porque sin perjuicio de mi ideal de un sistema jurídico universal, carente de límites geográficos ni filosóficos, que propicie igualdad de oportunidades y democracia en este espacio infinito; la ambición de encarnar la profesión con pasión, y el ímpetu de honrarla infaliblemente en lo venidero, se desprenden del padrinazgo de respetados profesionales, como la doctora Karín Jaramillo, licenciada Guadalupe Carrillo, doctora Lucía Cordero, doctora Linda Escobar, doctora Alexandra Vela, doctor Diego Almeida, doctor Santiago Ávila, doctor René Patricio Bedón, doctor Cesar Cano, doctor Miguel Falconi-Puig, abogado Juan Sebastián Loaiza, doctor Fausto Manjarrez, doctor Edwin Martínez, embajador Mauricio Montalvo, arquitecto Rolando Moya, abogado Sebastián Saá, y doctor Carlos Santos.

Que este detalle funja como gratitud a todos ellos al haber influenciado de una u otra manera mi carrera.

## DEDICATORIA

Reciban como presente este sutil y significativo espacio, todas las personas que me han brindado luz en el maravilloso camino de la vida, especialmente mis amados padres.

## RESUMEN

La cancelación por vulgarización es quizá el modo de extinción del derecho marcario con más variables, y por tanto la más dificultosa de impedir y perseguir. Los medios para sortearla o arrinconarla son complicados, y estos se acentúan cuando los artículos 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son los únicos que instituyen la figura; y desde el 1 de diciembre del 2000 que entró en vigencia, hasta el presente, la acción de cancelación por vulgarización no ha sido regulada sino por normas supletorias.

Conforme la necesidad preponderante de reglamentación de los vacíos procesales de esta acción, pero más aun, conforme la premura de solucionar las consecuencias de esta falta de reglamentación, constatadas fundamentalmente en la dilación injustificada en el único caso planteado en la República del Ecuador (el cual se extendió más de cinco años), cuando su naturaleza debía haber sido sumaria; nos propusimos analizar la vulgarización de las marcas y la contraposición de derechos de propiedad intelectual entre los titulares de marcas que supuestamente devinieron denominaciones usuales, y los de la competencia, al necesitar virtualmente el mismo signo para identificar su producto o servicio en el mercado, con el fin de proponer recomendaciones para una disposición legal reglamentaria a la figura de la acción de cancelación por vulgarización, que proteja el alcance de ambos derechos confrontados, dados los vacíos del régimen actual.

Con el desarrollo de doctrina, costumbre y jurisprudencia, concluimos que se debe: a). Determinar términos expresos para cada acto procesal de la acción, b). Enfatizar en la disposición reglamentaria que la carga de la prueba corresponde al titular; c). Limitar a que el único acto probatorio del actor sea en la presentación misma de la acción; d). Establecer que la autoridad resolverá la naturaleza vulgarizada o no del signo durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la acción; y, e) Considerar en un solo acto regulatorio las demás figuras de conocimiento del Comité de Propiedad intelectual; todo en aras de responder a los principios jurisdiccionales de celeridad y de tutela judicial efectiva.

## ABSTRACT

Trademark generalization is perhaps the mode of trademark law extinction with more variability, therefore the hardest to stop or chase. The means to circumvent it, or corner it are complicated, and these find deeper accentuation since the cancellation due to trademark generalization has not been regulated by anything else than by default rules afterwards December 1st, 2000, when The Decision 486 of the Commission of the Andean Community came into force. Ever since, its articles 169 and 170 are the only ones that institute the legal process.

Pursuant to the preponderant need of regulating the cancellation action's procedural gaps, and furthermore, according to the urgency of solving the consequences of its lack of regulation -verified mainly by the unjustified long-drawn-out process in the only raised case in the Republic of Ecuador (Process that lasted over 5 years.) which nature should have been of a summary procedure-. We set the goal of analyzing the trademark generalization and the contradistinction of the trademark owner's intellectual property rights whose trademark had allegedly become the generic name for the good or service, and those of their counterpart, who needed the same registered trademark to identify their product on the market. Then, we will propose recommendations for a regulatory provision to the legal process of cancellation due to trademark generalization, in order to protect both parties' rights; given the procedural gaps of the current legal regime.

With the legal doctrine, customary law and case-law study, we conclude that we should: a). Determine express terms for each procedural act of the action, b). Emphasize on the regulatory provisions that the burden of proof falls upon the trademark owner, c). Dispose a limit which states that the only evidentiary act of the petitioner shall be in the presentation of the petition itself; d). Establish that the authority will resolve the generic nature, or not, of the trademark during the three precedent consecutive years to the presentation of the petition; and, e). Consider in one regulatory act the rest of the legal processes heard by the Comité de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Committee); all in the search of responding to the jurisdictional principles of rapidity and effective legal protection (both principles are referred to in article 21 and in article 23 of the Ecuadorian legal code: Código Orgánico de la Función Judicial).

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	1
CAPÍTULO I – “DEL DERECHO DE MARCAS” .....	4
1. El derecho de marcas, rama de la propiedad intelectual. ....	4
a. Definición de la propiedad intelectual. ....	5
b. División de la Propiedad Intelectual. ....	7
2. ¿Qué es una marca? .....	12
a. Historia de las marcas.....	13
b. Definición de marca. ....	17
3. Importancia del derecho de marcas. ....	22
4. Marco jurídico de las marcas en el Ecuador.....	24
CAPÍTULO II – “LA MARCA, Y SU REGISTRO EN EL ECUADOR” .....	27
1. Funciones de las marcas. ....	27
a. Distinción de productos y servicios. ....	28
b. Indicación de origen.....	28
c. Garantía.....	29
d. Publicidad. ....	30
e. Protección del titular de la marca.....	31
f. Protección del consumidor.....	32
2. Tipos de marcas.....	33
3. Trámite de registro. ....	36
a. Principios que rigen el derecho de marcas. ....	36
b. Requisitos que debe reunir una solicitud de registro. ....	40
c. Trámite vigente ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.....	47
4. Derechos que confiere la marca registrada.....	49

CAPÍTULO III - “EXTINCIÓN DEL DERECHO” .....	51
1. Extinción por un acto declarativo unilateral. La renuncia. ....	52
2. Extinción por una omisión. El vencimiento. ....	53
3. Extinción por una disposición de la autoridad competente como consecuencia de una acción legal planteada por un tercero.	54
a. La nulidad. ....	54
b. La cancelación .....	56
4. Sobre la cancelación por vulgarización. ....	59
a. Definición de la vulgarización de una marca, o su conversión en una denominación de uso común. ....	59
b. Sobre el proceso de la acción de cancelación por vulgarización en la legislación ecuatoriana.....	65
CAPÍTULO IV: “RECOMENDACIONES PARA UNA REFORMA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE REFERENTE A LA REGLAMENTACIÓN DE LA FIGURA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN” .....	69
1. Sobre la necesidad de regulación de las disposiciones legales vigentes que contemplan la figura de la acción de cancelación por vulgarización.....	70
a. Afectación a los titulares de las marcas:.....	72
b. Afectación a la competencia: .....	73
c. Afectación al público consumidor:.....	73
2. Análisis de la acción de cancelación por vulgarización al registro de la marca ASPIRINA en la República del Ecuador. ....	74
a. Sobre el registro de la marca. ....	75
b. Presentación de la acción de cancelación por vulgarización. ....	75
c. Fundamentos de la actora, SMITHKLINE BEECHAM (en adelante SKB). 75	

d. Fundamentos de la titular de la marca, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (BAYER AG). .....	76
e. Fundamentos de la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dentro del trámite identificado con el número 05-745-AC.....	81
f. Comentarios respecto al Trámite No. 05-745-AC, SMITHKLINE BEECHAM PLC. <i>versus</i> BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.....	82
3. Análisis de derecho comparado. ....	83
a. Concepción subjetiva. La legislación de la Comunidad Europea, y particularmente la del Reino de España.....	85
4. Conclusiones y recomendaciones.....	91
a. Conclusión 1. ....	93
b. Conclusión 2. ....	94
c. Conclusión 3. ....	95
d. Conclusión 4. ....	97
REFERENCIAS.....	100

## INTRODUCCIÓN

Los derechos, al igual que sus titulares, no son eternos. Si bien existen excepciones como en el régimen de derecho de autor, en el que varios de los derechos morales de una obra son imprescriptibles, en el caso de la propiedad industrial nada es perpetuo por mero reconocimiento, y son actos los que perpetúan o reivindican el uso exclusivo de una marca. Y aun cuando los derechohabientes sean personas jurídicas, estos deben precautelar el posicionamiento de su marca, deben exteriorizar un constante interés de explotación sobre esta, y están obligados a protegerla de cualquier acto u omisión de terceros. Pero lastimosamente, por más que se cumpla con estos cuidados, e inclusive se vaya más allá de estos, ninguna, ni siquiera las marcas de alto renombre, están a salvo de extinguirse como objeto de uso exclusivo.

La cancelación por vulgarización es quizá el modo de extinción con más variables, y por tanto la más dificultosa de impedir y perseguir. Los medios para sortear o arrinconar la manzana de Adán del derecho marcario son complicados, y estos se acentúan cuando los artículos 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son los únicos que instituyen la figura; y desde el 1 de diciembre del 2000 que entró en vigencia, hasta el presente, la acción de cancelación por vulgarización no ha sido regulada sino por normas supletorias.

Las consecuencias de esto se manifiestan fundamentalmente en el hecho de que al ser normas supletorias las que regulan un proceso que debería ser especial, inevitablemente existen vacíos que no han sido regulados como la definición de términos para cada uno de los actos procesales. En el caso que se analizará de Smithkline Beecham contra Bayer Aktiengesellschaft, entre la presentación de la acción y la resolución transcurrieron más de 5 años, cuando conforme a su naturaleza éste debía haber sido sumario. Así, sin perjuicio que es de amplio conocimiento de los profesionales de derecho que trabajan en

esta apasionante materia que los procesos que se siguen ante el Comité se encuentran represados, y más allá de cualquier deficiencia administrativa que viva el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; es inconcebible que no existan para esta figura términos fijados para que: a) La autoridad avoque conocimiento, sortee la causa y cite; b) Para que posterior a la culminación del período de prueba se defina un plazo para la celebración de la audiencia; ni, c) Para que cumplidas todas las etapas procesales se establezca un plazo para resolver.

Adicionalmente, remitiéndonos al mismo caso, posterior al inicio de la acción de cancelación contra su marca Aspirina, Bayer Aktiengesellschaft desarrolló una campaña publicitaria abismal para resaltar la protección jurídica de su marca. En 2010, cuando la autoridad resolvió, no contaba con una disposición cardinal que le determine que su juicio debía darse conforme la naturaleza de la marca al 28 de octubre de 2004, fecha de presentación de la acción, u otro período de tiempo. Y acorde los comentarios de los profesionales de derecho que participaron como accionantes en este caso, entre las críticas a la resolución se encuentra la que asevera que los miembros del Comité se encontraban ya influenciados con el lema comercial “Aspirina® es de Bayer, y si es Bayer, es bueno” (Bayer S.A., s. f., “Noticias Aspirina®, doble acción”) para tomar su decisión. De esta manera, sin perjuicio de que al momento de presentación de la acción no existían tampoco las condiciones para determinar la vulgarización, si hubiese sido el caso, tal vez se hubiese desechado la acción injustamente, ya que este vacío expresado conlleva a una ilegitimidad de la resolución, al ser que durante el tiempo que dura el proceso el titular puede reivindicar su titularidad de la marca en la conciencia del mercado con campañas publicitarias.

Con estos y otros antecedentes, nos hemos propuesto analizar la vulgarización de las marcas y la contraposición de derechos de propiedad intelectual entre los titulares de marcas que supuestamente devinieron denominaciones usuales, y los de la competencia, al necesitar virtualmente el mismo signo para

identificar su producto en el mercado, con el fin de proponer recomendaciones para una disposición legal reglamentaria a la figura de la acción de cancelación por vulgarización, que proteja el alcance de ambos derechos confrontados, dados los vacíos del régimen actual.

Como afirmamos en el segundo acápite, separándonos brevemente y relativamente de la formalidad del presente trabajo de titulación, la vulgarización de las marcas es la manzana de Adán del derecho marcario. Todos los sujetos del comercio sueñan que sus marcas sean de alto renombre, pero a la vez sus abogados y gestores de la cartera marcaria mantienen como su peor pesadilla que el signo distintivo de su representada se vea vulgarizada. Y ante esta delicada figura, y en virtud de los principios jurisdiccionales de celeridad y de tutela judicial efectiva, es imperante una reforma reglamentaria a la figura, que subsane los vacíos del régimen actual.

Por lo que, comenzando con un estudio sobre el derecho de marcas, pasando por los medios de nacimiento y extinción de los mismos, analizaremos costumbre, jurisprudencia doctrina y derecho comparado, para que se establezcan recomendaciones sustanciales a fin de que la autoridad de la propiedad intelectual resuelva en un acto administrativo la reglamentación de los vacíos de la Resolución No. 61 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, publicado en el Registro Oficial No. 195 del 31 de octubre del 2000, sobre la acción de cancelación por vulgarización.

## **CAPÍTULO I – “DEL DERECHO DE MARCAS”**

### **1. El derecho de marcas, rama de la propiedad intelectual.**

El derecho, al ser el conjunto de normas que regulan la actividad humana y sus relaciones interpersonales (Reoyo, 2006, p. 524), ha evolucionado paulatinamente a lo largo de la historia de la humanidad, conforme ha sido la necesidad periódica y constante de las civilizaciones de normar las nuevas o reamoldadas figuras de acción e interacción de las personas.

Con el aparecimiento diario de nuevas costumbres, necesidades, e inclusive de nuevas tecnologías, el derecho se ha expandido a un punto en el que todo el Derecho Romano puede ser contemplado equivalentemente en el número de apartados jurídicos que una sola rama del derecho actual recoge. Y es justamente por esta razón de amplitud y especialización por la cual las ramas del derecho aparecieron.

En la actualidad existe una decena de ramas del derecho, y su existencia se remite al hecho de que cada una de ellas necesita su identificación propia, para que la regulación de la materia específica que se trata sea ordenada, lógica, diferenciada y concordante.

La rama del derecho que se va a desarrollar en este trabajo de titulación es la Propiedad Intelectual, aquella maravillosa división de las ciencias jurídicas que estudia el universo sobre la protección y explotación de las creaciones del intelecto.

### **a. Definición de la propiedad intelectual.**

La propiedad intelectual es tan antigua como la historia de la civilización misma, y siempre ha fungido un papel preponderante en la evolución y desarrollo de la humanidad.

Al estar parados en el pasillo de un centro comercial, prácticamente todo lo que nos rodea es propiedad intelectual. Comenzando desde las escaleras mecánicas como invento de movilización de personas, pasando por las marcas que identifican a cada local comercial, para culminar en las canciones que escuchamos como música ambiental, todo es propiedad intelectual, inclusive cada una de las partes del *hardware* y *software* de nuestro celular que al sonar irrumpe nuestra observación del campo.

Así, la propiedad intelectual ha existido siempre, y ya sea que el motivo de la creación intelectual sea para obtener un lucro o reconocimiento, o no, lo que ha cambiado desde su origen, que se remonta al origen de la inteligencia biológica del ser humano, no es su concepto; lo que ha cambiado y se ha desarrollado es solamente el modo de concebirla, definirla y de protegerla.

Por esto, quizá el inventor de la rueda no recibió ninguna compensación económica o reconocimiento por su invención; pero aquel bien intangible que consistió en el conocimiento de cómo crear aquella figura circular que sirvió para facilitar el transporte de cuerpos nació en una iluminada mente, y sigue existiendo en el conocimiento general a través de las generaciones. De esta manera a la propiedad intelectual nadie la creó, este concepto se concibió como una institución jurídica para proteger y definir las creaciones de la mente, que con la evolución de las ciencias jurídicas a lo largo de los tiempos ha alcanzado la teoría que se expondrá a continuación.

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la propiedad intelectual dentro de los tipos de propiedades que se establecen en el Estado

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 322). El Código Civil define el dominio en el artículo 599 como aquel “derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella”; en los siguientes dos apartados reconoce la propiedad intelectual al establecer que existe propiedad también sobre los bienes intangibles, y que las creaciones del ingenio se regiran a las Leyes especiales (Código Civil, 2005, art. 600, art. 601).

Sin perjuicio de los reconocimientos citados de la propiedad intelectual, no existe una definición concisa de la materia, ni siquiera en los instrumentos jurídicos especiales, por esto debemos remitirnos a la doctrina.

La definición más cercana, que proviene de una noción concordante a la legislación hermana de la República de Colombia, es la que enmarca el tratadista Carlos Rey Vega (2005, p.17) en su obra, al definir que la “propiedad intelectual se conoce al conjunto de derechos adquiridos por las personas naturales y jurídicas sobre sus activos intangibles, que son producto de la creatividad, el ingenio y el intelecto del ser humano”.

Con esta definición se desprenden tres elementos fundamentales. Primero, los bienes intangibles concebidos con el ingenio y el intelecto. Segundo, una o más personas naturales o jurídicas que idearon este bien intangible, o aquellas a las que se les cedió o licenció el uso, goce o libre disposición de los derechos de los primeros. Y tercero, los derechos económicos y morales existentes entre el bien intangible intelectual y la o las personas que son sujetas a estos derechos.

Uniando estos elementos se entiende a la propiedad intelectual, ya que lo que ha desarrollado el derecho es una rama jurídica que establezca la protección y alcance de los derechos que se desprenden de la relación entre, la persona o personas que reivindicar estos derechos, con los bienes intangibles producto de la creación del intelecto.

De esta manera, se concluye que la propiedad intelectual es una rama del derecho que estudia y regula los derechos y obligaciones que nacen de la determinación del sujeto o sujetos que gozan del uso, goce y libre disposición, así como de los derechos económicos y patrimoniales, de aquellos bienes intangibles que se crearon a través del ingenio e intelecto.

La base de la propiedad intelectual son los bienes incorporeales producto del ingenio y del intelecto humano, y para dictar una eficaz regulación en la materia, el derecho concibió una división de la propiedad intelectual para agrupar por ramas especializadas todo el universo de bienes incorporeales que se crean día a día con el intelecto.

#### **b. División de la Propiedad Intelectual.**

Al ser la propiedad intelectual un derecho fundamental de tercera generación (Vega, 2005, p. 17), el desarrollo de la legislación y doctrina de esta materia como la conocemos en el presente se remonta apenas al siglo XIX; aspecto que se puede contrastar con las grandes instituciones jurídicas como el derecho civil, el cual cuenta con más de 2.500 años de historia.

El principal gestor y legislador de la propiedad intelectual ha sido y continúa siendo un organismo internacional que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Esta es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y si bien se instituyó en 1967 con el Convenio de Estocolmo, tiene su origen en 1883, cuando posterior a que en 1873 se haya hecho imposible ocultar la necesidad de una legislación sobre propiedad intelectual, por el temor de los participantes e invitados a la Exposición Internacional de Invenciones en Viena de que les sean robadas sus invenciones, 10 años más tarde se adoptó el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, con la cual se creó la primera Oficina Internacional que velaría administrativamente este Convenio (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012, "Breve Historia de la OMPI"). En 1893, se uniría esta Oficina con la Oficina encargada de velar el Derecho de

Autor, creada por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, así consolidando la oficina precursora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, denominada *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, francés de Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.

La globalización, y una vez adoptado el Convenio de Estocolmo de 1967, esta oficina, apenas compuesta de 14 países en su origen, pasaría a ser la OMPI - siglas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-, la cual en 1974 pasó a ser un organismo especializado adscrito a la Organización de Naciones Unidas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012, “Breve Historia de la OMPI”). La República del Ecuador ratificó el Convenio de Estocolmo, o Convenio de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un poco más de un siglo después, formalizando su participación como miembro del mencionado Organismo, mediante Decreto Ejecutivo No. 3631, publicado en Registro Oficial 825 de 14 de Enero de 1988 (Convenio de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1988, “Nota: Ratificación”). Actualmente son 185 miembros los que la conforman.

Esta reseña histórica se efectúa ya que para entender la razón de la división de la propiedad intelectual, se debe aludir a este organismo internacional. Puesto que es con la etapa de expansión internacional del último tercio del siglo XIX (Gómez, 2001, p. 33) que se sentarían las bases de la legislación sobre propiedad intelectual.

Dentro de la alusión a la historia de la OMPI hemos mencionado dos convenios, el primero el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el segundo el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Es por esta división de los legisladores de estos dos instrumentos jurídicos la razón por la que se forjó a la propiedad intelectual en sus dos principales ramas. La Propiedad Industrial, y por otro lado el Derecho de Autor.

La legislación interna de la República del Ecuador no es la excepción. En nuestro estado la Ley de la Propiedad Intelectual en su primer artículo identifica a las dos grandes ramas. Pero nuestra legislación adapta a la teoría internacional de la propiedad intelectual a su realidad, prioridades y política de protección, al determinar una tercera rama, las Obtenciones Vegetales (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 1).

El Derecho de Autor es la rama de la propiedad intelectual que protege y regula los derechos adquiridos por los autores, por la creación de obras artísticas y literarias, inclusive el *software* de computadoras (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012, p. 4 a 6; Vega, 2005, p. 19). Es importante recalcar que en este derecho, los sujetos de los derechos de autor son denominados autores, y sus creaciones son definidas como obras.

El Derecho de Autor comprende tres derechos que son garantizados a los autores. El primero es el derecho patrimonial o económico por la explotación de su obra, el segundo es el derecho moral por el reconocimiento de la creación de la obra, y el tercero, y exclusivo en esta rama de la propiedad intelectual, son los derechos conexos, que se dependen al momento de difundir públicamente su obra (Vega, 2005, p. 18).

Remitiéndose a la tercera rama, las obtenciones vegetales, la cual tiene un rango superior particularmente en nuestro país, es el derecho que protege y reconoce a las personas que obtengan una nueva variedad vegetal, sus derechos morales y económicos por la obtención; misma que debe involucrar un mejoramiento de las cualidades heredables de las plantas, restringiéndose a lo permitido por razones de salud humana, animal o vegetal (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 248).

Es del uso internacional que las obtenciones vegetales se encuentren comprendidas dentro de la rama de la propiedad industrial, , pero como fue

indicado anteriormente, la República del Ecuador subió la categoría de este tipo de protección intelectual, dada la importancia que representa para el estado esta protección, fundamentalmente por la cuantiosa industria florícola y agrícola.

La segunda rama, la cual es de nuestro interés en este trabajo de titulación, es la Propiedad Industrial.

Este último concepto enmarca los derechos morales y patrimoniales a los que determinados individuos son sujetos, por sus creaciones incorpóreas del intelecto, que cumplen con una funcionalidad distintiva, creativa o de aplicación inventiva, para destinarlas en actividades económicas, agrícolas, industriales o comerciales, de una o varias personas naturales o jurídicas, ya sean con un fin de lucro o no. (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1999, art. 1; Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 1).

El artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual establece 9 elementos de la propiedad industrial susceptibles de protección por su calidad funcional para la actividad productiva e industrial. Entre estos se encuentran, las invenciones, más conocidas como patentes, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales, las marcas y los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio, los nombres comerciales, y las indicaciones geográficas (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 1). Si bien el legislador incluyó en un último inciso de este artículo a “cualquier creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial” (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 1), obvia en este listado un elemento que puntualiza en su Capítulo Tercero del Libro Segundo: los modelos de utilidad.

Para fines teóricos, en lugar de esta clasificación que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual que consiste en una mezcolanza de todas las creaciones

del intelecto que tengan un fin o uso comercial, económico, industrial, o agrícola; es acertado el hecho de primeramente dividir a la Propiedad Industrial en dos grupos principales, los signos distintivos, y las creaciones industriales (Vega, 2005, p. 18). Esto es porque las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales, así como los modelos de utilidad, son creaciones del intelecto intangibles que se caracterizan por tener una aplicación o funcionalidad para un proceso productivo de un bien o servicio, o para específicamente el uso o explotación de un determinado producto final, de la misma manera, ya sea este un bien o servicio. En cambio, las marcas, los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio, los nombres comerciales, y las indicaciones geográficas, deben pertenecer a un grupo distinto porque estos fungen como creaciones intangibles del intelecto para identificar productos o servicios, o “un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica” (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 229). Por esto esta primera grán división es necesaria.

Así continuando en nuestra ubicación del Derecho de Marcas, dentro de los signos distintivos hemos identificado cinco elementos, los cuales se diferencian por el tipo de identificación que brindan; así, los nombres comerciales son los signos distintivos que identifican al negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica, como fue expuesto en el anterior acápite. Los lemas comerciales son frases o locuciones que distinguen una calidad, cualidad, o identificación, de un producto o servicio, con fines comerciales, usualmente de *marketing*. Las indicaciones geográficas son aquellos signos distintivos que identifican el origen territorial de un producto, siempre y cuando este origen tenga una reputación, característica o calidad imputable, ya sea por factores naturales o humanos, que solamente se puedan encontrar en este lugar (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 237). Las apariencias distintivas, son como su nombre lo indica, diseños con características comunes que identifican los establecimientos comerciales de un negocio. Y finalmente el elemento de la

Propiedad Industrial al que nos limitaremos, las marcas, las cuales identifican a través de un signo distintivo un producto o servicio.

De esta manera, con esta explicación introductoria, entendemos donde se encuentran ubicadas las marcas dentro de la propiedad intelectual, y a breves rasgo el porque de su individualización con el resto de tipos de propiedades intelectuales.

Las marcas, como propiedad intelectual, crean un gran mundo en las Ciencias Jurídicas denominado el Derecho de Marcas.

## **2. ¿Qué es una marca?**

Para entender que es una marca debemos referirnos en primera instancia a la historia y funcionalidad práctica de las marcas. Realizarnos por ejemplo la pregunta de por que el bien máspreciado de las grandes compañías no es el *know how* del producto o servicio que prestan, o sus instalaciones o fábricas, sino la marca que los identifica. Como ejemplo insignia del valor de las marcas, la máspreciada del mundo hasta junio de 2011, Google, sobrepasa cualitativamente el valor de la suma de todos los bienes tangibles de la corporación, con un precio en el mercado estimado de 44.3 mil millones de Dólares de los Estados Unidos de América (Stonefield, 2011, “The 10 Most Valuable Trademarks”, párr. 9).

Con este atecedente entendemos a breves rasgos que las marcas, antes que ser una institución jurídica, son un concepto que existe y se ha desarrollado de forma paralela con el progreso de las instituciones económicas en general (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p.126), ya que como entenderemos plenamente más adelante, el derecho de marcas no es un derecho de primera generación. Su razón deviene del hecho de proteger aspectos patrimoniales y morales de los individuos, los cuales se irán

reflejando conforme se amplíe en el siguiente apartado la historia de las marcas.

#### **a. Historia de las marcas.**

Las marcas de fábrica y de comercio no tienen un origen geográfico y temporal específico, ya que se forjaron de distintas maneras en todas las culturas y civilizaciones que dieron luz y desarrollaron la economía y el comercio. Podría elaborarse una obra completa con el estudio de la historia de las marcas en cada una de las civilizaciones y culturas del pasado, pero para este trabajo de titulación es relevante si nos remontamos a la historia de las marcas en las principales culturas que influenciaron el régimen de derecho de marcas vigente en el mundo.

Para el efecto, se debe remontar a 6.000 años en el pasado, en la Edad Antigua. En esta época se deslumbra una difusión exclusiva de las marcas al haber sido usadas como medio de indicación y autenticación de origen. En Mesopotamia y Egipto se observan las primeras marcas al identificar ladrillos y otros elementos utilizados en la construcción. Posteriormente en Grecia, originalmente fueron utilizadas para identificar obras de arte, tales como estatuas, vasos, piedras preciosas e inclusive monedas. Pero posteriormente fue en Roma esta donde práctica se extendió a productos industriales tales como tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales de la construcción. Y no solamente se dio en productos elaborados, sino también en mercaderías de todo tipo, como quesos y vinos, los cuales fueron identificados también con señales y signos (Benedetto, 1975, p. 578). Y esta práctica no se restringía al mundo occidental de ese entonces, también se observó en China, donde en piezas de porcelana, se marcaba el nombre del autor, el lugar de su fabricación, además del destino para el que habían sido producidas (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 127).

La función de la inclusión de signos en los productos tenía el destino de deslumbrar el prestigio profesional del autor o taller “del producto, con el interés de determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salaros o contraprestaciones.” (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 127).

En la antigüedad, la civilización que desarrolló un régimen legal más próximo al de derecho de marcas actual fue Roma, con la *lex cornelia*. Este derecho no dispuso un régimen de registro y de protección de las marcas, pero si un conjunto de normas que penaba la reivindicación y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca” (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 128). Ante este ilícito, cabían dos acciones, la primera para reparar la ofensa al titular del nombre usurpado, *actio injuriatium*, y la segunda para resarcir el daño patrimonial por el uso ilegal del nombre, *actio doli*.

En la Edad Media el uso de marcas se expandió considerablemente al comenzar a emplearse extensamente en el mundo mercantil. Y ante este fin, por primera vez el uso de marcas tenía en ciertos casos carácter de obligatorio.

La obligatoriedad del uso de marcas en la edad media nació ante la necesidad de reconocer las propiedades de un producto, tanto para identificar su artesano, gremio medieval, o su procedencia geográfica, y determinar el cumplimiento de normas específicas para la elaboración del producto o arte (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 129). Oficiales empezaron a implantar políticas de control de producción y comercio, quienes con la obligación del uso de marcas podían funcionalmente impedir la concurrencia de productos extranjeros, hasta reconocer las fuentes de tributos específicos.

Con el apareamiento de estas necesidades de control e identificación, en el medioevo se concibió y surgió las funciones elementales de las marcas

actuales. Pero su uso no se extendía para reconocer derechos subjetivos, sino más bien para prácticas mercantiles de la época a través de los famosos gremios medievales de mercaderes.

En la Edad Moderna se comenzó a reconocer derechos subjetivos sobre las marcas. La Revolución Industrial cambió el carácter corporativo de los gremios medievales para establecer una relación comercial en la que la velocidad y dimensión de la producción creció a un punto en el que las partes del comercio ya no tenían un conocimiento personal entre sí. Adicionalmente la Revolución Francesa con las disposiciones de la Ley Le Chapelier de 1791 abolieron las corporaciones gremiales de todo tipo, con lo que se desfiguró el régimen de Propiedad Industrial que se remontaba a la Edad Media en la que la marca tenía un carácter colectivo, gremial (Bugallo, 2006, p. 57).

Ante estas dos Revoluciones, se inició un desarrollo legislativo global importante para alcanzar la teoría actual de derecho de marcas, desarrollo que fue paralelo entre los países industrializados de la época. Francia estuvo en la vanguardia de este proceso intraestatal, cuando con la Ley de 28 de abril de 1824 se estableció una figura de protección de nombres comerciales, y el 23 de junio de 1857 vió la luz un efectivo sistema de depósito de signos distintivos. Italia dictó una ley de este tipo el 30 de agosto de 1868, y Alemania lo efectuó el 30 de noviembre de 1874. De la mano, Estados Unidos desarrollaba un régimen jurisprudencial identificado con el termino *passing off*, el cual observaba ilícitos en los que particulares hacían pasar sus mercaderías por las de su competencia (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 132).

En este período de la historia se instauraría, lo que fue denominado por José Antonio Gómez en su obra, la etapa de expansión internacional del derecho de marcas (Gómez, 2001, p. 33), en la que se sentarían las bases de la legislación sobre propiedad industrial. El 20 de marzo de 1883 se celebró el más importante instrumento jurídico internacional de Derecho de Marcas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Con este

instrumento la legislación en la materia tendría un carácter de fuente internacional con la creación de la principal Organización gestora y legisladora de la propiedad intelectual en el mundo, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Esta es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y si bien se instituyó en 1967 con el Convenio de Estocolmo, surge con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012, “Beve Historia de la OMPI”) en 1893, y se fusionaría con la Oficina creada por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, consolidándose así la oficina precursora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, denominada *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, francés de Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.

En este contexto, para entender la evolución del derecho de marcas en el último siglo y medio, en 1876 solo siete países disponían legislaciones marcarias, en 1900 el número había aumentado a treinta y dos, y en 1976 ciento veintitrés estados contemplaban normas especializadas en la materia (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 133).

Esta amplia y abrupta expansión internacional de Derecho de Marcas durante el siglo XX se debió principalmente a la citada Revolución Industrial y el Capitalismo, las cuales necesitaron predominantemente del *marketing*, la propaganda comercial, como medio para comercializar sus productos y servicios. Durante el siglo pasado, las marcas jugaron un papel privilegiado en la economía, y fueron el principal instrumento de mercadeo y comercialización de la infinidad de productos y servicios que nacieron, siendo los únicos medios del mensaje e identificación publicitaria (Bugallo, 2006, p. 58).

En la actualidad de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (United Nations, 2012, párr. 1), 174 cuentan como punto de partida legislativo el Convenio de París para la protección de la Propiedad

Industrial (OMPI, 2012, párr. 1). Por esto, ante el proceso de la Globalización, y al ser el Capitalismo el principal sistema económico en el mundo, la definición de marca podría considerarse universal, y como ha sido analizado, la actual definición responde a los sistemas sociales y económicos de la historia que han formado su concepto a lo largo de los tiempos.

#### **b. Definición de marca.**

La Marca, en la concepción contemporánea, se enmarca en una función principal y central: distinguir un producto o servicio de otro (Otamendi, 2010, p. 1). Este destino utilitario redundante en la universalidad de definiciones de marca. Pero antes de establecer una definición, debemos distinguir en que existen dos tipos de definiciones, las definiciones legales, y las definiciones doctrinarias de lo que es una marca. Esto en base a que no todas las marcas pueden ser registradas y susceptibles a protección por el Derecho marcario, aún cuando las que ya han sido susceptibles de registros si son consideradas signos distintivos.

Con el fin de establecer una definición legal de Marca, Beatriz Bugallo esclarece que existen tres sistemas para definirlos. El primero consiste en puntualizar una definición amplia y general, el segundo en establecer una enumeración taxativa de los signos o medios que pueden considerarse marcas, y el tercer sistema es aquel que establece una definición mixta en la que se observa a la vez una enumeración limitada o no, y una definición amplia y general (Bugallo, 2006, p. 68).

Indaguemos las fuentes legales que la definen. En primera instancia, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, en su artículo 15 establece cuáles son las marcas susceptibles de protección.

“Art. 15.- Materia objeto de protección.

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos, figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente” (Alcance al Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 853, de 2 de Enero de 1996, 1996, “Anexo 1C).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igualmente contempla una definición para las marcas en su artículo 134.

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

a) Las palabras o combinación de palabras;

- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2001, art. 134).

La última definición legal vinculante para el Ecuador, es la que nos concede la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro estado, la que en su artículo 194 precisa.

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

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

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes” (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 194).

De estas definiciones legales se desprende que las tres utilizan el sistema de establecer una definición general y amplia, sin embargo el Acuerdo y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se enmarcan en el sistema mixto, al enumerar ciertos signos y medios que pueden ser marcas, aun cuando lo hacen de manera taxativa.

De este hecho se desprenden dos premisas en la definición legal de Marca. En primer lugar, la razón por la que las fuentes legales no utilizan el sistema taxativo se remite a un aspecto práctico. Al ser las leyes las fuentes de derecho que determinan que signos son registrables y cuales no, una definición taxativa limitaría el comercio y la creatividad para distinguir un producto de otro. Una nueva tecnología podría crear un medio que cumpla con las funciones marcarias. Por esto, si bien no existe una definición precisa de qué signos distintivos son marcas, los instrumentos legales si establecen taxativamente los principios y prohibiciones para impedir el registro de un signo.

La segunda premisa es que la definición de las marcas si debe contemplar los principios y funciones básicas que deben cumplir los signos para ser considerados marcas. Si bien una definición taxativa no es posible, las funciones y principios que deben cumplir los signos sujetos a protección de derecho deben ser puntualizados.

Por esto, una definición precisa de las marcas para el derecho debe utilizar el sistema mixto. Por un lado imperativamente una definición amplia y general, bañada en los principios y funciones de los signos distintivos,; y por otro lado, no imperativamente, una enumeración no limitativa de que signos pueden ser

marcas. Siempre de la mano de los principios y casos que limitan la registrabilidad de un signo. Así el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro estado, si bien define a las marcas, le siguen dos artículos considerablemente más extensos con los casos y principios bajo los cuales se prohíbe el registro de una marca.

Una vez entendido que el objeto de las definiciones legales de marca es determinar la registrabilidad o no de un signo, para establecer el sometimiento o no al régimen del Derecho de Marcas; podemos pasar a las definiciones doctrinarias.

La definición doctrinaria es más superficial por que no le atañe relacionar al concepto con el régimen del Derecho de Marcas. Así simplemente el Diccionario Jurídico Espasa define a marca como “todo signo o medio, básicamente gráfico, que distinga o sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra” (Reoyo, 2006, “marca”).

En la obra de Luis Bertone y Guillermo Cabanellas se detallan varias definiciones de marca. La definición de Chavanne y Burst determina que “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores de los servicios prestados por otros”. La Ley Lanham establece como marca a “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”, continua definiendo a las marcas de servicio como “las usadas en la venta o publicidad de servicios para determinar los servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de otra” (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, pp. 17 y 18).

Una vez analizadas ciertas definiciones legales y otras doctrinarias, concluimos que: Marca son los medios que utilizan los seres humanos para distinguir los productos o servicios de determinadas cualidades y efectos, con aquellos producidos o prestados ya sea de la competencia, o de la misma persona o personas cuando dispongan el mismo producto o servicio pero distinguido con una marca diferente.

### **3. Importancia del derecho de marcas.**

La Marca, en su naturaleza pura, es un signo que distingue un producto o servicio de otro. Si bien, como lo acabamos de ver, se puede plasmar la definición básica de las marcas en una sola línea, sin embargo su importancia requiere mayor análisis.

Si el Derecho de Marcas es primordial para la actividad económica, su importancia se desglosa del hecho de que su instrumento de protección de derechos, las marcas, distinguen a todos los objetos y servicios que se comercializan formalmente en el mercado. Los sujetos de la protección del Derecho de Marcas son las personas naturales o jurídicas con capacidad para registrar una marca y gozar de los derechos que se desprenden de este acto. El objeto de protección es una determinada marca, que tras cumplir con los requisitos legales de fondo y de forma, otorgan a su derechohabiente el uso exclusivo de ese determinado signo distintivo sobre un determinado servicio o bien. En conclusión, a través de la regulación de los derechos exclusivos que se desprenden del uso de las marcas, este derecho protege a los actores del mercado de la competencia desleal, y finalmente al mercado en sí, y su libre competencia.

¿Pero, por qué de la protección de algo tan sencillo como un signo distintivo depende no solamente los derechos de los actores económicos, sino también toda la actividad económica y el mercado?

De las marcas se subyuga la importancia del Derecho de Marcas. Estas juegan un papel principal en la actividad económica. Si bien el común de las personas ignoran la importancia de la protección de las marcas, cuando ocurre su desafortunada violación se desata un mayor o menor desquiciamiento del comercio (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 13).

Como fue analizado en la historia de las marcas, a partir de la Revolución Industrial su uso no solamente cambió, sino también que se acentuó. Antes de este acontecimiento, la producción se limitaba a bienes fungibles que atendían necesidades elementales del ser humano donde la determinación del origen empresarial de esos productos era prácticamente irrelevante. Esa realidad se sigue observando en los mercados centrales de parroquias y pueblos del Ecuador, en los que los bienes de primera necesidad son distinguidos únicamente por la originalidad o no de los agudos anuncios de las vendedoras, también denominadas *caseritas* (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, pp. 13 a 16).

En la economía industrial, los bienes ya no son fungibles, la oferta de productos creció astronómicamente, y los bienes ofertados alcanzaron calidades más desarrolladas y tecnológicas, naciendo así productos que atienden necesidades suntuarias. En esta economía nace un nuevo tipo de mercado en la que la identificación del origen empresarial es primordial, no solamente para que los consumidores puedan calificar la calidad de los productos, sino también para que los empresarios puedan expresar las características de los productos y su valor agregado. En esta economía nace la publicidad (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, pp. 13 a 16). Y esto no solamente ocurrió con los productos, los servicios fueron objeto de los mismos cambios.

En el presente, las marcas engloban una obsesión más allá del papel de identificación inicial. Estas por un lado denotan por sí mismas un valor agregado considerable en el producto o servicio, satisfaciendo deseos suntuarios de satisfacción que van mucho más allá de la calidad; y por otro

lado, la publicidad permite utilizar a las marcas para dirigir y controlar la demanda (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, pp. 14 a 16).

Así, la importancia del régimen del Derecho de Marcas va mucho más allá del aspecto fundamental de tutelar los derechos de los titulares de las marcas. Su existencia trasciende en la economía al incentivar la competencia y el desarrollo con la protección de la iniciativa que idea nuevos y más originales productos y servicios. De esta manera, al no garantizar la tutela del que se consideraría el bien máspreciado de las empresas, desmotiva la inversión y provoca pérdidas económicas no solamente a las empresas titulares sino también a los estados.

#### **4. Marco jurídico de las marcas en el Ecuador.**

En primer orden jerárquico la Constitución reconoce la propiedad intelectual a través de su artículo 322:

**“Art. 322.-** Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 322).

Posterior a este reconocimiento, debemos remitirnos a los Tratados Internacionales y a las Disposiciones Comunitarias. Para este efecto, existen dos organismos internacionales que constituyen los regentes de la política y legislación global en materia de propiedad intelectual, estos son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , y la Organización Mundial del Comercio, ambas con sede en Ginebra, Suiza.

La República del Ecuador ratificó el Convenio de Estocolmo, o Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, formalizando su participación como miembro del mencionado Organismo, mediante Decreto Ejecutivo No. 3631, publicado en Registro Oficial 825 de 14 de Enero de 1988 (Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1988, “Nota: Ratificación”).

Mediante Resolución Legislativa No. 000, publicada en Registro Oficial No. 853 de 2 de Enero de 1996, nuestro país aprobó el Protocolo de Adhesión a la Organización Mundial del Comercio (Protocolo de Adhesion del Ecuador a la Organizacion Mundial del Comercio, 1996, “Aprobación”).

De estos dos organismos se desprenden dos instrumentos jurídicos cardinales para el Derecho de Marcas. El primero, base internacional de la Propiedad Industrial y del Derecho de Marcas en el mundo, el mencionado Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual entra en vigor en el Ecuador el 29 de julio de 1999, a través de su publicación en el Registro Oficial No. 244. Y el segundo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que se encuentra en el Anexo 1C del Protocolo de Adhesión a la Organización Mundial del Comercio.

Pero más importante aún para nuestro derecho interno que los dos instrumentos jurídicos citados en el acápite anterior, es una disposición comunitaria que rige en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que codifica el Régimen Común de Propiedad Industrial.

Finalmente en el derecho interno, se encuentran vigentes los siguientes instrumentos jurídicos vinculantes que determinan el Derecho de Marcas.

- Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426, de 28 de diciembre de 2006.

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

## **CAPÍTULO II – “LA MARCA, Y SU REGISTRO EN EL ECUADOR”**

A las marcas el ser humano le ha otorgado un espacio en el sistema jurídico para proteger al titular de su derecho de su uso exclusivo. Para ser sujeto de este derecho, en el Ecuador se ha adoptado el sistema mixto ya que acoge el sistema atributivo cuando en el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que solamente a través del registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se puede adquirir el derecho. Pero a la vez adopta el sistema declarativo cuando reconoce protección sin necesidad de registro a las marcas notorias y renombradas.

El análisis del proceso de adquisición del derecho, junto con el proceso de extinción del mismo que se estudiará en el siguiente capítulo, es fundamental para plantear un proceso que proteja el alcance de ambos derechos confrontados ante la vulgarización de una marca. Pero antes de entrar a analizar el proceso de registro de una marca, se debe inducir que del derecho de uso exclusivo se desprende una serie de funciones que cumple la marca, y que existen diferentes tipo de marcas que son susceptibles de protección.

### **1. Funciones de las marcas.**

Como se ha destacado múltiples veces a lo largo de este trabajo de titulación, la función principal y central de las marcas es la distinguir un producto o servicio de otro en el mercado. A partir de esta función central, se dependen funciones conforme el doble grupo de intereses que se confrontan en el derecho marcario. En primer plano el interés del titular de la marca, y en segundo el interés general de los consumidores (Bugallo, 2006, p. 63).

De esta dualidad de intereses confrontados en la relación existente del comercio en el que intermedia una marca para identificar un producto o servicio, se desprenden las siguientes funciones:

**a. Distinción de productos y servicios.**

Esta función, cumple la condición central de las marcas. Jorge Otamendi llega incluso a resaltar que “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros” (Otamendi, 2010, p. 3). Las restantes funciones se desprenden de esta función principal, ya que sin ésta, las marcas dejan de ser marcas para simplemente ser signos sin ningún connotativo comercial.

En las relaciones comerciales actuales la identificación del origen empresarial de los productos o servicios recién ha comenzado a adquirir importancia cuando anteriormente esta era en la mayoría de los casos intrascendente. En las operaciones mercantiles posteriores a la revolución industrial las personas simplemente empezaron a adquirir un producto por sus calidades objetivas de satisfacción de necesidades. El vínculo de satisfacción ya no nacía por la confianza del origen empresarial de los productos, sino por la simple naturaleza propia de los productos ofertados. Así al consumidor lo que le empezó a interesar fundamentalmente de las marcas fue que en la oferta comercial de productos de similares propiedades, se pueda distinguir el producto de su preferencia de los otros; pasando a segundo plano la siguiente función de las marcas, la indicación de origen de los productos.

**b. Indicación de origen.**

Más allá de la función central de distinguir un producto o servicio, las marcas pueden también contener una función informativa, la cual constituye la función de indicación de origen. Esta comunica a los consumidores que determinado

producto o servicio es proporcionado por un determinado origen empresarial (Bugallo, 2006, p. 64).

Si bien históricamente esta fue la función principal de las marcas, en la actualidad, recalamos, pasó a ser meramente informativa. El mercado llegó a ser tan amplio y dinámico, que un mismo origen empresarial puede ofertar dos o más productos de las mismas propiedades, sin que el consumidor ni siquiera haya tenido la oportunidad o interés de analizar nunca esta realidad. Es el caso de por ejemplo las marcas *Smirnoff* y *Skyvodka*, las cuales si bien constituyen competencia directa al ser ambos *vodka*, son distribuidas por la misma casa comercial en el Ecuador, Almacenes Juan Eljuri. Por lo tanto, si bien en la actualidad los grupos empresariales han empezado a usar una marca constante en la gama de productos que ofrecen que identifica al grupo, el derecho de marcas ha dado énfasis a la función de distinción de productos antes que la de distinguir el origen marcario de los productos, dadas las características propias del mercado.

### **c. Garantía.**

Ante la gran variedad de oferta, la competencia en ofertar mejores productos y servicios es continúa para acaparar un mayor sector del mercado; y la única manera de crear fidelidad es repetir la misma calidad en toda la cadena de producción, o prestación de servicios. Las marcas cumplen una función en este aspecto también, al garantizar al consumidor que el producto o servicios que desea adquirir bajo una determinada marca, va a cumplir la misma satisfacción de necesidades, con la misma calidad, que el producto que alguna vez adquirió con el mismo signo distintivo. A esta función se la denomina función de garantía.

Pero la función de garantía no solamente implica calidad y mejoramiento de productos. En el caso de productos de consumo popular, una determinada marca puede indicar a determinado sector de la población que el precio por ese

producto siempre será menor en relación a los otros productos en el mercado de las mismas propiedades, y que ese producto se encuentra dirigido a personas de baja capacidad adquisitiva. En este caso la marca también cumple una función de garantía al indicar al mercado interesado que la marca de su preferencia cumple sus intereses de ahorro.

Esta función se cimienta en la fidelidad que tiene el consumidor de encontrar las mismas características y propiedades en determinado producto distinguido con una marca, sean buenas o malas, aun cuando se separe una escala de tiempo y distancia del lugar o momento de donde probó el primer producto identificado con esa misma marca. Se concluye resaltando que esta función es la base fundamental del contrato de franquicia.

#### **d. Publicidad.**

Hoy en día, la marca “forma parte de nuestro ambiente incluso de nuestro subconsciente” (Chavanne, 1998, pp. 490 y 491). Si bien originalmente la marca fue simplemente un indicador de origen, y de a poco incluso evolucionó a ser un instrumento de verificación de calidad, la marca hoy crea a gran escala una demanda para el producto o servicio que identifica, y la mantiene. Por esto, la marca cumple una segunda función informativa, al implícitamente recordar al consumidor la campaña publicitaria de la que determinada marca fue sujeta. (Bugallo, 2006, p. 67).

Esta función hace efectiva al *marketing*, ya que es imposible la publicidad sin una marca que encierre y singularice en un producto o servicio las características objetivas y subjetivas manifestadas en una campaña publicitaria. Pero paralelamente a esta arista de la función de publicidad, el propio signo distintivo puede contener información publicitaria o descripción del producto o servicio, sin la necesidad de marketing. Un ejemplo es *PUREWATER*, marca de agua embotellada para el consumo humano, la cual no solamente describe las características del producto al utilizar la partícula

*WATER*, sino que además lo califica al utilizar la partícula *PURE*. Ambas palabras en inglés de Agua y Pura respectivamente; términos ampliamente conocidos por el mercado ecuatoriano.

**e. Protección del titular de la marca.**

Esta función se deriva de la voluntad del titular de una marca de someter a su signo distintivo a la protección del régimen del derecho de marcas para precautelar su uso exclusivo. Cualquier persona puede crear un signo para distinguir un producto o servicio que oferta, pero no todas someten a sus marcas bajo el régimen del derecho marcario. Y más allá de esto, no solamente el hecho de registrar una marca es suficiente para su protección: Se debe individualizar su marca para un solo producto, se debe hacer que se impregne debidamente en el mercado la asimilación de que ese signo distintivo identifica un determinado producto o servicio, y finalmente se debe impedir con todas las medidas legales reconocidas de que un tercero no licenciado o autorizado haga uso de la marca de su titularidad.

A partir de estas prácticas de protección descritas, se hace efectiva la función de protección del titular. Con las medidas detalladas, las marcas impiden por si solas la confusión que puede existir en el público consumidor al adquirir un producto o servicio pensando que se adquiere otro, fruto de un acto ilícito de un tercero, o de la mera confusión por falta de posicionamiento, protegiendo los aspectos económicos y subjetivos del titular de la marca. La labor y experiencia de un industrial en el desarrollo de una marca, así como sus procedimientos y cuidados, le hacen acreedor a que el derecho le ampare a que ningún tercero se beneficie de su reputación y notoriedad (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 77).

En conclusión esta función es de las marcas, pero siempre y cuando se establezca una relación simbiótica entre el titular y el signo distintivo. La marca protegerá a su titular de la confusión que pueden llegar a sufrir los

consumidores de pensar que consumen sus productos o servicios cuando en realidad adquieren otros, siempre y cuando el titular asista a su vez a su marca de protección jurídica y posicionamiento. Pero a veces las medidas de protección de una marca necesitan ser radicalmente superiores a las medidas que otras marcas requerirían. Esto ocurre por ejemplo en el caso de que una marca tropiece en un proceso de vulgarización, en la que los términos que componen la marca devengan denominaciones de uso común para el producto o servicio que identifican. Chrysler, LLC, fabricante de vehículos todo terreno, constantemente ejerce acciones para impedir la declaración de la vulgarización de su marca *JEEP*. En muchas partes del mundo el término *JEEP* es una denominación de uso común para identificar a los vehículos todo terreno de doble tracción. Pero Chrysler, LLC, ha evitado a toda costa la declaración de la vulgarización de su marca, al punto que entre varios medios ha utilizado como arma contra este hecho el uso de lemas comerciales como: “*They invented SUV because they can’t tell them Jeep*” (Atkins, 2008, parr. 1). Inglés de: Inventaron *SUV* porque no pueden llamarlos *Jeep*. Ahora en Estados Unidos, un vehículo todo terreno a doble tracción no es denominado *JEEP*, sino *SUV*.

#### **f. Protección del consumidor.**

En un ámbito similar a la función citada en el literal anterior, pero desde otra arista, la protección del consumidor se centra en el hecho de salvaguardar de la confusión al consumidor, por un acto ilícito efectuado por un tercero, o por la mera confusión por falta de posicionamiento, evitando que se afecten sus intereses de adquirir un determinado producto o servicio de su preferencia (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 78).

Como fue expuesto al inicio de las funciones de las marcas, en la confrontación de la dualidad de intereses de los titulares de marcas con los de los consumidores, a estos últimos lo que les interesa es que se le facilite eficientemente la adquisición de los productos y servicios al momento de

querer distinguir el producto o servicio de su preferencia, y que se garantice que los productos que piensa adquirir sean eficazmente los que buscaba.

Esta función es fundamental no solamente para aspectos subjetivos de intereses de los consumidores, sino también para aspectos objetivos como los que una marca de certificación en determinado producto o servicio puede llegar a garantizar. La violación de la seguridad jurídica del derecho de marcas podría provocar afectaciones a la salud pública en el caso de que una marca de certificación de salud no sea eficazmente tutelada. Para evitar la violación de esta función la legislación vigente prohíbe el uso no autorizado de marcas registradas, así como el registro de marcas que induzcan al error respecto a todas las características de los productos y servicios ofertados, con énfasis en su naturaleza.

## **2. Tipos de marcas.**

Es importante señalar inicialmente que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce cinco tipos de signos distintivos generales. En primera instancia las marcas, en segundo los lemas comerciales, le siguen los nombres comerciales, las apariencias distintivas y finalmente tenemos a las indicaciones geográficas.

Se debe recalcar dentro de este capítulo que el fenómeno de la vulgarización solamente ocurre en las marcas, y accesoriamente en los nombres comerciales y en los lemas comerciales, más no en las otras dos especies de signos distintivos, por cuanto en el caso de las apariencias distintivas estas no pueden verse vulgarizadas ya que no constituyen denominaciones, sino que son ciertas características físicas repetitivas distintivas en la arquitectura y diseño de los locales comerciales de un negocio (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 235). Por otro lado las indicaciones geográficas constituyen ya denominaciones de uso común vulgarizadas, que el derecho reconoce uso exclusivo a los individuos que certifiquen que su producto o servicio sea originario del espacio

geográfico que la indicación geográfica distinga (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 237).

La primera gran división de las marcas es por los bienes que protegen. Por un lado las marcas de productos que distinguen a los bienes tangibles, por otro las marcas de servicios que distinguen a los servicios que prestan los seres humanos, y finalmente las marcas colectivas, las cuales distinguen el origen empresarial de un producto o servicio prestado por un grupo organizado de personas (Otamendi, 2010, p. 16).

En segundo orden tenemos a la división de las marcas por su naturaleza estructural. Comenzando por las marcas denominativas, aquellas compuestas por caracteres alfanuméricos, con el requisito fundamental de que puedan ser pronunciadas literalmente. Las marcas gráficas o figurativas son aquellas combinaciones de líneas, colores, o diseños conceptuales, los cuales únicamente pueden ser interpretados visualmente sin capacidad de reconocimiento fonético. En el ámbito visual se desprenden además las marcas tridimensionales, las cuales se diferencian de las gráficas al manifestarse en tres dimensiones, altura, anchura y profundidad. Finalmente pueden crearse marcas que se identifiquen con otros sentidos. Así las marcas sonoras se componen de sonidos, las marcas olfativas de olores y las marcas táctiles se interpretan e identifican por su estructura física que otorga distintividad a través del tacto. (Aguirre Guerrero, 2011, p. 3 y 4). Se debe concluir resaltando que sin perjuicio de la naturaleza de la marca, para poder ser registrada debe ser susceptible de representación gráfica. En el caso de una marca sonora por ejemplo, esta debe representarse a través de un oscilograma (OMPI, 2009, "Representación de las marcas sonoras").

En cuanto a la relación con el producto o servicio, las marcas pueden ser también categorizadas. Existen las marcas genéricas, las cuales evocan literalmente el concepto del producto o servicio que protegen. Las marcas descriptivas contienen una o varias partículas que describen una característica,

cualidad o función del producto o servicio que distinguen. Ninguno de los signos anteriores puede ser protegido como marca. Finalmente tenemos, a las marcas evocativas que son aquellas que retienen conceptos que aluden una característica, cualidad o función de los productos o servicios que distinguen, éstas últimas si bien si son susceptibles de protección, también son consideradas signos débiles en la medida en que deben permitir la coexistencia de otros signos en el mercado que evoquen una misma idea (Aguirre Guerrero, 2011, p. 4 y 5).

Adicionalmente a las anteriores, doctrinariamente ciertas marcas incursan en una división por el grado de difusión. De esta encasillamiento se desprenden las marcas notorias y las marcas de alto renombre. Para determinar si una marca es notoria o de alto renombre, se debe referir al artículo 197 y 198 de la Ley de Propiedad Intelectual.

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

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

Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general”.

### **3. Trámite de registro.**

El registro de una marca es el procedimiento que se efectúa ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual de cada estado, a fin de que se le reconozca al titular el derecho al uso exclusivo sobre su signo distintivo. En caso de violación del derecho al uso exclusivo el titular puede plantear acciones administrativas, civiles e inclusive penales en defensa de sus intereses. Estas acciones son las que motivan a las personas a optar por el registro de sus marcas. Pero para que el estado reconozca el derecho de exclusiva a favor del titular, se debe cumplir requisitos de fondo y de forma claramente establecidos en la ley.

Todo el procedimiento se encuentra lógicamente establecido y amparado en un conjunto de principios que hacen al derecho de marcas.

#### **a. Principios que rigen el derecho de marcas.**

##### **1) Principio de Territorialidad.**

Al ser el estado, a través de la oficina nacional competente, por mandato de la ley, la que reconoce el derecho de uso exclusivo, el alcance del registro se limita al territorio nacional (Aguirre Guerrero, 2011, p. 10).

Son las disposiciones legales las que determinan el alcance de protección de las marcas. En el Ecuador existe una excepción al principio de territorialidad nacional. Al ser miembro de la Comunidad Andina, le es vinculante el régimen jurídico de este organismo comunitario. Específicamente a la materia de

marcas, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la cual reconoce acciones y derechos de alcance comunitario.

## 2) Principio de Especialidad.

El Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se les aplican las marcas, estableció una solución para tutelar efectivamente el principio de especialidad (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 201). Este consiste en que puede reconocerse el registro de una marca existente para otro producto o servicio de distinta rama en el mercado que la marca original, siempre y cuando el consumidor no corra el riesgo de ser inducido a confusión u error (Aguirre Guerrero, 2011, p. 10).

La Clasificación de Niza corresponde a un listado dividido en clases, en las que en cada una se agrupa un conjunto de productos o servicios afines que se diferencian por sus cualidades o características con los productos o servicios de las restantes clases que conforman este listado. Con este sistema, el solicitante del registro de un signo distintivo determina en que clase internacional desea registrar su marca, lo que en caso de obtener el registro le otorgaría el derecho exclusivo de uso para la clase internacional, o conjunto de productos que haya determinado. A través del principio de especialidad, puede un tercero solicitar el registro de la misma marca para otra clase internacional que no tenga ninguna relación con la marca originalmente registrada; y en casos especiales, al ser algunas clases internacionales tan amplias, el tercero puede solicitar el registro de la misma marca en la misma clase internacional, aduciendo el principio de especialidad y la certeza de que no existirá confusión en el público consumidor al utilizar la marca para productos o servicios sin relación a los que la marca original distingue.

### 3) Principio de registrabilidad.

El derecho de uso exclusivo de una marca se desprende únicamente del acto de registrarla ante la autoridad de la propiedad intelectual. En el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La ley le otorga la potestad de velar los derechos intelectuales de las personas, tanto jurídicas como naturales.

Este principio responde a que cualquier ejercicio del derecho de uso exclusivo se ampara en que la marca sea registrada, es decir que la autoridad a través del trámite de registro, haya reconocido a la marca como susceptible de protección al tenor del cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual.

### 4) Principio de temporalidad y de mínimo uso.

Los derechos de propiedad industrial no son infinitos. En el caso de las marcas, el derecho de uso exclusivo se encuentra establecido en la ley para un período de diez años, los cuales pueden ser renovados indefinidamente.

Los titulares de las marcas tampoco existen para siempre, y ya sea por la muerte o extinción del titular, o por acontecimientos circunstanciales, el derecho de marcas pretende que las personas mantengan un legítimo interés en sus signos distintivos. Con la obligación de renovación cada década, la autoridad depura las marcas registradas ya que el titular de una marca que se encuentre en desuso no renovará su registro por un período nuevo, liberando el espacio marcario que ocupaba la marca que no está siendo usada, permitiendo a la competencia registrar la misma marca o una similar, para efectivamente si explotará. Por otro lado, de manera transversal, más allá del principio de temporalidad, el principio de mínimo uso define que el titular de la marca debe explotar a la marca para gozar del registro. Si no goza del registro, si no la explota, se puede plantear una acción de cancelación para hacerse de la marca, o para poder registrar una marca que por la vigencia de la marca pasiva

no pueda ser registrada por considerarla la autoridad confundible con la marca pasiva vigente. El derecho de marcas busca a través de estos principios que las marcas sean explotadas a su mayor nivel por el bien del mercado.

#### 5) Principio de no confusión.

El requisito fundamental de una marca es que sea distintiva. Como se ha expuesto reiteradas veces, esto consiste en que para distinguir los productos o servicios en el mercado, las marcas deben componerse de elementos que no induzcan a error o confusión al público consumidor, evitando así a que la gente adquiera un producto o servicio pensando que se trata de otro. Esta es la función central de las marcas, y por tanto el derecho marcario debe repetir este principio para garantizar la tutela de los derechos que se desprenden del uso exclusivo sobre una marca.

#### 6) Principio de buena fe marcaria.

Por sentidos prácticos, para agilizar el proceso de registro, se dispuso este principio. Consiste en la presunción de que el registro de cualquier marca se lo realiza de buena fe, es decir que es correspondiente objetivamente y subjetivamente al interesado que impulsa el proceso de adquisición del derecho de uso exclusivo ante la autoridad de la propiedad intelectual, y que su solicitud de registro carece de cualquier vicio.

En el caso de que el solicitante del registro de una marca incurra en una de las causales de competencia desleal, o incurra en nulidad, dolo, fuerza o error, afectando los derechos de un tercero, el interesado afectado deberá embestir este principio planteando una causal de nulidad, o acción judicial, con los elementos que le amparen (Aguirre Guerrero, 2011, p. 11).

## 7) Principio de representación gráfica.

La representación gráfica es un principio fundamental para explotar signos distintivos diferentes a aquellos que interpretamos a través del sentido de la vista. El derecho, al tener que acoplarse al uso de la sociedad, en el caso de las marcas no es una excepción, y más allá de las marcas visuales, el comerciante no incurre en ninguna ilegalidad al querer registrar signos distintivos sonoros, táctiles, olfativos, e inclusive gustativos.

Para esto el derecho marcario ha determinado que la obligación de representación gráfica es el estándar para que la autoridad pueda determinar la posible existencia de confusión con las restantes marcas de la misma cualidad sensorial, con el fin que los otros principios del derecho marcario no se violen.

Para que se puedan registrar marcas distintas a las marcas visuales, el tratadista Carlos Fernández-Novoa ha determinado que "... Es suficiente con que, mediante instrumentos de interpretación, de ejecución o de reproducción objetivos y fiables, los destinatarios de la inscripción registral tengan cabal conocimiento del signo distintivo que el titular monopoliza" (Fernández-Novoa, 2004, p. 171). Si bien en el caso de las marcas gustativas no se ha encontrado un medio como el que define Carlos Fernández-Novoa, para el caso de las marcas sonoras se pueden expresar objetivamente a través de pentagramas, y las marcas olfativas se interpretan a través de su composición química.

### **b. Requisitos que debe reunir una solicitud de registro.**

Una vez entendidos los principios que rigen el derecho de marcas, estos son apenas las columnas estructurales de un sistema procedimental en el que su objetivo y conclusión es el mencionado reconocimiento a una persona del derecho al uso exclusivo sobre una determinada marca que pretende registrar.

En el objetivo de explicar el proceso de registro de una marca debemos entender las partes y objetos involucrados. Primeramente se encuentra el sujeto interesado, que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada. Esta busca que nuestra segunda parte involucrada, el estado, a través de la oficina nacional competente, que por acto legislativo se creó como delegada para conocer y proteger todo lo relativo a las creaciones intelectuales, en el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, le reconozca el derecho sobre el objeto por el que se creó el sistema, una marca o signo distintivo.

La naturaleza del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se desprende de sus fines enlistados en el artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos son concretamente, propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales; promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos; y, prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Pero, ¿Que signos distintivos pueden ser objeto del trámite de registro contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual?, y, ¿Quiénes pueden solicitar el registro de su marca ante la autoridad de la Propiedad Intelectual?

#### 1) Signos Registrables.

Una marca puede ser cualquier signo que distinga un producto o servicio, y cualquiera puede ser registrada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La excepción son las marcas que no se pueden registrar, conforme

las causales contempladas en la Sección I, del Capítulo VIII, Libro Segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Comenzando, para poder ser registrada y ser susceptible de protección por el estado, además de cumplir los principios que rigen el derecho de marcas, de los cuales se desprenden los dos requisitos fundamentales, distintividad y posibilidad de representación gráfica, las marcas no deben incursar en una de las siguientes causales:

a) Formas Usuales:

Los signos que se compongan de formas o características inherentes al producto o servicio que identifican no son registrables. Así la forma de un vehículo sin un elemento distintivo no puede ser una marca para un vehículo.

b) Formas que den una ventaja funcional:

Existen casos en los que el derecho marcario se ve confrontado con el régimen de invenciones. Así cuando la forma o elemento de un signo distintivo le otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio, su régimen será el derecho de patentes.

c) Marcas Descriptivas:

Aquellos signos que describan alguna característica del bien que identifican, o lo califiquen, inclusive con alguna expresiones laudatoria, no son registrable. Así como tampoco lo son las denominaciones de origen geográfico sin constituir tales.

Entre algunos ejemplos que podrían ser consideradas marcas descriptivas tenemos: Constructora Contemporánea, Helados Congeladísimos, Peluquería las Tijeras Rápidas, Espumante Champagne.

d) Marcas Genéricas y de Designación Común:

Dirigiremos especial énfasis a esta causal de negativa de registro puesto que es la razón por la que al titular de una marca vulgarizada es susceptible de plantear una acción de cancelación de registro. La definición de los elementos de esta causal constituye literalmente una raíz profunda del presente trabajo de titulación.

El literal e) del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual señala:

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

(...)

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

En este literal se debe separar dos conceptos, las marcas genéricas, y las designaciones comunes. En primer lugar las marcas genéricas no contienen el concepto del objeto protegido, pero sí de su género, categoría o especie (Otamendi, 2010, p. 72). Es decir que para un vestido no puede utilizarse como marca la partícula Prenda, o para una silla asiento.

Por el segundo elemento del artículo citado, las designaciones comunes son aquellas que a diferencia de las genéricas, las cuales ya existían en

el diccionario o lenguaje de un lugar geográfico, por el uso común de la gente, estos términos extranjeros o inventados han pasado a ser la denominación de uso común de un producto o servicio (Otamendi, 2010, p. 72). Usualmente las designaciones comunes nacen cuando los productos o servicios que identifican no existían y constituyeron una invención espontánea. Al no haber existido este creado objeto o servicio en el mercado, lo que suele ocurrir es que el público consumidor lo denomine por la marca o designación que sus inventores concibieron. Así el término concebido deviene en una denominación de uso común al producto o servicio.

Sobre las marcas que incurran en estas causales no se puede contar con el privilegio de registrarlas, salvo la doctrina del *secondary meaning* o en castellano, la distintividad sobrevenida. En esta presunción se contempla el hecho de que si una marca originalmente negada a su registro, toma entre otras estrategias el uso del signo en el comercio hasta lograr el suficiente posicionamiento y distintividad, puede en una nueva solicitud de registro concedérsele sobre aquella un derecho de uso exclusivo a su titular (Romero y Hernández, 2009, “La doctrina del *secondary meaning*, su influencia en los sistemas constitutivos de derechos marcarios”).

e) Color aisladamente considerado:

Los colores sin una forma que los delimite no pueden ser utilizados para identificar un producto o servicio. Vale recalcar que los colores aisladamente considerados pueden ser susceptibles de protección si han adquirido distintividad relevante a los productos o servicios que identifican.

f) Las marcas contrarias a la moral, o al orden público:

La explicación de este tipo de marcas es implícita. Este causal es controversial dentro del derecho de marcas comunitario ya que no solamente su interpretación es demasiado subjetiva para la autoridad de propiedad intelectual, sino que también su uso por la autoridad como causal de negativa de registro podría ser objeto del planteamiento de una acción de protección al infringir derechos constitucionales de libertad y de no discriminación por ninguna causal.

g) Marcas engañosas:

Constituyen aquellos signos distintivos que por su contenido o evocación conceptual lleven al público consumidor creer características o naturaleza falsa del producto o servicio identificado.

h) Escudos, emblemas, banderas y otros signos oficiales:

Todos los signos que representen a gobiernos y organismos internacionales, se separan del ámbito de la protección jurídica del derecho de marcas. La excepción es contar con un permiso de sus titulares, o que no exista confusión al ser claramente del público consumidor entendible que la marca que se pretende registrar no corresponde a la del organismo oficial gubernamental o interestatal.

Dentro de esta categoría podemos agrupar a la imposibilidad de registro de los signos que constituyan o se asemejen a billetes o monedas en curso legal de cualquier origen, así como cualquier otro documento mercantil. Además, el diseño de medallas, premios, diplomas u otros galardones no pueden ser confundidos con un signo distintivo ajeno a los titulares de los mismos.

i) Marcas de Certificación:

Aquellos signos que imiten o reproduzcan sellos o punzones oficiales de control o de garantía no podrán tener el privilegio de ser registrados salvo que la autoridad que los administre disponga su registro.

j) Obtenciones Vegetales, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas notorias y de alto renombre:

Además de la distintividad en relación con otras marcas, los signos distintivos que se pretenden registrar no deben incurrir en confusión, y por tanto no deben imitar o reproducir: nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de obtenciones vegetales, marcas notorias, y de alto renombre.

En el caso que la marca que se pretenda registrar incurra en lo expresado con obtenciones vegetales, marcas notorias o de alto renombre, el alcance no se limita a nivel nacional, sino que también la protección es en el ámbito internacional.

k). Nombres, firmas, títulos, hipocorísticos, caricaturas, retratos o imágenes de personas naturales.

Ningún distintivo de una persona natural o cualquier semejante al mismo, es objeto de protección por el derecho de marcario.

l). Derecho de Autor:

Los signos que infrinjan un derecho de autor sin el consentimiento del titular, serán impedidos de su registro.

## 2) Requisitos que hacen al solicitante.

Para establecer los requisitos que hacen al solicitante, como en todo acto del derecho, es necesario aplicar los principios establecidos por el artículo 1461 del Código Civil.

En primera instancia deberá ser una persona legalmente capaz conforme el artículo 1462 del Código Civil, y este deberá manifestar su voluntad mediante el mecanismo que la autoridad de propiedad intelectual determine. Su acto deberá recaer sobre un objeto lícito, y su causa debe ser lícita.

### **c. Trámite vigente ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.**

El trámite de registro inicia con una solicitud por parte del interesado, quien ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual la presentará en un formulario definido por esta autoridad, aplicable a una sola Clase Internacional por solicitud, conforme el Arreglo de Niza vigente. Los artículos 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad establecen los requisitos específicos del formulario, así como los elementos que se deberán acompañar a la solicitud.

El artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que en el caso que la solicitud presentada se la hubiese presentado dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación en cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio, Comunidad Andina, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o cualquier otro del que el Ecuador también sea miembro, y reconozca un derecho de preferencia; la fecha de la solicitud del interesado será la que corresponda a la de la primera solicitud en cualquiera de los estados referidos.

Dentro de los pasos comprendidos entre los artículo 201 al 215 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el primero la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará dentro de los 15 siguientes días hábiles a su presentación un examen del cumplimiento de los requisitos de forma estipulados en la Ley de Propiedad Intelectual, y su Reglamento. Durante este término, cualquier cambio secundario en cuanto a la solicitud de registro, como por ejemplo los productos o servicios que protege, podrá ser efectuado siempre y cuando no se cambie la naturaleza del signo que se pretende registrar. De no cumplir los requisitos formales, la autoridad concederá un plazo de 30 días para subsanar las observaciones planteadas. Cumplido el plazo sin ninguna manifestación del interesado, la solicitud se considerará desechada.

Aprobado el paso anterior, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dispondrá la publicidad de la marca en una publicación mensual del IEPI denominada Gaceta de la Propiedad Intelectual, la cual expone los detalles principales de la marca, los mismos que son relevantes para que titulares anteriores de marca o solicitudes preferentes conozcan de las mismas y puedan manifestar cualquier conflicto conforme el régimen legal de la propiedad intelectual.

Durante los 30 días posteriores a la publicación mencionada, cualquier persona podrá presentar oposición contra el registro solicitado, debidamente fundamentada, demostrando que dispone de legítimo interés para el efecto. En el caso que se haya abierto un proceso de oposición, la autoridad notificará al peticionario con el contenido de la oposición, y en el término de 30 días este último deberá presentar alegatos en su defensa. Una vez concluido el plazo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá a través de un acto administrativo sobre la concesión o denegación del registro marcario. Es importante recalcar que durante el proceso las partes controvertidas podrán suscribir un Acta Transaccional resolviendo la coexistencia de los signos, siempre y cuando el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual no determine que este arreglo afectaría el interés general de los consumidores.

Por otro lado, de no haberse presentado oposiciones a la solicitud de registro, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará un examen de registrabilidad, analizando los aspectos de fondo de la marca, descartando cualquier confusión o conflicto con un signo distintivo registrado. Concluido el trámite se pronunciará motivadamente mediante una Resolución, otorgando o negando el registro.

Los derechos del registro tendrán una duración de 10 años a partir de su concesión, los cuales podrán ser indefinidamente renovados en períodos de la misma duración, siempre y cuando se opte por solicitar la renovación hasta 6 meses posteriores al vencimiento del registro, en los mismos términos del registro original, caso contrario caducará el derecho.

#### **4. Derechos que confiere la marca registrada.**

Conforme el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, el registro de la marca otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo, en los términos autorizados por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, “esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo” (Otamendi, 2010, p. 20).

Existen excepciones a esta posibilidad de excluir a otros del uso de una marca. En el caso que se ofrezca piezas de recambio, accesorios o repuestos, en los que se indique a través de la utilización de la marca que estos son compatibles con los productos de la marca citada, el tercero de buena fe, que no induzca a error o confusión del origen empresarial, podrá utilizarla libremente. La libertad igualmente aplica a aquel o aquellos que ofrezcan o anuncien para la venta la existencia o disponibilidad del producto o servicio legítimamente marcado (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 218).

Ahora en cuanto a las limitaciones, ninguna persona, sin autorización expresa, no podrá, en ningún medio físico o digital, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, cuando este acto pueda producir confusión en el mercado consumidor, afectar la fuerza distintiva del signo distintivo, o desembocar en cualquier perjuicio económico o comercial al titular de la marca. De la misma manera la venta, importación, exportación, almacenamiento u oferta, de productos, y en su caso servicios, identificados con la marca registrada que no es de su titularidad, se encuentra prohibida (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 217).

### **CAPÍTULO III - “EXTINCIÓN DEL DERECHO”**

Los derechos, al igual que sus titulares, no son eternos. Si bien existen excepciones como en el régimen de derecho de autor, en el que varios de los derechos morales de una obra son imprescriptibles, en el caso de la propiedad industrial nada es perpetuo por mero reconocimiento, y son actos los que perpetúan o reivindican el uso exclusivo de una marca. Y aun cuando los derechohabientes sean personas jurídicas, estos deben precautelar el posicionamiento de su marca, deben exteriorizar un constante interés de explotación sobre esta, y están obligados a protegerla de cualquier acto u omisión de terceros. Pero lastimosamente, por más que se cumpla con estos cuidados, e inclusive se vaya más allá de estos, ninguna, ni siquiera las marcas de alto renombre, están a salvo de extinguirse como objeto de uso exclusivo.

La cancelación por vulgarización es quizá el modo de extinción con más variables, y por tanto la más dificultosa de impedir y perseguir. Los medios para sortear o arrinconar la Manzana de Adán del derecho marcario son complicados, y estos se acentúan cuando; los artículos 169 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad son los únicos que instituyen la figura, y todo su proceso se sustenta prácticamente en reglamentación supletoria. Por esto, para cumplir con nuestro objetivo de propuesta de reforma legal a la acción de cancelación por vulgarización, una vez analizadas las aristas de la obtención del derecho de uso exclusivo, el estudio de todos los medios de extinción de los derechos marcarios es necesario para perfeccionar la eficacia del método deductivo aplicado al presente trabajo de titulación.

Así, para iniciar con el estudio de las distintas figuras de extinción, recalcamos que las formas de terminación del derecho marcario no se distancian a las de otros derechos. Como se analizará a continuación, esta puede ocurrir por un acto declarativo unilateral, por una omisión, o por una disposición de la

autoridad de la propiedad intelectual como consecuencia de una acción legal planteada por un tercero.

## **1. Extinción por un acto declarativo unilateral. La renuncia.**

La renuncia consiste en el único acto unilateral que se desprende de la voluntad propia del titular, mediante la cual se puede cesar su derecho de uso exclusivo a determinada marca. La renuncia puede ser total o parcial y esta solamente se verá perfeccionada con la anotación al margen del acto administrativo que concedió el registro (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 226), caso contrario, para terceros, aún cuando se haya manifestado la voluntad a través de cualquier medio, la renuncia no tendrá validez y el registro seguirá vigente.

Para ejercer la renuncia, la debe efectuar la persona legítimamente investida con el derecho que se pretende cesar y se la debe efectuar por escrito. Esto implica que en el caso que la renuncia corresponda a una marca colectiva, todos los titulares deben manifestar la declaración extintiva.

El régimen vigente autoriza además a que solamente se renuncie respecto a determinados productos o servicios para los cuales fue registrada la marca. A esta modalidad se la denomina renuncia parcial, quedando vigente la protección jurídica al derecho de uso exclusivo del signo distintivo respecto a los productos o servicios que no se declinó. En su defecto, la renuncia total deja completamente libre para terceros interesados el espacio marcario que ocupaba la marca registrada (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995, p. 231).

A la presente modalidad de extinción del derecho se le aplican ciertos limitantes. Si la marca se constituyó como derecho real de garantía, o limitativa de dominio, respecto a terceros, tales como la prenda o el usufructo, se deberá subsanar el gravamen para poder disponer de su derecho, o el facultado a

disponer de la enajenación o extinción de la marca deberá consentir respecto del acto extintivo (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995, p. 232). Un caso semejante ocurre cuando el signo distintivo es objeto de un contrato de licencia debidamente formalizado, entonces cuando existe este convenio de por medio, se deberá notificar a los licenciarios la voluntad unilateral, y para la disposición se deberá acreditar el consentimiento de los mismos, so pena de las acciones que se deriven de la resolución unilateral del contrato.

## **2. Extinción por una omisión. El vencimiento.**

Ya sea por error o por una simple omisión, la presenta forma de extinción del derecho se perfecciona ya no por una declaración de voluntad como la renuncia, mas tan solo por una omisión del acto de solicitud de renovación del registro.

El artículo 212 de la Ley de Propiedad Intelectual concede diez años el derecho de uso exclusivo, pudiéndose renovar indefinidamente por períodos de igual duración. Para poder extender por un nuevo período de diez años el titular del signo distintivo podrá solicitar la renovación del registro dentro de los seis meses anteriores al cumplimiento del plazo, y la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 213 concede un período de gracia seis meses posteriores al vencimiento en el que su derecho se ve garantizado. El vencimiento ocurre cuando durante este segmento de tiempo el titular no haya presentado formalmente una solicitud de renovación del registro marcario, teniendo como consecuencia su caducidad de pleno derecho.

### **3. Extinción por una disposición de la autoridad competente como consecuencia de una acción legal planteada por un tercero.**

#### **a. La nulidad.**

La nulidad en el derecho marcario es una forma de extinción del acto que otorgó el registro, y por tanto del derecho que se desprendió del mismo. Para perfeccionarse, debe atravesar un proceso de conocimiento por parte de un órgano administrativo, y subsidiariamente, cuando se agote la vía administrativa, por parte de un órgano jurisdiccional en nuestro país denominado Tribunal Contencioso Administrativo, para que respectivamente califique y determine la nulidad de un registro marcario, al tenor de las causales contenidas en el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, y conforme el procedimiento del Derecho Administrativo y la Resolución del IEPI No. 61 publicada en el Registro Oficial No. 195 de 31 de octubre del 2000. Antes de analizar este artículo, es importante recalcar que el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI está facultado a declarar de oficio la nulidad de un registro.

**“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 esta Ley;
- c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de esta 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”.

La acción de nulidad planteada a través del procedimiento establecido para el recurso de revisión, en la sede administrativa que concedió el registro, si bien en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que prescribe a los 5 años de la fecha de concesión del registro impugnado, por ser que la Ley de la Propiedad Intelectual y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva son normas supletorias en cuanto a los procedimientos administrativos en esta materia (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 344), el recurso extraordinario de Revisión prescribe en sede administrativa a los tres años a partir de la vigencia del registro (Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 2002, art. 178). Para poder concederla, la causal de la nulidad debe subsistir hasta la fecha en la que esta se resuelva. De no haberse planteado el recurso de revisión, y una vez cumplido el plazo para plantear el mismo, el interesado podrá plantear la nulidad del registro ante el juez competente por la

vía ordinaria, siempre y cuando no haya transcurrido ya diez años a partir de la concesión del registro de la marca (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 228).

## **b. La cancelación**

Hemos llegado a la forma de extinción que es del interés de este trabajo de titulación ya que a través de esta figura se declara la vulgarización de una marca.

### 1) Distinción de la cancelación con la nulidad.

La cancelación del registro, conocido también en otras legislaciones como la caducidad del registro, se diferencia de la nulidad en el hecho de que la extinción no se debe a irregularidades al momento del acto declarativo del derecho marcario, mas lo que genera la pérdida del derecho de uso exclusivo es la concurrencia de determinados hechos durante el tiempo de vigencia del registro.

### 2) Definición y naturaleza de la cancelación.

La cancelación para el derecho marcario es la extinción del registro, que, sin perjuicio de haber sido válidamente concebido, se pierde por haber sido ineficazmente ejercido conforme la ley (Ossorio y Florit y et. al, 2006, p. 588), mas no por un vicio, sino por una omisión. Esta se configura a partir del acto declarativo de la autoridad competente, que se desprende del proceso que le sigue a la acción de cancelación (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 347).

Desglosando la definición, se puede observar que la autoridad que conoce de una acción de cancelación, de concederla, lo que cancela es el registro, y consecuentemente su derecho de uso exclusivo exigible ante la autoridad. En

la obra de Guillermo Cabanellas y Luis Eduardo Bertone, así como en el capítulo segundo del presente trabajo de titulación, se enfatiza que en los sistemas atributivos, la marca, aunque cumpla los requisitos establecidos por la ley, y aun cuando el público consumidor reconozca que fue concebida por un origen empresarial determinado, no se la protege por su mera utilización, más por el registro marcario que concede el uso exclusivo. Por lo tanto, en derecho al deshacerse las cosas como se constituyen, la extinción no va más allá del nacimiento del derecho de uso exclusivo a través del registro, pudiendo el ex titular legalmente reconocido mantener el uso de su marca, sin perjuicio que de confundirse con una marca vigente en lo venidero, el tercero interesado con el amparo de la confusión podrá reclamar la interrupción del acto que la provoca al ser que la marca extinguida por cancelación ya no cuenta con tutela jurídica (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 349)

En segundo lugar se observa que la cancelación no se remonta a cualquier ilegalidad en el momento de concesión del registro, sino estaríamos bajo la figura de la nulidad. Y en este sentido, aunque la doctrina internacional que ampara nuestra legislación es clara en cuanto al hecho de que la cancelación procede únicamente cuando ocurre determinado acontecimiento observado en la ley durante la vigencia del registro debidamente obtenido, nuestra Ley de Propiedad Intelectual contempla una falacia jurídica en el hecho de haber observado que la figura del artículo 222 se conozca bajo la cancelación.

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

Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de que dejamos claro que la naturaleza de la cancelación se contradice con la presente figura al ser que esta se remonta

al acto declarativo del derecho de uso exclusivo, por ser una disposición legal prevalece su cumplimiento a lo que dispone la doctrina.

En otro ámbito, quien persigue una acción de cancelación y se le es concedida, goza de derecho de preferencia en el registro de una marca cancelada por falta de uso, siempre que presente la solicitud dentro de los tres meses posteriores al acto declarativo de la cancelación.

Finalmente, como cuarto aspecto de la naturaleza de la cancelación como forma de extinción del derecho de uso exclusivo, esta se perfecciona con el acto declarativo de la autoridad competente, consecuencia de la acción de cancelación. Esta se inicia exclusivamente a petición de una parte interesada en el caso de una cancelación por falta de uso, y en la vulgarización también la autoridad puede iniciar el proceso de oficio; y una vez cumplido el debido proceso de conocimiento, la cancelación del registro se da al momento del acto declarativo, sin que se pueda dar paso a retroactividad del acto administrativo o judicial que la declara.

### 3) Causales de la Acción de Cancelación.

La Acción de Cancelación la puede plantear cualquier persona interesada ante tres hechos:

- La primera y ya mencionada, cuando una marca haya sido idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre al momento de solicitarse el registro (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 222).
- La segunda causal es por la falta de uso injustificada de la marca por tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación en alguno o en todos los países miembros de la Comunidad Andina en los que haya sido registrada (Ley de Propiedad Intelectual, 2006, art. 220).

- Por la Vulgarización de la Marca.

En la legislación europea más allá de estas causales de cancelación, se puede iniciar una acción de cancelación cuando la marca ha devenido engañosa, o su titular ha perdido las condiciones que le habilitan para ser sujeto del derecho marcario (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995, p. 339). Cabe recalcar que si se exponen estas figuras aun cuando no son materia del presente trabajo de titulación, se efectúa un pequeño paréntesis enfatizando que estas causales deberían ser analizadas para un acto legislativo local o comunitario que las incluya en nuestro régimen, ya que la configuración de estas existen en nuestra jurisdicción sin que los terceros interesados puedan hacer uso de estas figuras legítimas de extinción conforme la doctrina de nuestro derecho marcario.

#### **4. Sobre la cancelación por vulgarización.**

Para proceder a exponer a fondo la presente figura en primera instancia estudiaremos la definición y naturaleza de la vulgarización de una marca, y en segundo lugar estudiaremos el proceso para la extinción de un derecho marcario por vulgarización, a través del proceso conocido como la acción de cancelación por vulgarización

##### **a. Definición de la vulgarización de una marca, o su conversión en una denominación de uso común.**

Podría afirmarse, separándose brevemente y relativamente de la formalidad del presente trabajo de titulación, que la vulgarización de las marcas es la manzana de Adán del derecho marcario. Todos los sujetos del comercio sueñan que sus marcas sean de alto renombre, pero a la vez sus abogados y gestores de la cartera marcaria mantienen como su peor pesadilla que el signo distintivo de su representada se vea vulgarizada. Y este es el concepto que vamos a tomar para entender la figura, la Manzana de Adán del derecho de

marcas, y para entender esta metáfora vamos a proceder a responder ¿En qué consiste?, ¿Por qué ocurre?, y ¿Cuándo se perfecciona?

La vulgarización de una marca, que es también conocida como la conversión de una marca en una denominación de uso común, o asimismo conceptualizada como la genericidad de un signo distintivo, se encuentra definida en apenas un artículo de un instrumento jurídico comunitario de todo el régimen legal de propiedad intelectual ecuatoriano; este es la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina No. 486, en la que en el artículo 169 establece:

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

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”.

Todo el artículo engloba la definición y perfección de la figura, el cual vamos a desglosarlo para su mejor comprensión:

- 1) En primer lugar se desprende que la vulgarización acaece exclusivamente sobre una marca registrada. Si una marca no registrada es una denominación de uso común, no se la consideraría una marca vulgarizada mas se la consideraría simplemente una designación usual que no puede someterse al régimen del derecho marcario. A partir de este análisis se desglosa que la vulgarización ocurre exclusivamente a un signo que en algún momento de su pasado fue distintivo, y que cumplió con todas las formalidades necesarias para su registro.
- 2) El segundo elemento a considerar es entender el hecho central de la vulgarización, ¿Qué le debe acontecer a este signo originalmente distintivo para que se le considere vulgarizado?

De un momento a otro, sin poder definirse un instante exacto, aquella marca que distinguía un producto o servicio, por el uso generalizado del público consumidor, debe pasar a ser una designación de uso común. Recordemos que las designaciones comunes son aquellas que a diferencia de las genéricas, las cuales ya existían en el diccionario o lenguaje de un lugar geográfico, por el uso común de la gente, han pasado a ser la denominación de uso común de determinado producto o servicio. Esto significa que los componentes lingüísticos de la marca vulgarizada normalmente no van a poder ser sustituidos por otros para identificar el

producto o servicio que identifican; así, cuando un tercero pretendiere identificar con otra marca el mismo servicio o producto, tendría que recurrir a citar a la marca vulgarizada para que el público consumidor pueda conceptualizar efectivamente lo que se comercializa.

El último aspecto que le debe acontecer a la marca vulgarizada, y como consecuencia de lo que se señaló en el acápite anterior, es que independientemente de que devenga en una denominación de uso común, el público consumidor común no debe considerar que los términos que engloban la marca son usados por un origen empresarial para identificar sus productos o servicios, sino que para ellos, estos componentes lingüísticos son simple y llanamente la conceptualización de un bien o servicio.

- 3) Otro de los elementos a ser considerado para que se considere que una marca es vulgarizada es que conforme tendencias jurisprudenciales el titular de la marca debe haber provocado o tolerado, y no impedido, que su marca registrada devenga en una denominación de uso común.
- 4) Como último considerando, para que se perfeccione la vulgarización de una marca, tiene que haber un acto declarativo administrativo o judicial que determine este acontecimiento. La resolución o sentencia deberá ser emanada posterior al debido proceso de la acción de cancelación por vulgarización, la cual a diferencia de la acción de cancelación por falta de uso, no solamente la puede solicitar cualquier tercero interesado, sino que además la oficina de la propiedad intelectual competente la puede declarar de oficio.

Contamos con la entera comprensión de los requisitos formales y de fondo para que la vulgarización se configure conforme la fuente legal. Pero consideramos oportuno establecer una definición doctrinaria concisa. Para el

efecto, tomaremos tres definiciones de reconocidos doctrinarios de la propiedad intelectual para posteriormente establecer una propia.

La vulgarización de las marcas, conforme Jorge Otamendi, tiene lugar cuando “un signo, una palabra o un nombre que fueron marcas se transformaron en la designación del producto distinguido” (Otamendi, 2010, p. 76).

En un sentido más amplio, a la luz de lo que señala Carlos Fernández-Novoa, la vulgarización de un signo distintivo tiene lugar cuando una marca que identificaba plenamente el origen empresarial de un producto o servicio, pierde dicha calidad y adquiere una significación general para designar en el comercio productos o servicios del mismo género al que pertenecía el producto o el servicio originalmente identificado por la marca registrada (Fernández Novoa, 2004, p. 168).

Finalmente una tercera definición doctrinaria es la de Matías Alemán, la cual citada en la Interpretación Prejudicial No. 27-IP-2003 de 4 de junio de dos mil tres, señala:

“Se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva” (Alemán, 1995, p. 77).

Analizadas las anteriores definiciones, y la disposición legal de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina No. 486, concluimos en una definición teórica que la vulgarización de una marca consiste en el acontecimiento en el que cuando por un acto u omisión durante la vigencia de un registro marcario,

aquel signo distintivo que originalmente distinguía el origen empresarial de un producto o servicio, sin haber sido una denominación usual del mismo, se convierte en tal, ya sea en uno o en todos los productos o servicios que identificaba, producto del uso indiscriminado del público consumidor, al necesitar a la marca para conceptualizar el producto o servicio que identifica; con la adición del hecho de que para la gente común, al usar el signo distintivo como conceptualización del producto o servicio, ignora o desconoce que tal denominación consiste en una marca o indicación de origen empresarial.

Una vez concluidas nuestras preguntas planteadas, retomaremos nuestro concepto, La Manzana de Adán del derecho marcario, para consolidar informalmente los conocimientos adquiridos en este acápite. Todos en el Edén buscan alcanzarla deseando que sus marcas sean conocidas ampliamente por el mercado, la característica positiva de la vulgarización de un signo distintivo; pero existen casos en los que el veneno de éste se implanta en ciertas marcas, usualmente por el descuido de sus titulares (ya que si bien existen varias marcas que se han vuelto genéricas, es mínima la fracción de estas que han sido canceladas por la efectiva acción defensiva de sus derechohabientes), y finalmente por las causas expuestas en éste acápite pierden su tutela jurídica.

En el Ecuador no se ha cancelado ninguna marca por vulgarización. El único caso que se ha iniciado una acción de cancelación por vulgarización fue la planteada contra la marca ASPIRINA; pero si bien fue declarada vulgarizada en varias jurisdicciones incluyendo la estadounidense, aquí no se la declaró. Pero sin perjuicio de lo anterior, si bien no jurídicamente reconocidas, existen marcas vulgarizadas en nuestro entorno ¿Quién no ha jugado con un FRISBEE, no ha comido barras de GRANOLA, o ha unido dos papeles CELOFAN con cinta SCOTCH?. Usted podrá proponer en su mente otros ejemplos en este momento, y al igual que las mencionadas, todas fueron marcas distintivas en su origen que han devenido Manzanas de Adán. Y para concluir este análisis en el que se invita al lector a que consolide por sus propios medios sus conocimientos respecto a la vulgarización de las marcas:

¿Es o no cierto que son imposibles de remplazar por otros términos para identificarlas, y que en la mayoría de los casos la gente los toma como conceptos, mas no como una marca que denota un origen empresarial?

**b. Sobre el proceso de la acción de cancelación por vulgarización en la legislación ecuatoriana.**

Toda acción amparada en una disposición legal es conocida por un órgano administrativo o judicial que la misma determina para su conocimiento. En el caso de la acción de cancelación por vulgarización es el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, conforme el artículo 364 de la Ley de la Propiedad Intelectual, en el que entre otras atribuciones el literal c) del artículo citado establece que es atribución de la misma el “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 de esta Ley;”.

El proceso que este órgano administrativo debe seguir se encuentra fundamentado a breves rasgos en la Resolución del IEPI No. 61 publicada en el Registro Oficial No. 195 de 31 de octubre del 2000. Su artículo 17 nuevamente establece la competencia del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor (De ahora en adelante nos referiremos a este como simplemente “El Comité”), y su proceso no es solamente el que se contempla en los artículos 14 y 15 del mismo instrumento, sino que además debemos remitirnos al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, e inclusive a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el caso de recurrir de la Resolución del órgano administrativo mencionado. Pero sin perjuicio de todos los instrumentos indicados, que sea de su sorpresa el hecho de que en este proceso el único término especificado es el de 60 días de prueba. Ninguna otra etapa procesal tiene definida un plazo, siendo que, no solamente en la acción de cancelación por vulgarización sino que también en la iniciada por falta de

uso, la autoridad se ha tomado más de una decena de meses para avocar conocimiento de una acción planteada ante esta.

Para estudiar el trámite dividiremos el proceso en las siguientes etapas. Antes de iniciar debemos ser enfáticos que no existe un proceso expreso para el caso de que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual proceda a iniciar de oficio la cancelación del registro de una marca. Para establecer el proceso para este caso la autoridad recurriría a una interpretación extensiva de la normativa vigente, puesto que este medio legal de declarar la cancelación no se ha dado nunca:

1) Planteamiento de la Acción de Cancelación por Vulgarización.

Recordemos que la acción de cancelación por vulgarización puede iniciar de oficio o a petición de parte conforme la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina No. 486. Es decir que un acto de simple administración emanada del IEPI, tanto como un escrito presentado por un particular interesado, pueden dar inicio al proceso.

2) Instalación de la Sala, notificación y apertura del término de prueba.

En estos se establece que una vez presentada la acción, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá remitir al Comité el expediente del registro materia del proceso que reposa en su archivo. Una vez receptado en la Sala, se realiza un sorteo a fin de determinar el vocal que lo sustanciará, quien notificará a las partes la aceptación a trámite de la acción y en la misma providencia concederá el término de 60 días de prueba a ambas partes, tanto al accionante como al titular de la marca.

### 3) Audiencia.

En virtud del artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, concluido el término de prueba, en cualquier momento la autoridad podrá llamar a la celebración de una audiencia verbal en el que las partes expresarán en derecho sus pretensiones y descargos, pudiendo complementar medios de prueba que complementen a los ya aumentados al proceso. Al finalizar la audiencia se elevará un acta en la que los miembros del Comité darán por notificada un extracto de lo expuesto por las partes; y la disposición de que en el término de 6 días, si ambas partes concurrieron a la audiencia, o 10 si una de las dos no lo hizo, se dan por notificadas con autos para resolver y en ese mismo período pueden presentar su alegato final, previo a que el Comité resuelva la acción de cancelación.

### 4) Resolución:

Finalmente, conforme el artículo 154 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, concluirá el proceso con la Resolución motivada del Comité, la cual de conceder la cancelación por vulgarización, la declarará desde la misma fecha del acto administrativo que la reconoce. Es importante recalcar que el proceso puede darse por terminado además por:

1. Desistimiento de la parte actora;
2. Por ciertas causas sobrevenidas al procesos que provoquen imposibilidad material, como el vencimiento y no renovación del registro marcario del que se persiga la vulgarización; o,
3. Por la renuncia del titular de la marca de su derecho materia de la Litis, pudiendo ser ésta parcial si se determinase que los restantes productos o servicios a los que no se renunció no fuesen objeto de la vulgarización.

#### 5) Recursos:

De la Resolución, las partes podrán únicamente plantear el Recurso de Reposición ante el mismo Comité, sobre el cual no cabrá ningún otro acto en la vía administrativa. Culminada ésta al resolverse la Reposición, o sin haberse planteado ésta, el interesado podrá plantear un recurso contencioso de plena jurisdicción o subjetivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para revocar el acto administrativo que afectó sus derechos.

## **CAPÍTULO IV: “RECOMENDACIONES PARA UNA REFORMA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE REFERENTE A LA REGLAMENTACIÓN DE LA FIGURA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN”.**

Hemos examinado toda la teoría base para poder cumplir el objetivo de este trabajo de titulación:

- Analizar la vulgarización de las marcas y la contraposición de derechos de propiedad intelectual entre los titulares de marcas que supuestamente devinieron denominaciones usuales, y los de la competencia, al necesitar virtualmente el mismo signo para identificar su producto en el mercado, con el fin de proponer recomendaciones para una disposición legal reglamentaria a la figura de la acción de cancelación por vulgarización, que proteja el alcance de ambos derechos confrontados, dados los vacíos del régimen actual.

El cumplimiento de este objetivo se verá reflejado en el presente capítulo, para lo cual iniciaremos con un estudio de las razones por las cuales es necesaria una reforma a toda la legislación vigente que contempla la regulación de la figura de la acción de cancelación por vulgarización. Como segundo paso consideramos imperativo el analizar el único caso en el Ecuador en el que se planteó una acción de cancelación por vulgarización, que corresponde al presentado por SMITHKLINE BEECHAM el 24 de octubre de 2004 contra la marca ASPIRINA, cuya titular es BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Para finalizar con un análisis de derecho comparado. Todos estos pasos hemos considerado trascendentales para cumplir nuestro objetivo plasmado.

## **1. Sobre la necesidad de regulación de las disposiciones legales vigentes que contemplan la figura de la acción de cancelación por vulgarización.**

La acción de cancelación por vulgarización consiste en una figura jurídica en la que se contraponen los intereses de tres sectores del mercado, por un lado los de los titulares de las marcas vulgarizadas, por otro los de los consumidores, y finalmente los de la competencia. Si bien podría enfocarse el interés confrontado al de los actores del mercado que pretenden la declaración de la vulgarización de la marca para poder usar el signo en sus productos o servicio de la misma especie, la figura protege el interés que se encuentra sobre aquel, que corresponde al de los consumidores. Ellos son los verdaderos interesados, ya que una de las funciones principales del derecho de marcas es facilitar eficientemente la adquisición de los productos y servicios al momento de querer distinguir los de su preferencia, y que se garantice que los productos que piensan adquirir sean eficazmente los que buscaban. Si una marca se encuentra vulgarizada, y la competencia necesita el signo de uso común para conceptualizar su producto o servicio, ¿Cómo el público consumidor podrá fácilmente identificar lo que buscaba si la marca mantiene sobre ella un derecho de uso exclusivo?

Para la competencia del titular de la marca vulgarizada, su interés se fundamenta más en el campo del derecho de competencia, ya que el monopolizar a través del derecho de marcas un signo vulgarizado, consiste en una práctica que atentaría la libertad de mercado, puesto que el tercero interesado no podría interactuar en él con equidad sin gozar del uso del signo vulgarizado.

Con los argumentos expuestos en los anteriores acápites, si bien es la competencia actualmente quien plantea la acción, se debe insistir que es el interés del consumidor el que protege el derecho de marcas. Sin perjuicio de lo anterior, por sentido práctico, el derecho marcario ha designado a un actor de

la competencia como el impulsador de la acción de cancelación por vulgarización, al ser él el que es sujeto de un interés más latente y premuroso.

Identificadas las partes interesadas, podremos comenzar con el estudio de las razones por las que es necesaria una reforma. Para el efecto, debemos observar las falencias del proceso *per se*.

- El proceso no es especializado al contar con un procedimiento general del derecho administrativo, contemplado en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, y no ha sido regulado conforme la especialización que requiere, al ser el derecho en controversia materia del derecho marcario. La autoridad competente, desde la promulgación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que creo la figura contemplada en su artículo 169, ha utilizado normas supletorias para un proceso que debería contar con uno especial.
- Al no existir un proceso expreso, el único término que se observa es el de 60 días para el término de prueba. Esto desencadena en que pueda ocurrir lo acontecido en la única acción de cancelación por vulgarización presentada en el Ecuador, en la que entre la presentación de la acción y la resolución transcurrió más de 5 años; referencia que refleja todo comentario adicional que se pueda plasmar en este punto.
- Respecto al punto anterior, la norma comunitaria no establece, como en la acción de cancelación por falta de uso, el espacio temporal en el que se debe analizar la configuración o no de la vulgarización de la marca. Al momento de resolver la autoridad, esta debe contar con una disposición que limite el período de tiempo en el que se debe analizar la naturaleza vulgarizada positiva o negativa de la marca ¿Se preguntaran por qué? Conforme lo que aconteció en el caso de ASPIRINA en el Ecuador, entre los más de 5 años que transcurrieron entre la presentación de la acción y la resolución de la acción, BAYER desarrolló una campaña publicitaria

abismal para resaltar la protección jurídica de su marca. En el 2010, cuando la autoridad debía resolver, no contaba con una disposición básica que le determine que su juicio debía darse conforme la naturaleza de la marca al 28 de octubre de 2004, fecha de presentación de la acción. Y conforme comentan los profesionales de derecho que participaron como accionantes en este caso, entre las críticas a la resolución se encuentra la que aseveran que los miembros del Comité se encontraban ya influenciados con el lema comercial “Aspirina® es de Bayer, y si es Bayer, es bueno” (Bayer S.A., s. f., “Noticias Aspirina®, doble acción”) para tomar su decisión. Este vacío expresado conlleva a una ilegitimidad de la resolución, ya que durante el tiempo que dura el proceso, el titular puede reivindicar su titularidad de la marca en la conciencia del mercado con campañas publicitarias.

- Si bien el Comité sin fundamento legal establece que los 60 días hábiles para presentar pruebas es tanto al actor como al demandado, conforme se desprende del artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba es tácitamente al titular de la marca ya que expresamente el término de prueba se lo otorga a este. Este aspecto es inobservado por la autoridad de propiedad intelectual.

Por estos aspectos no se garantiza un debido proceso en el que se tutele los derechos de todas las partes confrontadas. Y es respecto a la afectación a cada una de las partes interesadas sobre lo que nos vamos a referir inmediatamente:

**a. Afectación a los titulares de las marcas:**

La base de la afectación a los titulares de las marcas vulgarizadas es que no cuentan con un proceso especial definido. En primer lugar, no se define el espacio temporal en el que debe ser analizada la naturaleza vulgarizada de la marca, aspecto que se debería correctamente regular para que la autoridad

restrinja su juicio. Y en segundo lugar, que en el proceso se le reconozca el término de 60 días de prueba además al actor imposibilita al titular de la marca poder impugnar los nuevos alegatos que presente el accionante en este tiempo, quedando en indefensión, pues si bien puede en un alegato final impugnar los mismos, este escrito no tiene la suficiente fuerza procesal.

**b. Afectación a la competencia:**

La competencia interesada en la vulgarización de un signo distintivo no ha optado en el Ecuador por presentar una acción de cancelación por la figura mencionada ya que el proceso es muy dilatado. En otro sentido, los abogados no pueden asegurar a sus clientes del éxito o no de una pretendida acción de cancelación dados los vacíos legales expuestos, entre los que se encuentran principalmente la falta de determinación del espacio temporal en el que se determina la vulgarización o no. Por otro lado los gastos por el riesgo a afrontar un proceso de este tipo son extremadamente altos al contemplar análisis de mercado, informes, e investigaciones; y dadas las condiciones la concepción subjetiva de la vulgarización, usualmente la competencia prefieren optar por otras figuras para hacer público el derecho marcario.

**c. Afectación al público consumidor:**

El público consumidor carece de un sistema marcario que vele correctamente por sus intereses. Un fin principal del derecho de marcas es proteger al consumidor al garantizarle un mercado en el que el identificar sus productos o servicios de preferencia sea sencillo y sin obstáculos. La falta de un proceso efectivo y alcanzable provoca que en el mercado existan signos vulgarizados con un uso exclusivo de un origen empresarial, sin que se facilite una libre competencia. La imposibilidad de uso del signo vulgarizado desmotivaría la aparición de nuevas ofertas con productos o servicios de las mismas características, y en el caso de la existencia de estos productos o servicios, no

serían fácilmente identificados por los consumidores al no gozar del signo central que los conceptualiza.

La necesidad de atender las observaciones plasmadas en el presente título es fundamental. Como fue analizado oportunamente, una efectiva tutela de los derechos de propiedad industrial va mucho más allá del aspecto fundamental de proteger debidamente los derechos de los titulares de las marcas. Esta trasciende en la economía al incentivar la competencia y el desarrollo con la protección o desprotección de los signos que identifican la iniciativa que idea nuevos y más originales productos y servicios. De esta manera, al no garantizar una tutela efectiva del que se consideraría el bien máspreciado de las empresas, y finalmente del comercio, desmotiva la inversión y provoca pérdidas económicas en primera instancia a las empresas titulares, y finalmente a los estados.

## **2. Análisis de la acción de cancelación por vulgarización al registro de la marca ASPIRINA en la República del Ecuador.**

Una vez estudiadas las necesidades de regulación de la acción de cancelación por vulgarización, constataremos estas falencias en el proceso *per se*. Para lo cual es trascendental a este trabajo de titulación analizar el único caso planteado en el Ecuador.

Para la explicación del presente caso se obviarán los incidentes procesales y de forma, intrascendentes para nuestra materia de estudio, como por ejemplo aquellos respecto al error de la autoridad de notificar inicialmente a un apoderado especial de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT que fue tácitamente revocado, prácticamente un año antes de la providencia de notificación. Además consolidaremos en un solo literal respectivamente, tanto los fundamentos de la actora como de BAYER, todo lo manifestado en cada uno de los escritos presentados.

**a. Sobre el registro de la marca.**

Bajo el número 36-11, la marca ASPIRINA fue registrada en el Ecuador el 19 de enero de 1911 a favor Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer y Co., conforme Resolución del Ministerio de Hacienda, Sección de Marcas, que consta en los folios 240 y 241 del Registro de marcas respectivo. El titular de la marca al momento de la presentación de la acción de cancelación correspondía a Bayer Aktiengesellschaft, domiciliada en Leverkusen, Alemania, y su última renovación antes de la acción fue el 17 de junio de 2002 (Certificado de Renovación, 2002).

**b. Presentación de la acción de cancelación por vulgarización.**

Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2004 ante la Secretaría del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la doctora María Cecilia Romoleroux, en calidad de apoderada especial de la compañía SMITHKLINE BEECHAM PLC., presentó la Acción de Cancelación en contra del registro 36-11 de la marca ASPIRINA.

**c. Fundamentos de la actora, SMITHKLINE BEECHAM (en adelante SKB).**

- 1) Conforme SKB, la marca ASPIRINA se habría vulgarizado al consistir en el nombre genérico del ácido acetilsalicílico no solamente en el Ecuador, pero en numerosos países.
- 2) Cualquier acción para impedir la vulgarización por parte de BAYER AG, a criterio de SKB no habían sido suficientes ya que el público consumidor del Ecuador tomaba a ASPIRINA como sinónimo de analgésico, esto conforme estudios de mercado presentados por el actor. En estos se resaltaba el hecho de que el público relacionaba ASPIRINA como un medicamento mas no como una marca, por este sentido las contraindicaciones de este medicamento y sus efectos no se las relacionaba al ácido acetilsalicílico

pero a simplemente a ASPIRINA como término genérico de este (Romoleroux, Alegatos dentro del Trámite No. 05-745 AC, 2009, p. 2 y 3).

- 3) Conforme las numerosas pruebas presentadas, SKB consideró que solamente los sectores especializados distinguían entre la supuesta marca vulgarizada y su componente activo, el ácido acetilsalicílico. Por esto SKB afirmó que existía una necesidad latente de que al ser el hecho de que el mercado no distinguía que ASPIRINA es una marca sino que la usan como la denominación vulgarizada del ácido acetilsalicílico, la competencia necesitaba del signo para poder desarrollar sus actos de comercio conforme el artículo 169 de la Decisión 486 (Romoleroux, Alegatos dentro del Trámite No. 05-745 AC, 2009 p. 3 y 4).
- 4) SKB argumentó además que no solamente ASPIRINA tenía otro medio para identificarse (ácido acetilsalicílico), VASELINA es un petrolato, CHICLETS es una goma de mascar y JEEP es un vehículo todo terreno; por lo que independientemente de poder ser distinguido como ácido acetilsalicílico, ASPIRINA era una marca de uso común para cualquier producto de su especie.
- 5) Finalmente SKB afirmó que la notoriedad de ASPIRINA fue un paso necesario para que llegue a ser un signo genérico. Si una marca no ha sido notoria es imposible que llegue a ser vulgar.

**d. Fundamentos de la titular de la marca, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (BAYER AG).**

Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2004 ante la Secretaría del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la doctora Blanca Gómez de la Torre, en calidad de apoderada especial de la compañía BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, contestó la Acción de Cancelación

por vulgarización en contra de su registro marcario correspondiente a la marca ASPIRINA, identificado con el número 36-11.

- 1) BAYER AG alegó que SKB no contaba con un legítimo interés para iniciar la causa, y su motivo para presentar la acción obedecía al interés de hacerse del prestigio y reconocimiento de ASPIRINA, afectando el posicionamiento de este signo y por tanto perjudicando económicamente a BAYER AG. Es decir que su motivo respondía a una práctica de competencia desleal antes que el de seguir una supuesta vulgarización. Si bien reconoció que conforme el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cualquier persona puede plantear la acción, el disponer con un legítimo interés es otro presupuesto distinto a esta disposición (Gómez de la Torre, 2005, p. 8)
  
- 2) BAYER AG afirmó que para que la vulgarización de ASPIRINA se haya perfeccionado era necesario que concurren todos los presupuestos copulativos del artículo 169 de la norma comunitaria (Gómez de la Torre, 2005, p. 9), los cuales para su caso consistían en los siguientes:
  - Que BAYER AG haya provocado o tolerado que su signo devenga en un signo genérico;
  
  - Que la competencia tenga la necesidad de explotar el signo al no existir otro concepto para definir el producto o servicio de la misma especie;
  
  - Que ASPIRINA sea objeto de un uso generalizado tanto en el público consumidor como en los medios comerciales respectivos;
  
  - Que el público desconozca que el signo tiene un origen empresarial determinado.

Respecto a si ASPIRINA concurre o no en los puntos expuestos, la defensa aclaró respectivamente:

- BAYER AG no provocó o toleró la vulgarización. Siempre la titular adjuntó al signo el símbolo de marca registrada, y el principio activo del medicamento, ácido acetilsalicílico, siempre fue expuesto estableciendo claramente que la marca consistía en la marca y el componente activo la identificación del género del producto. Por otro lado, en los envases siempre se ha mostrado la marca BAYER indicando que ASPIRINA procede de este origen empresarial.
  
- Respecto a si provocó o no la genericidad, BAYER AG siempre mantuvo una actitud activa contra la vulgarización de su marca a criterio de la defensa, ya que esta siempre se ha efectuado cuando ha existido un riesgo inminente de que los derechos marcarios iban, o ya eran violados. En este fin se venía efectuando campañas informativas, cartas dirigidas a la competencia impidiendo la infracción del uso de su marca, tutelas administrativas, acciones ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, medidas en frontera, y la defensa de que el término sea incluido en diccionarios o enciclopedias sin que se aclare que esta constituye una marca registrada. Por esto último, refiriéndose a guías lingüísticas y cognoscitivas, BAYER AG alegó además que en una ocasión la cartera del estado ecuatoriano incluyó a ASPIRINA como genérico del ácido acetilsalicílico en una norma farmacológica, pero inmediatamente se refirieron a las autoridades respectivas para que corrijan el desfase, las que corrigieron su equivocación inmediatamente. Finalmente, la defensa recalcó además que la marca es una de las más antiguas del mercado, contando con más de 100 años de historia (Gómez de la Torre, 2005, p. 9 a 14).
  
- Respecto a la necesidad supuesta de la competencia de usar ASPIRINA, BAYER AG señaló que el actor resaltó en su propio escrito

que existe un nombre apropiado y técnicamente específico ya determinado para el producto, que es "Ácido Acetilsalicílico". La defensa así cito instrumentos técnicos de varias instituciones de salud pública que se refieren a la especie del producto por el compuesto activo y no por la marca supuestamente vulgarizada. Entre estos menciona Las Normas Farmacológicas de la República del Ecuador, el listado de Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas de la Organización Mundial de la Salud. Por esto, inclusive por normativa sanitaria, BAYER AG manifestó que la competencia debe siempre citar el componente activo que distingue el genérico del producto, como comprobó en varios envases de productos citados, y no necesita referirse a la marca registrada para que el consumidor tenga luces efectivas de la naturaleza del producto (Gómez de la Torre, 2005, p. 14 a 19).

- En cuanto al hecho de si la marca ASPIRINA es del uso generalizado del público y de los medios comerciales, la defensa adjuntó resultados de encuestas que establecen que el mercado tiene conciencia que ASPIRINA es una marca de BAYER AG. Y aclaró que se ha podido reflejar que si una persona se acerca a una farmacia y solicita ASPIRINA se le entrega el producto de BAYER AG y no cualquiera de otro origen empresarial (Gómez de la Torre, 2005, p. 19 y 20).
  - Sobre el supuesto desconocimiento del público de que ASPIRINA proviene de un origen empresarial determinado, la defensa indicó que conforme estudios de mercado, la mayor parte de las veces el público identifica a BAYER AG como origen de ASPIRINA (Gómez de la Torre, 2005, p. 20 y 21).
- 3) BAYER AG resalto que no se debe confundir notoriedad con vulgarización, y resaltó que su marca corresponde una notoriamente conocida al ser una con un elevado prestigio e intensidad de uso, no solamente en el territorio

ecuatoriano, pero a nivel global. En sus alegatos, BAYER AG manifestó que a diferencia de lo que presupone la vulgarización, ASPIRINA a lo largo de un siglo ha sido objeto de una amplia difusión en medios publicitarios e informativos que la han llevado al otro extremo, la notoriedad. Por esto, ASPIRINA debería ser protegida por el espíritu de la norma comunitaria de reconocer el esfuerzo e inversión de las marcas notoriamente conocidas, ya que por esta naturaleza deben ser objetos de una protección mayor al suceder que es más probable que sujetos de la competencia inescrupulosos pretendan hacer uso del amplio prestigio de las marcas notorias (Gómez de la Torre, 2005, p. 21 a 25). En este sentido es importante recalcar un extracto del escrito de Fabara y Guerrero que es destacable para nuestro estudio:

“La vulgarización solo ocurre cuando una marca ha adquirido difusión, cuando una marca tiene alto grado de conocimiento, por lo que son las marcas precisamente notorias o de alto renombre las que están expuestas a tal conversión. Así el legislador comunitario lo que hizo es extender la protección, y agregar el elemento, el requisito subjetivo, que demanda la acción o inacción, la actividad o inactividad, la provocación o tolerancia del titular de la marca para que ocurra la vulgarización, además de la obligada y mandataria concurrencia de los tres hechos especificados en el artículo 169 de la Decisión 486.

En el presente caso, Bayer AG no ha provocado ni tolerado que la marca ASPIRINA ® se convierta en un signo común o genérico. Y, en este caso, tampoco esta marca ha perdido su distintividad o individualización, ni ha pasado a identificar al producto que protege sin identificar la procedencia empresarial del mismo” (Gómez de la Torre, 2005, p. 22).

**e. Fundamentos de la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dentro del trámite identificado con el número 05-745-AC.**

La Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales, compuesta por sus vocales, abogados Carlos Naranjo Mena, doctor Eduardo Almeida Jaramillo y doctor Edgardo Falconi Palacios, resolvieron a favor de BAYER AG el 22 de febrero de 2010, negando la acción de cancelación por vulgarización planteada por SKB. Se consolida su resolución en los siguientes puntos.

- 1) Conforme la Resolución, se consideró que el sistema comunitario andino que regula la vulgarización de las marcas establece un requisito objetivo y otro subjetivo, los cuales no han sido incursionados por ASPIRINA.

Respecto al requisito subjetivo, la autoridad determinó que BAYER AG demostró no haber tolerado que ASPIRINA se convierta en un signo vulgarizado a través del uso permanente del símbolo ® junto a la marca, y cartas dirigidas a la competencia apercibiendo la infracción de derechos intelectuales; demostró que la competencia no requiere usar la marca para identificar la especie del producto al existir y usarse la identificación de esta que es el componente activo del producto (ácido acetilsalicílico), fundamentalmente por disposiciones de salud pública; además de que comprobó que no existe un uso generalizado en medios comerciales y por el público de ASPIRINA. Asimismo se ha demostrado que ampliamente que se ha venido reivindicando la procedencia empresarial de ASPIRINA a su titular (La Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, 2010, p. 2 a 4).

Finalmente la Sala determinó que no se probó que ASPIRINA haya devenido una denominación de uso común de la especie del producto que identifica, conforme el requisito objetivo.

2) La Sala consideró también la declaración de notoriedad de la marca al haber cumplido los requisitos de estipulados en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto a la antigüedad de la marca, su extensión geográfica, inversión publicitaria, volúmenes de venta entre otros aspectos (La Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, 2010, p. 9).

**f. Comentarios respecto al Trámite No. 05-745-AC, SMITHKLINE BEECHAM PLC. versus BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.**

Conforme se desprende del modesto análisis de las prácticamente dos mil fojas que conformaron el expediente de la presente acción de cancelación por vulgarización, la resolución del Comité fue acertada.

La defensa de la titular de la marca supo explotar todos los argumentos a favor de ASPIRINA, puesto que independientemente de la notoriedad, independientemente del supuesto uso indiscriminado del público, y del hecho de que seguramente para un gran sector del mercado efectivamente ASPIRINA es una marca vulgarizada, nuestra legislación adopta la concepción subjetiva de la vulgarización en la que el titular debe haber provocado o tolerado con su actuar u omisiones la vulgarización. Y fue contundente la prueba de que BAYER AG ejercía acciones constantes para impedir la vulgarización de su marca estrella.

En cuanto al aspecto procesal, es inconcebible que este trámite haya durado cerca de 5 años en resolverse. Y respecto a este punto debemos efectuar un análisis que fue mencionado en otro punto de este capítulo. La legislación comunitaria no establece, como en la acción de cancelación por falta de uso, el plazo de tiempo en el que debe ser analizada la naturaleza de la vulgarización; por lo que, conforme fue discutido con una persona que participó en la defensa de SKB, durante esos cinco años la Sala del comité muy probablemente se vio

parcializada con la amplia campaña publicitada de BAYER AG para impedir la vulgarización. De esta manera, sin perjuicio de que al momento de presentación de la acción no existían tampoco las condiciones para determinar la vulgarización, si hubiese sido el caso, tal vez se hubiese desechado la acción injustamente al ser que el Comité hubiese juzgado influenciado por el omnipresente lema comercial a esa fecha: “Aspirina® es de Bayer, y si es Bayer, es bueno” (Bayer S.A., s. f., “Noticias Aspirina®, doble acción”).

Por otro lado, si bien no establece expresamente la norma, se equivoca el Comité en su resolución al afirmar que la carga de la prueba le corresponde al actor, ya que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede exclusivamente al titular de la marca el término de 60 días para alegar y probar sus argumentos, se desprende tácitamente en consecuencia que este tiene la carga de la prueba.

Finalmente, se observó que la falta de reglamentación especial fue protagonista principal del proceso, ya que más allá del incidente de la supuesta nulidad respecto al error de citación, los vacíos se observaron en el hecho de que múltiples escritos se presentaron mas no por una norma procesal, sino por la costumbre y simple intuición jurídica de no dejar vacantes los vacíos de la norma para la contraparte. Esto conjuntamente con la falta de una definición de términos para los diferentes actos procesales, resultaron en un proceso dilatado.

### **3. Análisis de derecho comparado.**

Como fue expresado oportunamente, a nivel mundial, la vulgarización de una marca, se plantea ya sea a través de una acción de cancelación o una acción de caducidad. Ambas acciones se caracterizan del mismo espíritu declarativo de la figura, distanciándose por disposiciones reglamentarias en cuanto al proceso, y por la tendencia conceptual que se caractericen, ya sea una

concepción objetiva, o una concepción subjetiva de la genericidad de un signo distintivo (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995, p. 344).

La concepción subjetiva establece que la vulgarización de un signo distintivo se debe desprender necesariamente de la conducta pasiva, activa u omisiones del titular de la marca vulgarizada. La negligencia del titular es la causa de que una marca devenga genérica. Pero, aun cuando objetivamente una marca se encuentre vulgarizada en el público consumidor, las jurisdicciones con esta tendencia contemplan que el titular de una marca “tiene la posibilidad de atajar el proceso de vulgarización y subsiguiente caducidad de la marca” (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995p. 346) a través de medidas alcanzables. Entre estas medidas se incluyen la de reaccionar frente a los editores de diccionarios antes de que incluyan a sus marcas en sus publicaciones, o destacar de que el signo constituye una marca registrada a través de cualquier medio social.

Conforme la concepción objetiva, la vulgarización de un signo distintivo se depende de la conducta de los consumidores, ya que aun cuando el titular haya tomado todas las medidas de defensa para impedir la figura, si el público consumidor usa la marca registrada como una denominación de uso común, la genericidad o vulgarización se configura simple y llanamente (Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, 1995, p. 345). Esta tendencia es predominante en el derecho común o anglosajón.

Nuestro régimen dispone de una concepción mixta, y por ser el hecho de que no reformaremos este aspecto al ser este trabajo de titulación uno que reforme la reglamentación de la acción de cancelación por vulgarización y no su naturaleza determinada por la legislación comunitaria (ya que reformar una norma comunitaria sería un proceso incesante para la necesidad imperante de reglamentar el régimen actual), proponemos analizar la legislación de un sistema comunitario que se caracteriza por su desarrollo y avance jurídico ejemplar, el cual es el más pertinente para tomar en cuenta para nuestra

propuesta de reforma ya que consolida el análisis de todo un continente. Este es el sistema comunitario europeo, centrándonos en su estado más semejante al nuestro, el Reino de España.

**a. Concepción subjetiva. La legislación de la Comunidad Europea, y particularmente la del Reino de España.**

- 1) Derecho comparado con las disposiciones sobre la marca comunitaria europea en cuanto a su extinción por vulgarización.

La concepción subjetiva es propia de las legislaciones europeas. El Consejo de la Unión Europea, órgano legislativo de este sistema, dispuso en su principal instrumento regulatorio sobre la marca comunitaria las bases para la figura; este es el Reglamento de la Comunidad Europea No 207/2009. A lo largo de este inciso citaremos expresamente sus artículos relevantes a nuestro estudio.

*“Artículo 51*

**Causas de caducidad**

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

(...)

- b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada; (...)

Para iniciar la comparación de este Reglamento Comunitario con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ambas disponen que la

determinación de la vulgarización se desprenden de la acción u omisión de los titulares de las marcas que se han vuelto genéricas (concepción subjetiva). Además de que ambas establecen que el signo se debe haber vuelto usual para designar el producto o servicio que identifica, nuestra disposición comunitaria es más específica al determinar que: a). El signo, para los medios comerciales y para el público, ya no debe reivindicar un origen empresarial al haber perdido su carácter distintivo; b). La competencia debe poseer la necesidad de usar el signo dada la carencia de otro concepto para identificar sus productos o servicios de la misma especie; y, c) El público consumidor y la competencia deben estar usando generalizadamente al signo como denominación usual de los productos o servicios de la misma especie..

*“Artículo 55*

**Efectos de la caducidad y de la nulidad**

1. La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

(...)

3. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas, bien a los recursos para la reparación del perjuicio causado por negligencia o por mala fe del titular de la marca, bien al enriquecimiento injusto, el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca no afectará:

a) a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad;

b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo, podrá reclamarse por razones de equidad la restitución de cantidades entregadas en virtud del contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen”.

Podemos observar a través del artículo citado del Reglamento de la Comunidad Europea No 207/2009 que, a distinción de nuestra legislación, la declaración de vulgarización se declarará conforme la naturaleza del signo a la fecha de presentación de la acción, e inclusive, la caducidad podría ser retroactiva a esta, conforma las cláusulas especiales del numeral tres de este artículo. Esta disposición es trascendental de considerar en nuestra propuesta de reforma ya que como fue analizado en el caso de ASPIRINA en el Ecuador, durante el proceso, el titular de la marca puede tomar varias medidas preventivas para que al momento de resolver la autoridad, las condiciones de la vulgarización cambien, o inclusive, el juzgador se encuentre subjetivado en cuanto a la genericidad o no del signo, posterior a una obstinada campaña publicitaria para prevenir la pérdida del derecho exclusivo.

#### *“Artículo 56*

#### **Solicitud de caducidad o de nulidad**

1. Podrá presentarse ante la Oficina una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca comunitaria:

a) en los casos definidos en los artículos 51 y 52, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal; (...)."

Al igual que nuestra legislación, cualquier persona puede plantear una acción de caducidad por genericidad de una marca.

#### *“Artículo 57*

#### **Examen de la solicitud**

1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

(...)

4. Si lo juzgara útil, la Oficina podrá invitar a las partes a una conciliación.

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca comunitaria o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios

de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.

6. Se inscribirá en el Registro una mención de la resolución de la Oficina sobre la solicitud de caducidad o de nulidad cuando sea definitiva”.

Conforme el artículo 57 del Reglamento No. 207/2009 del Consejo de la Comunidad Europea, se desprende que este instrumento establece disposiciones abiertas para que cada estado parte adopte la regulación necesaria que le convenga. Estas disposiciones generales son bienvenidas en nuestra legislación comunitaria puesto que esta no establece ninguna pauta para la regulación de la figura.

2) Derecho comparado con la legislación del Reino de España en cuanto a sus disposiciones sobre la extinción del derecho marcario por vulgarización.

La Ley 17/2001 de Marcas es el instrumento del Reino de España que contempla la figura materia de nuestro estudio.

#### *“Artículo 55*

#### **Caducidad**

1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

(...)

d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

(...)

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.

2. Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Serán de aplicación al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley”.

Estas disposiciones son concordantes a las del Reglamento No. 207/2009 del Consejo de la Comunidad Europea, salvo que los efectos de la declaración de caducidad son expresamente a partir de los que dieron lugar a la misma. Respecto a la retroactividad, esta es equitativa a lo establecido por el Reglamento ya estudiado.

Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición legal nos trae una sorpresa. El proceso que se sigue a las acciones de caducidad por vulgarización es conforme a un proceso civil ordinario: “En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales.” (Ley 17/2001 de Marcas, 2001, art. 55).

Para estudiar el proceso específico que se sigue en el Reino de España, debemos remitirnos a su Ley 1/2000, de 7 de enero, sobre el Enjuiciamiento Civil.

*“Artículo 249*

**Ámbito del juicio ordinario.**

1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

(...)

4.o Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame”.

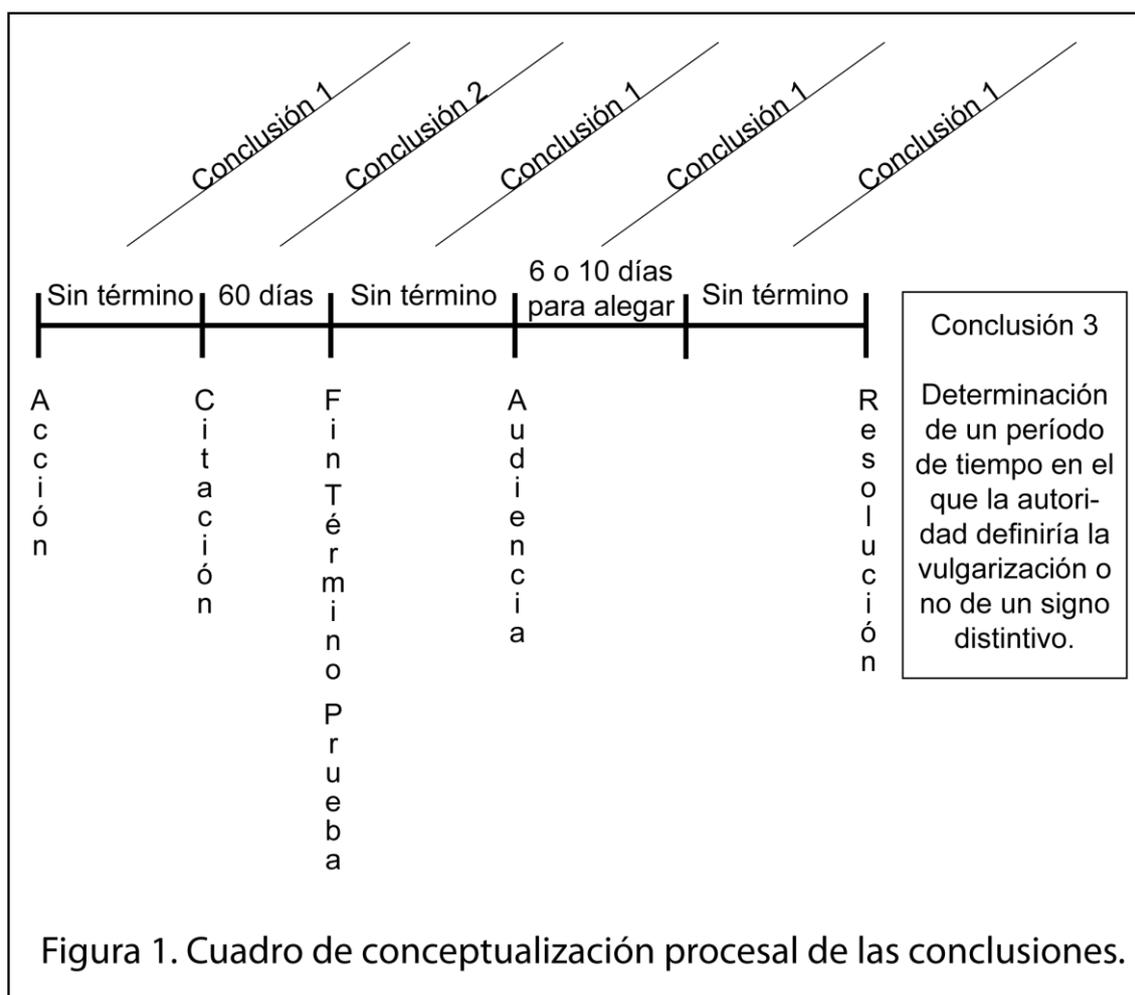
Para detallar en el presente trabajo de titulación el proceso del juicio ordinario español podríamos tomarnos un capítulo entero en un estudio que corresponde al derecho procesal, ajeno a nuestra materia de estudio. Por esto dejaremos sentado que este se encuentra señalado entre los artículos 399 al 436 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, sobre el Enjuiciamiento Civil; sin considerar artículos como las referentes a las diligencias preliminares, o los instrumentos de prueba en el proceso, que se encuentran establecidos en otros apartados. Sin perjuicio de lo expresado, debemos ser enfáticos que esta omisión de detalle tiene su principal fundamento en el hecho de que el proceso señalado es semejante al juicio ordinario ecuatoriano contemplado en nuestro Código de Procedimiento Civil, por lo que simplemente con la comprensión de esta noción comparativa es suficiente para continuar con el objetivo planteado en esta Tesis.

#### **4. Conclusiones y recomendaciones.**

La exposición a lo largo de este capítulo de las razones por las que es necesaria una reforma a la reglamentación de la figura de la acción de

cancelación por vulgarización, y más aun, al haber constatado las negativas consecuencias de su falta en el único caso que se ha planteado en nuestra jurisdicción, demuestra la clara necesidad imperante de satisfacerla. Por lo que, con la base teórica plasmada y el estudio de derecho comparado presentado, hemos llegado a cuatro conclusiones cardinales.

Para desarrollar cada una de ellas adjuntamos el siguiente cuadro que facilitará la comprensión de las mismas, ya que al reflejar el proceso vigente de una acción de cancelación en el que se incluye el de por vulgarización, permitirá visualizar específicamente el punto procesal al que se aplica nuestras conclusiones, y por ende el legado de este trabajo de titulación.



### a. Conclusión 1.

Hace más de una década, el 1 de diciembre del 2000 entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Desde entonces hasta el presente, no solamente en el caso de la acción de cancelación por vulgarización sino que también en las demás figuras de conocimiento del Comité, el proceso no ha sido regulado sino por normas supletorias.

Las consecuencias de esto se manifiestan fundamentalmente en el hecho de que al ser normas supletorias las que regulan un proceso que debería ser especial, inevitablemente existen vacíos que no han sido regulados como la definición de términos para cada uno de los actos procesales. En el caso analizado de SMITHKLINE BEECHAM *versus* BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, entre la presentación de la acción y la resolución transcurrió más de 5 años. Sin perjuicio que es de amplio conocimiento de los profesionales de derecho que trabajan en esta apasionante materia que los procesos que se siguen ante el Comité se encuentran represados, y más allá de cualquier deficiencia administrativa que viva el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; es inconcebible, como se desprende de nuestro cuadro adjunto, que no existan términos fijados para que: a) La autoridad avoque conocimiento, sortee la causa y cite; b) Para que posterior a la culminación del período de prueba se defina un plazo para la celebración de la audiencia; ni, c) Para que cumplidas todas las etapas procesales se establezca un plazo para resolver. Y es menester también observar en este sentido el término de seis o diez días que define la autoridad posterior a la celebración de la audiencia, el cual se encuentra sujeto al arbitrio del Comité, para que sin un amparo legal expreso se determine cualquiera de los dos, ya sea cuando hayan comparecido o no las partes a esta respectivamente.

Por lo que se concluye que el primer aspecto fundamental de reforma es la determinación de términos para cada acto procesal mencionado. Sin ésta, simple y llanamente la autoridad no ofrecerá un trámite eficiente a las causas

que sean de su conocimiento, y cualquier inconveniente administrativo que venga vulnerando la eficiencia no se ajustará si no existe una norma que establezca plazos que limiten el proceso.

## **b. Conclusión 2.**

En el proceso que siguió SMITHKLINE BEECHAM contra BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en primer lugar el Comité vició el proceso al reconocer los 60 días del término de prueba también al actor, y reiteró su error en su resolución al afirmar que la carga de la prueba le corresponde al actor. El artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina concede exclusivamente al titular de la marca el término de 60 días para alegar y probar sus argumentos, y por esto se desprende tácitamente que este tiene la carga de la prueba.

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

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución” (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 2001, art. 170).

Con estos antecedentes, una vez analizado este artículo, y considerando que el artículo 167 que versa sobre la acción de cancelación por falta de uso determina así mismo que la “carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro”, se debe acentuar en una disposición reglamentaria de la acción de cancelación por vulgarización el espíritu de estas

normas comunitarias, enfatizando que la carga de la prueba corresponde única y exclusivamente al titular, y que el único acto probatorio del actor sería en la presentación misma de la acción.

Lo último mencionado se debe a que así como el actor puede presentar un escrito de acción de cancelación sin argumentos ni pruebas, puede también presentar más pruebas que incluso el propio titular de la marca, lo cual no le está prohibido; sin embargo, el haber reconocido exclusivamente al titular el término de prueba responde a la característica sumaria de este proceso administrativo, alcanzando dos aspectos:

- El titular de la marca no queda en indefensión al no haber otra instancia procesal en el régimen actual en la que pueda impugnar en un plazo justo las pruebas presentadas por el actor al mismo tiempo que él (en el término de 60 días que concede la norma comunitaria).
- No se dilata el proceso con uno más amplio de contradicción, comparable con uno de un juicio ordinario. Y si presuntamente se negó, desconoció o no reconoció total o parcialmente el derecho subjetivo del actor, éste dispone del recurso subjetivo de plena jurisdicción; habiéndose ya cumplido el carácter sumario del proceso administrativo observado para esta acción (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 1968, art. 3).

### **c. Conclusión 3.**

Como fue analizado oportunamente, se debe reglamentar la figura materia de este estudio para que, como en la acción de cancelación por falta de uso, se defina el espacio temporal en el que se deba analizar la configuración o no de la vulgarización de la marca.

Conforme lo que aconteció en el caso de ASPIRINA en el Ecuador, entre los más de 5 años que transcurrieron entre la presentación de la acción y la

resolución de la acción, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT desarrolló una campaña publicitaria abismal para resaltar la protección jurídica de su marca. En el 2010, cuando la autoridad resolvió, no contaba con una disposición básica que le determine que su juicio debía darse conforme la naturaleza de la marca al 28 de octubre de 2004, fecha de presentación de la acción, u otro período de tiempo. Y acorde los comentarios de los profesionales de derecho que participaron como accionantes en este caso, entre las críticas a la resolución se encuentra la que asevera que los miembros del Comité se encontraban ya influenciados con el lema comercial “Aspirina® es de Bayer, y si es Bayer, es bueno” Bayer S.A., s. f., “Noticias Aspirina®, doble acción”) para tomar su decisión. De esta manera, sin perjuicio de que al momento de presentación de la acción no existían tampoco las condiciones para determinar la vulgarización, si hubiese sido el caso, tal vez se hubiese desechado la acción injustamente, ya que este vacío expresado conlleva a una ilegitimidad de la resolución al ser que durante el tiempo que dura el proceso el titular puede reivindicar su titularidad de la marca en la conciencia del mercado con campañas publicitarias.

Pero nuestra conclusión no es que la vulgarización se la determine a la fecha de la presentación de la acción; o desde esta fecha conforme la legislación del Reino de España. Vamos más allá de esta concepción, y discurrimos que lo que el legislador comunitario determinó para la acción de cancelación por falta de uso (esto es que esta se haya dado durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de en la que se inicie la acción) es perfectamente aplicable para la figura por vulgarización, ya que esta tampoco ocurre de un día a otro.

Así lo que proponemos es que ante el vacío de la norma comunitaria, en un acto reglamentario que no contravenga esta norma jerárquicamente superior, se disponga que: La autoridad, decrete 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, **durante los tres años**

**consecutivos anteriores a la presentación de la acción**, que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

El amparo de esta reforma se debe a que, así como en la acción de cancelación por falta de uso lo que irrumpe el presupuesto para la cancelación **es el uso**, cuando la cancelación es por vulgarización, de la misma manera es un acto positivo lo que obstaculiza la vulgarización. Enfatizando esta conclusión, que la teoría subjetiva de la vulgarización establezca que esta se encuentra sujeta a la **provocación o tolerancia** de su titular antes que los demás presupuestos establecidos en el artículo 169 de la Decisión, esta naturaleza equipara su condición a la acción de cancelación de la falta de uso respecto a que la provocación o tolerancia de la vulgarización también se determine como la falta de uso en los 3 años precedente al planteamiento de la acción.

#### **d. Conclusión 4.**

Tras haber analizado todas las aristas de la acción de cancelación por vulgarización, y sin perjuicio de haber llegado a las conclusiones que anteceden a esta, hemos concluido que para cumplir con una disposición reglamentaria que proteja el alcance de ambos derechos confrontados, y a su vez que subsane los vacíos del régimen actual, es necesario consumir el estudio de la necesidad de reglamentación y su impacto en otras figuras que son de conocimiento del Comité de Propiedad Intelectual, que así mismo no cuentan con un proceso especial ya que sus pasos son dispuestos igualmente por normas supletorias hasta la fecha.

Si bien podríamos cumplir trivialmente con una obligación académica de desarrollar cabalmente una propuesta puntual de reforma, el proponer un instrumento que disponga la reglamentación únicamente de la figura de la acción de cancelación por vulgarización, a través de tres o cuatro artículos

reformatorios, conforme las conclusiones planteadas en este capítulo, no tendría un fin macro y efectivamente práctico ni funcional para el desarrollo y evolución de las instituciones jurídicas que nos cobijan, fin último de cualquier trabajo de titulación.

Así, al haber descubierto al culminar este ejercicio de ilustración:

- Que no solamente esta acción requiere de un premuroso acto administrativo que reglamente su proceso, sino que también esta necesidad se constató en la acción de cancelación por falta de uso, y por notoriedad, al sobrellevar los mismos vacíos plasmados sobre la acción por vulgarización en la conclusión 1 del presente trabajo de titulación, respecto a la falta de estipulación de términos para los actos procesales;
- Que la acción de cancelación por falta de uso y por notoriedad podrían tener sus propios vacíos cuyas soluciones se podrían concordar con las conclusiones plasmadas en esta tesis de grado, para una efectiva disposición reglamentaria; y
- Que tampoco en los procesos aplicables para los recursos de apelación, revisión ni reposición se estipula expresamente un proceso especial, más se siguen igualmente las normas supletorias contempladas en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Concluimos con una invitación a la autoridad máxima de la propiedad intelectual en la República del Ecuador, a la fecha abogado Andrés Ycaza Mantilla, a que considere estas modestas recomendaciones, y que proceda con un estudio semejante al presente sobre las acciones y recursos mencionados en los dos últimos acápite; conforme la necesidad preponderante no solamente de la reglamentación de los vacíos procesales de las acciones y recursos que conoce el Comité de Propiedad Intelectual, sino que fundamentalmente, conforme la premura de solucionar las consecuencias de esta falta de

reglamentación constatadas en la dilación general injustificada de estos procesos administrativos que por su naturaleza deberían ser sumarísimos; y a que finalmente resuelva en un acto administrativo la reforma de la Resolución No. 61 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad, publicado en el Registro Oficial No. 195 del 31 de octubre de 2000, contemplando las conclusiones y recomendaciones plasmadas en este trabajo de titulación, concordantemente con sus observaciones a las demás figuras citadas, en aras de responder a los principios jurisdiccionales de celeridad y de tutela judicial efectiva de los derechos (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, arts. 20 y 23).

## REFERENCIAS

- Alcance al Protocolo de Adhesion de la Republica del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial de Comercio Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 853, de 2 de Enero de 1996, Registro Oficial Suplemento No. 977 (28 de Junio de 1996).
- Aguirre, J. (2011). *Materia de Signos Distintivos, Cátedra de Derecho de Propiedad Intelectual*. Quito, Ecuador: Universidad de las Américas.
- Alemán, M. (1995). *Marco: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Sevicios*. Bogotá, Colombia: Top Management.
- Atkins, M. (2008). *Chrysler's Ad Tells Consumers Its JEEP SUVs Are Special, Not Generic*. Recuperado el 24 de abril de 2012 de <http://seattletrademarklawyer.com/blog/2008/8/24/chryslers-ad-tells-consumers-its-jeep-suvs-are-special-not-g.html>
- Benedetto, M. (1975). Marchio (Storia). En *Enciclopedia del Diritto* (pág. 577 a 582). Milan, Italia: Giuffrè.
- Bertone, L. y Cabanellas de las Cuevas, G. (2003). *Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomo I. (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- \_\_\_\_\_ (2003). *Derecho de Marcas: Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomo II (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- Bugallo, B. (2006). *Propiedad Intelectual*. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria.
- Certificado de Renovación, No. 701 - IEPI (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 17 de junio de 2002).
- Chavanne, B. (1998). *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris, Francia: Dalloz.
- Bayer S.A. (s.f.). *Aspirina*. Recuperado el 16 de agosto de 2012 de <http://www.aspirina.cl/noticias/detalle.php?id=192>
- Código Civil, Registro Oficial Suplemento No. 46 (24 de junio de 2005).

- Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial Suplemento No. 544 (9 de marzo de 2009).
- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 (20 de octubre de 2008).
- Convenio de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Registro Oficial No. 885 (3 de Marzo de 1988).
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Registro Oficial No. 244 (29 de Julio de 1999).
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Registro Oficial No. 258 (2 de Febrero de 2001).
- Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreto Ejecutivo 2428 (Registro Oficial 536 18 de marzo de 2002).
- Fernández-Novoa, C. (1995). *El Sistema Comunitario de Marcas*. Madrid, España: Editorial Montecorvo, S.A.
- \_\_\_\_\_ (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid, España: Marcial Pons.
- Gómez de la Torre, B. (23 de diciembre de 2005). Escrito de Contestación a Acción de Cancelación. Quito, Ecuador: Trámite No. 05-745-AC.
- Gómez, J. (2001). La mundialización de la propiedad industrial y del derecho de autor. En *Tecnología y Derecho* (págs. 31-46). Madrid, España: Marcial Pons.
- Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-2003 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 4 de 06 de 2003).
- La Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, I. y. (22 de febrero de 2010). Resolución del Trámite No. 05-745-AC, SMITHKLINE BEECHAM PLC. vs. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Quito, Ecuador.
- Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, Boletín Oficial del Estado Español No. 7 (8 de enero de 2000).
- Ley 17/2001 de Marcas, Boletín Oficial del Estado Español No. 294 (8 de diciembre de 2001).
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Registro Oficial No. 338 (18 de marzo de 1968).

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

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2012). *Tratados y partes contratantes*. Recuperado el 9 de abril de 2012 de [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2)

---

(2012). *Breve Historia de la OMPI*. Recuperado el 15 de marzo de 2012 de <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

---

(2009). *Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales*. *Revista de la OMPI*. Recuperado el 25 de mayo de 2012 de [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0003.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html).

---

(s.f.). *Principios básicos del derecho de autor y derechos conexos*. Recuperado el 15 de marzo de 2012 de [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo\\_pub\\_909.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf)

Ossorio y Florit, M., y et. al. (2006). *Enciclopedia Jurídica OMEBA* Vol. II. México, D.F., México: Bibliográfica OMEBA.

Otamendi, J. (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: AbeledoPerrot S.A.

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

Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea L 78/1 (24 de marzo de 2009).

Reoyo, C. (Ed.). (2006). *Diccionario Jurídico Espasa*. Madrid, España: Espasa Calpe, S.A.

Resolución de Registro de la Marca ASPIRINA, 36-11 (Ministerio de Hacienda.- Sección de Marcas 19 de enero de 1911).

Resolución del IEPI No. 61 "Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Vegetal del IEPI", Registro Oficial No. 195 (31 de Octubre de 2000).

- Romero, J., y Hernández, S. (2009). *GestioPolis*. Recuperado el 21 de agosto de 2012 de <http://www.gestiopolis.com/marketing/manejo-de-marcas-secondary-meaning.htm>
- Romoleroux, M. (28 de octubre de 2004). Escrito de planteamiento de Acción de Cancelación por Vulgarización. 2-3. Quito, Ecuador: Trámite No. 05-745-AC.
- Romoleroux, M. (30 de noviembre de 2009). Alegatos dentro del Trámite No. 05-745 AC. Quito, Ecuador: Trámite No. 05-745-AC.
- Stonefield, S. (2011). *Forbes.com LCC*. Recuperado el 13 de marzo de 2012 de <http://www.forbes.com/sites/seanstonefield/2011/06/15/the-10-most-valuable-trademarks/2/>
- United Nations. (2012). *United Nations Member States*. Recuperado el 9 de abril de 2012 de <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/org1469.doc.htm>
- Vega, C. (2005). *La Propiedad Intelectual como Bien Inmaterial*. Bogotá, Colombia: Editorial Leyer.