



FACULTAD DE DERECHO

**“PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RESPECTO A LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN”**

**Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de Abogado de los Tribunales
y Juzgados de la República**

**Profesora Guía:
Dra. Johana Aguirre**

**Autor:
Martín Andrés Borja Espinosa**

**Año
2012**

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

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

Johana Aguirre Guerrero

CI: 170696394-7

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se ha citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

Martín Andrés Borja Espinosa

CI: 171312102-6

AGRADECIMIENTOS

Para mi familia, que con su apoyo incansable, me han apoyado y motivado incondicionalmente.

A María José, quien con su amor, paciencia y comprensión se ha convertido en puntal indispensable en mi vida.

A todas aquellas personas, que de una u otra manera han hecho posible la culminación de mi carrera.

Y a Dios a quien todo debo, y sin Él nada soy.

DEDICATORIA

A mis padres: a quienes guardo profunda admiración y respeto, porque con su amor y valiente ejemplo me han formado con valores Cristianos.

A María José: mi ilusión, quien logra sacar lo mejor de mí.

A mis hermanos y gran familia, quienes se han convertido en mi patrimonio, y con quienes siempre puedo confiar.

RESUMEN

La propiedad industrial se ha visto obligada a regular a una institución en particular denominada como marcas de certificación que, como su nombre lo indica, son signos distintivos cuya calidad u otras características han sido controladas, con el objetivo de garantizar que los productos o servicios que distinguen cumplan con los estándares establecidos por su titular.

A lo largo de la presente tesis se analiza las marcas de certificación dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, aplicando las normas comunitarias andinas aplicables a este signo distintivo.

Aparte de analizar las características propias de la marca referida, se revisa los requisitos para su solicitud y el procedimiento de registro, así también se examina los casos de registros de dichas marcas.

Finalmente considerando que en nuestro país la Ley de Propiedad Intelectual, no prevé condiciones especiales para este tipo de marcas, ni en su registro, vigencia, titularidad, control ni en aplicación, se propone una reforma a la legislación ecuatoriana en lo que a marcas de certificación se refiere.

ABSTRACT

Industrial property has been pushed to regulate a particular institution known as certification marks, as its name implies, are marks with a legal follow-up or product certification agreement of a quality or other characteristics, that have been controlled in order to ensure that products or services distinguish comply with the standards set by the owner.

Throughout this thesis are analyzed the certification marks in the Ecuadorian law, applying the Andean Community rules applicable to this distinctive emblem.

Other from analyzing the characteristics of the brand mentioned the requirements for application and registration procedures are review, as the case of records of such marks.

Finally, considering that in our country the Copyright Act does not provide special conditions for these brands, for registration, validity, ownership, control or application, a reform of the Ecuadorian legislation is proposed, as far as certification marks is concerned.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	3
1. MARCAS CONCEPTOS BÁSICO.....	3
1.1. EVOLUCIÓN HISTORIA.....	3
1.1.1. Las Marcas en la Edad Media.....	4
1.1.2. Las Marcas en las Edades Moderna y Contemporánea.....	5
1.1.3. Legislación Marcaria en el Ecuador.....	7
1.2. NOCIONES BÁSICAS.....	8
1.3. CONCEPTO LEGAL DE MARCA.....	9
1.3.1. Carácter Distintivo.....	11
1.3.2. Representación Gráfica.....	13
1.4. FUNCIONES DE LA MARCA.....	14
1.4.1. Función Indicadora de la Procedencia Empresaria...	14
1.4.2. Función Indicadora de la Calidad.....	17
1.4.3. Función Condensadora de la Buena Fama.....	19
1.4.4. Función Publicitaria.....	19
CAPÍTULO II.....	21
2. MARCAS DE CERTIFICACIÓN	
2.1. Concepto.....	21
2.2. Función Principal.....	22
2.3. Reglamento de Uso.....	24
2.4. Titularidad.....	27
2.5. Autorización de Uso.....	28
2.6. Marca Acompañante.....	31
2.7. Transferencia de la Marca de Certificación.....	31
CAPÍTULO III.....	34
3. PROCESO DE REGISTRO, REGULACIÓN Y CONTROL.....	34

3.1. Proceso de Registro de las Marcas de Certificación en el Ecuador.....	34
3.2. Proceso de registro desde la presentación de la solicitud.....	45
3.3. Regulación control y cumplimiento del reglamento de uso.....	46
3.4. Requisito para la renovación de las marcas de certificación.....	47
CAPÍTULO IV.....	49
4. MARCAS DE CERTIFICACIÓN FRENTE A LAS MARCAS COLECTIVAS.....	49
4.1. Marcas Colectivas y de Certificación.....	49
4.2. Marcas colectivas, concepto y características.....	52
4.3. Casos de registro de marcas colectivas en el Ecuador.....	56
4.3.1. Caso “Los Helados Desalcedo”.....	56
4.4. Casos de registro de marcas de certificación en el Ecuador.....	58
4.4.1. Registro de la marca “Ada accepted american dental association and design”.....	59
4.4.2. Registro de la marca “certificado de responsabilidad social y logotipo”.....	61
4.4.3. Solicitud de la marca en trámite “Certified Greem Partners”.....	62
4.4.4. El caso de la marca “Certified Angus Beef”.....	63
CAPÍTULO V.....	67
5. Conclusiones y Recomendaciones.....	67
5.1. Propuesta de reforma.....	69
BIBLIOGRAFÍA.....	76

INTRODUCCIÓN

Dentro de la propiedad industrial, la ley regula una institución conocida con el nombre de Marcas de Certificación, las cuales se otorgan a productos o servicios que cumplen con ciertos requisitos establecidos por el titular de la marca. Los requisitos del titular deberán constar en un reglamento de uso, el mismo que se deberá registrar junto con la marca. Esta clase de marca ofrece al consumidor una certeza de la calidad, cualidad o características específicas de un producto o servicio.

En el Ecuador no se han explotado los beneficios de este tipo de marcas, ya que no existe una legislación completa sobre su uso y otorgamiento. Tampoco existe un control o supervisión de la marca de certificación, una vez concedido el registro por parte de la Oficina de Marcas en el Ecuador, lo que desvirtúa a este tipo de marcas ya que el titular al no tener control alguno puede afectar tanto al consumidor como al usuario de la marca.

El desarrollo del trabajo de titulación está enfocado a investigar, y demostrar, los beneficios que las marcas de certificación pueden brindar en Ecuador, así como incentivar su uso y dar a conocer el referido signo marcario, para que más usuarios se beneficien de las prestaciones únicas de este tipo de signo distintivo.

La motivación principal por la que fue seleccionado este tema, fue porque aparte de ser un tema escasamente tratado y analizado en nuestro medio, su conocimiento y aplicación puede traer beneficios tanto para los titulares de las marcas, como para los usuarios de la misma, pero considerando la limitación

normativa existente en nuestra legislación es evidente la necesidad de establecer conceptos claros sobre la naturaleza de esta figura, así como regular la supervisión y control de estas marcas tanto antes de su registro, como posterior al mismo dentro de la legislación ecuatoriana, razón por la cual se ha propuesto una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO I

1. MARCAS CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 Evolución Histórica

Sin duda la idea de utilizar signos distintivos o marcas sobre objetos se remonta a la antigüedad donde surgieron como una institución importante, y como consecuencia fue ampliamente difundida, a diferencia de muchas instituciones de la época. En este período las marcas fueron utilizadas principalmente como medio de indicación y autenticación de origen.

Los griegos, así como los romanos solían marcar con su nombre a las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas. Sin embargo, los romanos no limitaban a estampar sus sellos o señales en las diferentes obras de arte, ellos además lo hacían en materiales de la construcción, utensilios de cocina y sobre las mercaderías más diversas. En esa época la marca era utilizada de diferentes maneras; como referencia del autor, del origen, o como marca de fábrica.

En la antigua China, en Egipto y en Mesopotamia se utilizaban una variedad de signos distintivos, con características muy similares a los encontrados en Roma, con los que se indicaba el nombre del autor de piezas de porcelana, su fabricación y el destino para el que habían sido producidas. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989)

“La utilización de marcas con propósitos distintivos, similares a los propios signos modernos, aparece en el Imperio Romano con la particularidad, demostrativa de esos propósitos y del prestigio adquirido por las marcas correspondientes, de haberse detectado falsificaciones de los signos marcarios. Respecto de la protección jurídica de las marcas en este período,

sólo se cuenta con información relativa al Derecho Romano encontrándose que; “la *lex Cornelia* penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca. Que lo fuese desde el punto de vista del Derecho Público, esto es con relación con el uso de parte de los consumidores, es pacífico; no se le puede afirmar con igual seguridad respecto del Derecho Privado, esto es, del derecho de usar la marca. Que inclusive una acción civil estuviere abierta en caso de lesión del uso ilegítimo del nombre, es indudable. Dos eran estas acciones la *actio injuriarium*, con la cual se podía reparar la ofensa infligida a la personalidad, y la *actio doli*, que resarcía el daño patrimonial; y se ha demostrado que ambas acciones eran susceptibles de aplicación respecto de la *lex Cornelia*”.

1.1.1. Las Marcas en la Edad Media

En la Edad Media se utilizaron diferentes signos con fines distintivos a los que podemos enmarcar dentro de las marcas, estos signos fueron utilizados principalmente con fines personales, comerciales, y como un signo identificativo de propiedad. La gran mayoría de los signos utilizados en este periodo encajan en el concepto moderno de marca, a pesar de que dichos signos cumplían diferentes funciones; como función indicadora personal, las cuales hacían alusión a los habitantes de determinada casa, o en ciertos casos identificaba productos o servicios prestados en la misma, con lo cual el signo distintivo adquiría características comerciales, que eran aprovechadas en el comercio. También se utilizaban signos para identificar la propiedad tanto de bienes, objetos y de animales.

Utilizaban también signos para determinar el origen geográfico de diversas mercaderías, como para “certificar su calidad o para apreciar la identidad del artesano que había participado en la manufactura”.¹

¹ L.E. Daniels (1911). The history of the Trade-mark, en “The Trademark Bulletin”, t.7, pág 263

Pero “el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente a las corporaciones, las que dieron frecuente el carácter obligatorio de uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor al servir como mecanismo de control de calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas”².

Según la autora Beatriz Bugallo (2006), la historia más cercana a la marca como la conocemos hoy en día se remonta a la Edad Media, en cuyos inicios era utilizada como indicación de calidad o control por las corporaciones medievales, constituyéndose como antecedente de lo que hoy conocemos como marcas colectivas y marcas de certificación. Posteriormente la marca continuó teniendo espíritu corporativista, la marca aplicada a productos tenía la función de indicar su procedencia, y de esta manera reconocer al autor en caso de incumplimiento de reglas o en caso de un producto defectuoso.

1.1.2. Las Marcas en las Edades Moderna y Contemporánea

A partir del año 1500 se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del Derecho Privado, a favor de los usuarios de las marcas. Se encuentra así, en 1512, un decreto del Concejo de Nuremberg, destinado a proteger un signo “AD”, utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinando a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían

² Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., Tomo 1, página 113, 114.

a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores, así como ciertos fallos británicos que hacían responsables a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a estos.

Pero el desarrollo acelerado del sistema marcario tal como lo conocemos en la actualidad comienza con la Revolución Industrial por lo que ello implica en términos de producción masiva y de relación entre productores y consumidores que se aparta del conocimiento personal. A estos cambios económicos se sumaron los que, desde el ángulo ideológico, implicaba la Revolución Francesa³.

Posteriormente como consecuencia de la Revolución Francesa surge la Ley Le Chapilier, del año 1791, la cual suprime las corporaciones y las marcas, a excepción de las marcas del artesano⁴, lo cual “condujo a frecuentes abusos y a falsificaciones generalizadas de los signos identificatorios, razón por la cual se dictó la ley del 22 de Germinal del año XI, que aplicaba a la imitación de marcas las penas que pesaban sobre falsificaciones de instrumentos privados. Esta Ley sin embargo, fue de escasa aplicación debido a la gravedad de las penas de ella resultantes, siendo reemplazada por la del 28 de abril de 1824, que protege a los nombres comerciales colocados sobre los productos. Se llega finalmente, en Francia, a un régimen marcario comparable a los contemporáneos con la ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa”⁵.

Países como Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos aunque a pesar de que desarrollaron su sistema marcario, este desarrollo no fue tan acelerado como el de Francia, debido principalmente al tipo de sus organizaciones políticas, o por las particularidades de sus sistemas jurídicos.

³ (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989)

⁴ (Bugallo-Montaña, 2006)

⁵ Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). Derecho de Marcas. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., Tomo 1, página 115.

En Alemania el 18 de agosto de 1847 se expidió una Ordenanza prusiana cuyo finalidad era la de asegurar el cumplimiento del régimen marcario de origen medieval en determinadas regiones. Posteriormente en noviembre de 1874, encontramos una Ley enfocada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad de dichas marcas, por lo que puede ser considerada como la primera ley de tipo moderno de Alemania. Italia en 1868 ya contaba con una ley de características similares a la de Alemania de 1874⁶, mientras que en Estados Unidos por inconvenientes constitucionales⁷ la primera ley con características modernas del Derecho Marcario no fue sino hasta 1905.

Uno de los hitos más importantes en la divulgación del derecho marcario, ha sido el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual, el cual data de 1833 que; aunque los participantes fueron pocos, sirvió como antecedente para la instrumentación de mecanismos internacionales de protección de las marcas, mediante la extensión de la legislación marcaria.

1.1.3. Legislación Marcaria en el Ecuador

En América Latina, las legislaciones marcarias fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX, habiéndose llegado a una difusión prácticamente total de tales legislaciones en las primeras décadas del corriente siglo. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989). Sin embargo en el Ecuador la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual, no se efectuó sino hasta el 19 de mayo de 1998, en el Registro Oficial No. 320, y su Reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 120 del 1 de febrero de 1999.

Con la ley de Propiedad Intelectual, se creó el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del

⁶ (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989)

⁷ En 1870 la primera ley norteamericana en materia marcaria fue declarada inconstitucional ya que la Corte Suprema estadounidense considero que el Congreso Federal no podía dictar leyes en materia de patentes y derechos de autor.

Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual⁸, funciones que hasta ese momento habían sido encargadas al Ministerio de Industrias.

Cabe señalar antes que la Ley de Propiedad Intelectual entre en vigencia, en el Ecuador existían varias normas de aplicación internacional en materia de Propiedad Intelectual, “como el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, el Acta de París, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas; Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que a pesar de su ratificación en 1963 no fue reflejada en nuestra legislación, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, regulado en la Decisión N° 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los países de la Comunidad Andina; y, la protección a la Propiedad Intelectual.”⁹

1.2 Nociones Básicas

La Propiedad Industrial tiene por objeto bienes inmateriales, los cuales se incorporan en cosa materiales, de tal manera que es posible usarlos y reproducirlos de forma indefinida.

Estos bienes los podemos enmarcar en dos conjuntos principales: nuevas creaciones y signos distintivos. Dentro del primer grupo encontramos las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Mientras que en el grupo de los signos distintivos encontramos las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

En referencia a los signos distintivos es posible definirlos como “aquellos medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir en el tráfico mercantil su empresa, sus establecimientos de comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta”. (Metke Mendez, 1994)

⁸ Art. 3 de la Ley de Propiedad Intelectual

⁹ Registro Oficial 320, de 19 de mayo de 1998, Considerandos, Ley de Propiedad Intelectual.

Según el objeto de esta investigación nos centraremos en la marca, la cual es un signo perceptible por los sentidos, capaz de manifestarse por sí misma y que constituye una relación con el producto o servicio al cual se encuentra vinculada. Es importante señalar que no cualquier signo es una marca, sino que este debe establecer una señal de identificación y distinción en el mercado respecto del producto o servicio al cual se la aplica.

Según sostiene Fernández-Nóvoa (2004), la marca es un bien inmaterial¹⁰, que necesita materializarse en cosas tangibles para ser perceptible por los sentidos, el cual puede ser reproducido ilimitadamente y de forma simultánea en varios sitios. El referido autor enfatiza al señalar que la marca viva y operante es “la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores”, y solo en este momento es representativa para el consumidor en cuanto; calidad, origen empresarial, y otras características propias.

El consumidor, y el público en general juegan un rol muy importante en el proceso de creación de una marca, ya que más allá de un simple destinatario es un protagonista activo, ya que “el signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes se hizo alusión”.

1.3 Concepto Legal de Marca

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194 define a la marca como: “cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado”, y establece que para poder registrar dichos signos distintivos como marcas

¹⁰ Un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus muchanichum*) para ser percibido por los sentidos. Fernández- Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2004, pág.2, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid.

estos deben imperativamente reunir dos requisitos: que sean suficientemente distintivos, y que sean susceptibles de representación gráfica.¹¹

También refiriéndose al concepto de marca, la Ley Española de 2001, en su artículo 4 establece; “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”, este concepto también resalta tanto la importancia de la representación gráfica, como el carácter distintivo¹² de los signos. Sin estas características los signos no podrán ser registrados como marcas.

Por otro lado, la decisión del 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual es una norma jurídica de carácter supranacional, que tiene por objeto establecer un régimen común y uniforme sobre la propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. En su título VI referente a Marcas establece: “artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 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 le ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.(...)”.

Según lo antes señalado en lo que refiere al concepto de marca, hay dos elementos que sobresalen; el Carácter Distintivo, y la Representación Grafica. Razón por la cual estos elementos se tratan independientemente a continuación;

¹¹ Artículo No. 194 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, publicado en el Registro Oficial No. 426 de 28 de Diciembre de 2006.

¹² Ver prohibiciones absolutas para el registro de marcas en el Art. 5, de la Ley Española 17/2001 del 8 de diciembre de 2001.

1.3.1 Carácter Distintivo

La susceptibilidad de Representación Gráfica está íntimamente vinculada a la característica de la marca de identificar un producto, o un servicio en el mercado, para diferenciarlo de otros signos distintivos mediante características particulares.

Existen dos facetas de este carácter distintivo; por un lado la capacidad distintiva intrínseca, y por otro lado el carácter distintivo respecto de las demás marcas para productos o servicios iguales o semejantes.¹³

No todos los signos distintivos tienen distintividad intrínseca, ya que esta es adquirida como consecuencia de su uso, mediante la cual es posible indicar por sí misma su origen empresarial y de esta manera se los puede diferenciar de los productos o servicio de otras empresas. Todos los signos distintivos que pretenden registrarse como marcas deben cumplir con la cualidad distintiva en relación a otros productos o servicios, por lo que no pueden haber sido previamente apropiados por terceras personas.

Cuando nos referimos a la distintividad de los signos distintivos no podemos hacer un análisis al margen del principio de especialidad, este principio consiste en que el signo que constituye una marca ya sea de productos o servicios debe estar limitado al uso de dichos productos o servicios según conste en la solicitud de cada marca. Este principio establece que un mismo signo puede llegar a ser marca de dos personas diferentes cuando haya sido solicitado para dos productos y servicios diferentes. La única excepción a este principio es cuando nos encontramos frente a marcas notorias.

Si por un momento dejáramos de lado el referido principio de especialidad y se pretendiera registrar una marca para todos los productos o servicios y dentro de todas las clases,¹⁴ el signo marcario perdería su función distintiva

¹³ (Bugallo-Montaña, 2006)

¹⁴ En referencia al Acuerdo de Niza de 1957, que es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios.

característica, y no se estaría considerando que “el derecho sobre la marca no recae sobre el signo por sí mismo, sino en un signo determinado, en cuanto se utiliza para distinguir productos o servicios en particular”.¹⁵

A pesar que la diversidad de signos distintivos pueda ser ilimitada, considerando el amplio campo de la fantasía, el autor Baylos Corroza (1993) destaca que “la marca no necesita cumplir el requisito de originalidad; pero tampoco puede exigírsele el de la novedad. La marca mirando su consistencia material no necesita ser nueva. Este requisito está aquí sustituido por el de inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva”.¹⁶

Es generalizado el reconocimiento que la doctrina y la jurisprudencia hacen respecto a la función distintiva de las marcas. “Así, Baumbach y Hefermehl sostienen que ésta “es la función básica, que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio”. Álvarez Soberanis, tras expresar que “la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado”, expone que “ésta es sin embargo la principal función de la marca. Todos sus demás papales son secundarios (...). El rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean”. Franceschelli dice que “la función distintiva se ha convertido en la condición central de la marca en sí misma”, indicando que tal función está expresamente establecida por las principales legislaciones marcarias. McCarthy, sobre la base del Derecho estadounidense y citando el fallo *Smith vs Chanel*, destaca la función distintiva e identificadora de las marcas vinculándola a la definición legal de éstas, donde se establece que “la preservación de la marca como medio para identificar los productos de su titular (...) cumple un importante propósito de interés público.”¹⁷ “Dentro de la doctrina argentina, Ledesma, tras definir a la marca en virtud de su función

¹⁵ (Bugallo-Montaña, 2006)

¹⁶ Baylos-Corroza, H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Editorial Civitas S.A, pág. 809,810.

¹⁷ Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., pág. 27

distintiva, señala que está desempeña “una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de modo que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre industriales o comerciantes consumidores”.¹⁸

Se puede afirmar que la función distintiva es esencial a la marca (Mathely, 1984), por lo tanto un signo no podrá ser considerado marca si no puede distinguir productos o servicios de otros, incluso Jorge Otamendi (1999) sostiene que la única función esencial de la marca es su carácter distintivo para diferenciar productos y servicios.

Cabe destacar que el hecho que un signo tenga carácter distintivo no asegura el registro de dicho signo como marca, ya que éste requerirá un análisis individualizado respecto de la estructura y las características del signo antes de su registro.

1.3.2 Representación Gráfica

El requisito de representación grafica se deriva de la necesidad de las oficinas de marcas de realizar las distintas publicaciones tanto para que titulares de marcas anteriores presenten oposiciones, así como para las prohibiciones de registros para los signos que carecen de distintividad.

La importancia de la representación gráfica es fundamental durante toda la vida de marca, “y es uno de los pilares sobre los que asienta el sistema de marcas registradas”¹⁹.

¹⁸ Bertone, L. E., & Cabanellas de las Cuevas, G. (1989). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., pág. 27, 28

¹⁹ Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 21 de enero de 1998

El Abogado Ruiz-Jarabo define a “representar gráficamente” como “describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados. Es decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir productos o servicios, debe añadirse a su capacidad para ser “llevado al papel” y, por consiguiente, para ser visualmente percibido.” Ruiz-Jarabo también señala que no es suficiente la representación gráfica si no cumple con dos condiciones: la primera que sea completa, clara y precisa, y la segunda que sea inteligible para los productores y consumidores.²⁰

El requisito aquí analizado busca evitar la subjetividad que pueda derivarse por la falta de representación gráfica de un signo distintivo, y de esta manera proteger tanto al titular de la marca, al consumidor, al productor, e incluso a terceras personas titulares de otras marca, ya que de otra manera sería muy complicado y hasta imposible incluso ejercer algunos de los derechos marcarios más básicos.

1.4 Funciones de la Marca

Al referirnos a las funciones de la marca existen diversos criterios y teorías, pero en ningún caso puede decirse que la marca cumple una sola función. Con la salvedad de la función distintiva de marca²¹, las funciones de la marca no suelen estar explícitamente establecidas en la legislación, pero a pesar de aquello conviene destacar ciertas funciones que aunque tienen estrecha relación entre ellas, a continuación se tratan independientemente.

1.4.1 Función Indicadora de Procedencia Empresarial.

En el siglo pasado la marca únicamente cumplía la función informativa para que los consumidores supieran quien era el fabricante de determinado producto.

²⁰ Conclusiones en relación a las cuestiones suscitadas por el Tribunal Alemán de Patentes, presentadas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas ante el Tribunal Alemán de Patentes el 6 de noviembre de 2001.

²¹ La función distintiva de la marca se trata en los puntos 1.3 y 1.3.1 del presente documento.

“El termino *trademark* en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de *trademark*”. (Durenbergm, 1936). Por lo tanto mientras no se causare confusión entre los consumidores, cualquiera podía hacer uso de la designación desarrollada por un tercero para diferenciar su producto. (Otamendi, 1999)

La función de indicar al público que los productos o servicios, portadores de una marca proceden de una determinada empresa es sin duda una de las principales funciones de una marca, e incluso se podría decir que es una función fundamental de la marca. Esta función está directamente ligada con la reacción de los consumidores quienes al observar una marca en determinado producto, o servicio la vinculan a una determinada empresa. Pero hay que reconocer que con los años se ha producido un sensible cambio con respecto al significado de la función indicadora de la procedencia empresarial. A lo largo de una extensa etapa, el consumidor atribuía gran importancia al dato de conocer efectivamente la procedencia empresarial del producto, para el comprador era vital la identidad del fabricante, sus dimensiones, y su localización. Pero como consecuencia de la revolución industrial y de las innovaciones que ocurrieron en el siglo XX en el orden tecnológico y en las comunicaciones, los consumidores se alejaron del fabricante al punto que con frecuencia la identidad del fabricante de los artículos de marca es desconocida por los consumidores.

Sin perjuicio de lo antes señalado, no es prudente darle demasiada importancia a este hecho, ni es posible deducir que en las actuales condiciones una marca no designa en rigor la procedencia de una marca, porque para el público consumidor la procedencia empresarial de la marca puede ser anónima. El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo. Es decir que aunque el consumidor no conozca el nombre y el titular de la marca,

la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieran productos dotados con una marca obtendrán productos con idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos. (Fernández-Nóvoa, 2004).

El Tribunal de Luxemburgo reconoció expresamente en el caso “Hoffman-La Roche/Centrafarm”, en su sentencia del 23 de mayo de 1978, que la indicación del origen empresarial es la función esencial de la marca. En efecto, en el apartado No. 7, de esta Sentencia se dice lo siguiente: “(...) es preciso tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible este producto de los productos de otra procedencia. (...) esta garantía de procedencia implica que el consumidor o usuario final pueda tener la certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha sido objeto de una fase anterior de la comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que atente contra el producto en su estado originario”. (Fernández-Nóvoa, 2004)

Es necesario enfatizar que aunque los consumidores pueden conocer y estar familiarizados con una marca, estos pueden desconocer totalmente la identidad de la empresa que produce o comercializa los bienes y servicios distinguidos con la marca, incluso la marca puede cambiar de titular o ser objeto de licencias, o alterarse la titularidad de la firma propietaria y usuaria de tal marca, sin que tal hecho se refleje en modo alguno en ésta, ni sea conocido por la generalidad de quienes adquieren los productos identificados por el signo marcario. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989)

En la actualidad es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos o prestatarios de servicios, que los distinguan con la mismas marcas, gracias a la concesión de licencias y franquicias, esto no significa que el comprador deje de creer que todos los productos o servicios con una misma marca tengan un mismo origen, aunque en realidad no conozca a ciencia cierta

quién es el fabricante. El comprador supone que una misma marca está relacionada con un mismo origen aun cuando sea un licenciado el que haya lanzado el producto o servicio al mercado. (Otamendi, 1999)

1.4.2 Función Indicadora de la Calidad

Es indudable que cuando un consumidor contempla una marca vinculada a determinado producto o servicio, cree que dicho artículo ostenta determinadas características, las cuales a pesar de que muchas veces son un tanto vagas e incluso indeterminadas suelen ser suficientes para que el consumidor atribuya al producto un determinado nivel de calidad. Constantemente una marca es relacionada por el consumidor, a un mismo nivel de calidad respecto de los todos los productos o servicios que ostentan la misma marca.

Los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas (1989) señalan que “si una marca permite a los compradores tener una expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuentan con una experiencia de estabilidad de la calidad y a que suponen que el titular de la marca no autorizará usos de ésta sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas”. Según se desprende del pensamiento de los antes referidos autores es evidente que la marca cumple una función informativa sobre el nivel de calidad relativamente constante de los productos o servicios a la cual se aplica, esta función informativa de la calidad, la cual toma forma únicamente con la experiencia del consumidor, transmite al consumidor una garantía de calidad sobre el producto o servicio seleccionado. Por otro lado es indudable que un productor o comerciante titular de una marca tiene incentivo para mantener y mejorar la calidad de sus productos y servicios al ser el principal beneficiado cuando su producto es reconocido como de mejor calidad, y el primer perjudicado cuando los productos vinculados con su marca sufren desvalorización como consecuencia de una inferior calidad. Por lo que cumple una función de autorregulación de la función de garantía de calidad de sus productos.

El Abogado General Jacobs, señala que “(...) las marcas premian al fabricante que, sin cejar, produce artículos de alta calidad, los cuales, por lo tanto, estimulan el proceso económico. Sin la protección de la marca los fabricantes tendrían muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o para mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como una garantía, a favor del consumidor, de que todas las mercancías designadas con una marca concreta se han producido por o bajo el control del mismo fabricante y, por lo tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su propia cuenta y él mismo – y no sus competidores—sufrirá las consecuencias si permite una disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de que la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad – cuya inexistencia pudo haber llevado a algunos a subestimar la importancia de las marcas—en términos económicos ofrece tal garantía que cotidianamente el consumidor toma en consideración.”²²

De acuerdo a lo que señala el antes referido autor, es indudable que la marca cumple una función de garantía de calidad motivado principalmente por captar al público consumidor y como tal generar un progreso económico, pero también es acertado señalar que el fabricante titular de una marca puede modificar la calidad de sus productos a su discreción ya que; salvo ciertas excepciones como: cuando una marca es utilizada por un licenciatarario, en los casos de publicidad engañosa, en el caso de las marcas de certificación, o cuando existe una conducta fraudulenta, el ordenamiento jurídico no regula la función indicadora de la calidad. Por lo que si “el consumidor que adquiere un bien cuya calidad es inferior a la de otros bienes portadores de idéntica marca, comprados anteriormente, carece de acción alguna bajo el derecho de marca”.²³

²² Extracto de las conclusiones emitidas por el abogado General Jacobs en sentencia de 22 de junio de 1994 recaída en el caso “IHT Internationale Heiztechnik GmbH y V. Dannziger/Ideal-Standard GMBH”, obtenido del Tratado de Derecho de Marcas de Fernández-Novoa (2004).

²³ (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989)

En base a lo antes expuesto es interesante evocar el criterio de autores como Baumbach y Hefermehl²⁴, que señalan que considerando las limitaciones de la función de garantía de calidad, se debería referir a esta función como función de confianza de las marcas, ya que “la suposición de una calidad constante es una conclusión probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada”.

1.4.3 Función condensadora de la Buena Fama

Según la doctrina norteamericana los productos o servicios diferenciados con una marca gozan de un bien inmaterial concebida en la mente de los consumidores al que se lo conoce como “goodwill”, buena fama o reputación. Sin duda desde la perspectiva del titular de la marca es de suma importancia que sus productos o servicios portadores de la marca progresivamente adquieran una buena fama, y por lo tanto los consumidores prefieren estos productos frente a los de la competencia. Según el autor Mc Carthy (1998), este principio es definido como una consideración positiva por parte de los consumidores que les motiva a adquirir determinados productos o servicios, por ser estos bienes cuya fuente es conocida. Pero la función de buena fama o goodwill, no es siempre constante, y la marca puede poseer una mala fama o “illwill”, ya que el consumidor también puede asociar a una marca desfavorablemente. (Bugallo-Montaña, 2006)

1.4.4 Función Publicitaria.

Determinar si la marca cumple o no una función publicitaria fue uno de los temas más discutidos en lo que a funciones de la marca se refiere, pero actualmente predomina ampliamente el reconocimiento jurídico de la función publicitaria, sustentados principalmente “sobre la base de los pronunciamientos de la jurisprudencia norteamericana y elaboraciones tempranas de la doctrina

²⁴ Referencia obtenida de (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, 1989) página 42.

alemana". (Bugallo-Montaño, 2006) Adicionalmente el profesor Areán Lalin (1982) refiriéndose a la función publicitaria de la marca en la doctrina española asegura que la marca disfruta de un incuestionable relieve jurídico.

Los autores Bertone y Cabanellas (1989), señalan que la función publicitaria permite "dar a conocer por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados. No se trata aquí de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos para el efecto cuáles son esas propiedades. Este tipo de información solo es posible si existen marcas".

Pero hay autores que son mas enfáticos al señalar la función de publicidad de las marcas, Mathely (1984) señala que sin una marca que la designe, no sería posible publicitar un determinado producto o servicio, por otro lado pero bajo la misma línea Otamendi (1999), señala que "la marca el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que el titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor." El referido autor señala también que de nada servirán los esfuerzos por mejorar la calidad de los productos y servicios si estos son desconocidos.

Concordando con los referidos autores considero que es indudable que en la actualidad la marca cumple una función publicitaria, a través de la cual se trata de persuadir y dar a conocer al público consumidor las cualidades y características de la marca, muy de la mano de las funciones antes analizadas y encabezadas por la su función distintiva. El público consumidor es quien finalmente evalúa los productos vinculados a una marca, y por más publicitada que sea una marca si no mantiene la expectativa y no tiene la aceptación requerida estos bienes no serán atractivos para el público.

CAPÍTULO II

2. MARCAS DE CERTIFICACIÓN

2.1 Concepto

La marca de certificación como su propio nombre lo señala, es un signo distintivo que certifica determinadas características de aquellos productos o servicios a los cuales se la vincula; estas características, son controladas y verificadas por el titular de la marca. A las marcas de certificación también se las conoce como marca de garantía, justamente por que brindan al consumidor una certeza respecto de las características o propiedades de los productos o servicios distinguidos por este tipo de marca.

La marca de certificación se concede a las personas jurídicas, que no fabriquen o comercialicen productos o servicios iguales o semejantes para los que se ha solicitado la marca (Fernández-Nóvoa, 2004), que acrediten que tienen la capacidad de controlar el cumplimiento de determinadas características, componentes, naturaleza, metodología empleada, procedencia, y cuya función es la de certificar dichos elementos en los productos o servicios de terceros que demuestren que tiene la capacidad de cumplir con las exigencias establecidas formalmente por el titular de la marca, en el respectivo Reglamento de Uso. Por consiguiente tanto el titular de la marca de certificación como el usuario de la marca de certificación están obligados a cumplir con el Reglamento de Uso de la marca, por un lado el titular de la marca tiene la obligación de autorizar el uso de la marca de certificación a todo aquel que demuestre que tiene capacidad para cumplir con las exigencia establecidas en Reglamento de Uso, y por otro el usuario debe someterse a las exigencias y control de titular de la marca, razón por la cual el reglamento de Uso debe ser aprobado y registrado conjuntamente con la marca de certificación.

Como se señaló anteriormente, la marca de certificación tiene una particularidad especial; el titular de la marca de certificación no puede utilizar la marca en sus propios productos, esta prohibición tiene mucho sentido ya que garantiza al consumidor imparcialidad respecto del control y verificación de las características garantizadas por la marca de certificación, las cuales son monitoreadas por el titular de la marca.

2.2 Función Principal

Las marcas de certificación cumplen funciones en parte heterogéneas a las de las marcas de productos o servicios. Mientras que para las marcas de productos y servicios su principal función, sin ser la única, es la de destacar su origen empresarial en las marcas de certificación su función primordial requiere un poco más de análisis, pero sin lugar a duda desplaza a segundo plano e incluso desvanece su vínculo empresarial. En un primer acercamiento a las marcas de certificación se puede concluir que su finalidad principal es la de certificar la calidad de los productos y servicios a la cual se la vincula, según el criterio del catedrático Carlos Fernández-Nóvoa, la marca de certificación no solo debe mantener la calidad por la responsabilidad socio-económica que tiene, sino también desde el plano estrictamente jurídico, él sostiene que “el ordenamiento jurídico impone tajantemente al titular la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo la correspondiente marca de garantía”²⁵

Personalmente considero que el titular de la marca de certificación no siempre está obligado a controlar la calidad de los productos o servicios, éste únicamente tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Reglamento de Uso de la respectiva marca de certificación.

25

Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p 679.

Conviene destacar que aunque los lineamientos establecidos en el Reglamento de Uso por el titular de la marca de certificación generalmente se reflejan en la calidad de los productos o servicios, no garantizan una calidad excepcional de dichos productos o servicios, sino únicamente controlan las características o procedimientos detallados en el reglamento. Sin perjuicio de lo antes señalado, si en el Reglamento de Uso se detallan características de calidad que el usuario de la marca debe cumplir, el titular deberá vigilar su cumplimiento.

Refiriéndome a la función principal de las marcas de certificación, me parece que el criterio de la autora Ana Lucía de Sousa Borda es más preciso cuando señala que; “la función principal de la marca de certificación es garantizar que el producto o servicio certificado atienda a los patrones preestablecidos por su titular”, así también cuando destaca que; “es innegable que las medidas de control, tienen por objeto que los productos o servicios que presenten determinadas características deberán resultar en un nivel de calidad satisfactorio o aún más elevado. De cualquier forma la función de la marca de certificación no es la de asegurar que el producto o servicio revista calidad excepcional”²⁶. El autor Largo Gil en su obra; Las marcas de garantía, señala que “las marcas de garantía tiene como función primaria en el plano jurídico la de certificar presencia de determinadas características comunes y a cierto nivel de calidad en los productos y servicios”²⁷

De igual manera el autor Dusolier en su obra “Les marques collectives” señala que “Las marcas de certificación o de garantía no se caracterizan por cumplir una función primaria de indicar el origen empresarial de un producto o servicio, sino que informan respecto de las condiciones o nivel de calidad determinados que fueron controlados en un producto o servicio por el titular de dicha marca. Estas marcas garantizan un nivel de calidad, no de un producto y un empresario en particular, sino de varios productos de igual naturaleza que

²⁶ Borda, A. L. *Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas- su protección en Brasil en el contexto internacional*. Brasil, 2008.

²⁷ Largo-Gil, R. (1993). *Las marcas de garantía*. Madrid: Civitas, pág 43.

pueden provenir de varios empresarios”²⁸ Por lo antes expuesto se puede concluir que la función principal de las marcas de certificación es la de certificar que los productos o servicios a la cual se la aplica cumpla con las características, condiciones técnicas, modo de elaboración, o estándares determinados por el titular de la marca en el Reglamento de Uso, y con control continuo del titular al usuario de la marca.

2.3 Reglamento de Uso

El Reglamento de Uso de una Marca de Certificación es el conjunto de reglas, disposiciones, y requisitos mínimos establecidos por el titular de la marca, que el interesado en utilizar la marca para determinado producto o servicio deberá cumplir antes de obtener una licencia de uso. Sin perjuicio de su otorgamiento, la licencia operará en la medida que el usuario cumpla con el Reglamento de Uso; en virtud de lo señalado, la presentación de un Reglamento de Uso conjuntamente con la solicitud de registro, es un requisito imprescindible para el otorgamiento de cualquier Marca de Certificación.

Si consideramos que la principal función de la Marca de Certificación es garantizar al consumidor que el producto usuario de la marca cumpla con determinadas características establecidas por el titular, sin lugar a duda el eje central de la Marca de Certificación es su Reglamento de Uso, su observancia y su continuo control. Las características comunes identificadas mediante una marca de certificación así como su función indicadora de calidad estarán supeditadas a las exigencias del titular que estén plasmadas en el Reglamento de Uso.

El Reglamento de Uso al ser el instrumento a través de cual se materializa y formalizan los requerimientos y condiciones establecidas por el titular de la marca, es la principal garantía que tiene los consumidores respecto de las

²⁸ Dusolier “*Les marques collectives*”, pag 38.

características de un producto o servicio, razón por la cual hay determinadas características que un Reglamento de Uso no puede dejar de tener. A continuación detallamos características que un Reglamento de Uso debe contener:

a. Productos y Servicios.

El primer elemento que se debe señalar en el Reglamento de Uso, son los productos o servicios que podrán utilizar la marca de certificación mientras reúnan las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso.

b. Características y Requisitos.

Es indispensable definir minuciosamente las características mínimas que los productos o servicios deberán cumplir según las exigencias del titular como; componentes, calidad, naturaleza de los productos o servicios, metodología de producción, origen, o cualquier otra característica de los respectivos productos o servicios. Es importante no establecer en el Reglamento de Uso criterios subjetivos y sobre todo debe estar claramente definido lo que la Marca de certificación va a certificar.

c. Certificación y Control.

Se deben definir las características que serán garantizadas con la presencia de la Marca de Certificación, así como las medidas de control que se aplicaran para su cumplimiento tanto antes como después de concedida una autorización de uso. Las medidas de control podrán ser tan rigurosas como sean establecidas por el titular de la marca en el Reglamento de Uso, y podrán consistir en la obligatoriedad de presentar informes por parte de usuario al titular, enviar muestras de los productos de parte del usuario al titular, realizar análisis de los productos o servicios certificados, realizar inspecciones, o auditorías al usuario. Las medidas de control pueden ser muy amplias, pero lo

que no se puede permitir en un Reglamento de Uso, es que el titular de la marca no establezca ningún tipo de control a los usuarios.

d. Sanciones.

En caso que el usuario de la Marca de Certificación no cumpla con lo establecido en el Reglamento de Uso, vinculado ha determinado producto o servicio, se deberán establecer sanciones, las cuales podrán variar de acuerdo al tipo de incumplimiento. Las sanciones podrán consistir en revocar la autorización de uso de la marca, suspensión temporal o simplemente un llamado de atención.

e. Costo y Tiempo.

Es muy importante definir el tiempo por el cual se concederá el derecho de uso de la Marca de Certificación, así como también debe estar claramente definido el pago o canon que serán requeridos a los usuarios de la Marca. (Fernández-Nóvoa, 2004).

Como se señaló anteriormente el Reglamento de Uso debe ser presentado con la solicitud de la marca, y este será inscrito junto con la misma y todas las modificaciones al reglamento deberán ser presentadas a la oficina nacional competente y registradas previamente a su aplicación, según lo establece el inciso segundo y tercero del artículo No. 187 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Los usuarios o interesados en usar la marca deberán considerar únicamente el Reglamento de Uso registrado con la marca de certificación, para la utilización de la misma. Cabe recalcar que el reglamento de uso de la Marca de Certificación podrá ser modificado por su titular, pero estas modificaciones surtirán efectos frente a terceros siempre y cuando estos cambios sean

inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial y publicados en el Boletín de la Propiedad Intelectual.²⁹ (Bugallo-Montaño, 2006).

En la legislación española, cuando nos referimos al Reglamento de Uso se dispone que previo el registro de la marca de certificación o garantía se requiere un informe favorable de parte del Órgano administrativo competente encargado de la vigilancia general de los respectivos productos o servicios, en este informe se deberá aprobar el Reglamento de Uso que el titular pretende registrar con la Marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Fernández-Nóvoa, 2004).

2.4 Titularidad

La marca de certificación puede ser solicitada por cualquier persona jurídica, institución de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional según lo establece el Art.186 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³⁰.

Para que la función de la marca de certificación sea objetiva y no se desvirtúe, el titular de marcas tiene expresa prohibición de utilizar la marca de la cual es titular. De esta manera se precautela que el mismo titular sea juez y parte en la verificación y control de los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso. Con esta limitación al titular, se garantiza un control imparcial a los productos, o servicios usuarios de la marca de certificación.

El artículo 188 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señala; “Art. 188.- El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no

²⁹ En el caso Ecuatoriano debe ser Registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

³⁰ Art. 186.- “Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.”

podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”

El articulado anterior en pocas palabras señala lo que ya destacamos anteriormente, el encargado de vigilar el cumplimiento de una marca no debe ser el responsable de su autocontrol.

2.5 Autorización de Uso

Para ser usuario de una marca de certificación es suficiente una autorización de uso concedida el titular de la marca, cumplir con los requisitos establecidos por este en el Reglamento de Uso, y someterse a su control. El titular de la marca de certificación está obligado a autorizar el de uso de su marca a todos los interesados que, cumpliendo con lo establecido en las normas de propiedad intelectual relativas a marcas de certificación, acrediten su capacidad para cumplir el reglamento de uso de la concerniente marca.

El derecho de utilizar una marca puede ser otorgado mediante una figura llamada licencia, cabe destacar que el régimen de las licencias es un tanto complejo, ya que son actos de naturaleza contractual que deben ser celebrados en estricta vigilancia de las normas marcarias, al ser estas las que han dado origen al objeto del contrato. Como consecuencia de la antes mencionada complejidad es posible hacer cesiones de algunos de los elementos de tal derecho, ésta separación o desmembración sucede principalmente cuando el titular de la marca simplemente autoriza el uso de la marca a un tercero. A este tipo de contrato se lo conoce como licencia de marca. (Bertone & Cabanellas de las Cuevas, 1989).

En el caso de las marcas de certificación antes de clasificar a la autorización de uso como una licencia de marca, es importante considerar ciertos aspectos; por ejemplo, si consideramos que al titular de la marca de certificación se le impone una obligación de contratar con quien acredite cumplir con el Reglamento de

Uso de la marca, podemos decir que estamos frente a un supuesto de constitución forzosa de una relación jurídica, muy similar a una licencia obligatoria de una marca (Fernández-Nóvoa, 2004). Sobre estas bases a continuación se detallan las características que la licencia de uso de una marca de certificación debe cumplir.

Dentro de la Propiedad Intelectual y refiriéndonos a marcas de certificación, se entiende como licencia de uso a la figura a través de la cual el titular de una marca autoriza a un tercero a utilizar su signo, reteniendo los derechos sobre aquel. Al licenciataria de la marca se le autoriza únicamente a hacer uso del signo, y deberá hacerlo junto con otros licenciataria ya que no se le concede un derecho de uso exclusivo sobre la marca.

Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, el titular de una marca de certificación está obligado a conceder una licencia de uso de marca a quien estando en observancia de las normas de propiedad intelectual aplicables para el caso, esté en capacidad de cumplir con el Reglamento de Uso³¹, siempre que éste solicite dicha autorización al titular. Es indispensable tomar en cuenta que una vez concedida la licencia de uso de una marca de certificación, el titular de la marca o licenciante se obliga a no ejercer acciones marcarias en contra del licenciataria mientras éste se encuentre en cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de Uso. Cabe recalcar que el titular no solo tiene obligación de conceder una licencia de uso cuando se cumplen las condiciones ya mencionadas, sino que además tiene prohibición de otorgar licencias de uso a quien no cumpla a cabalidad con todas las normas establecidas en el reglamento de Uso.

Si la autorización de uso antes referida fuera denegada arbitrariamente por el titular, se estaría admitiendo un elemento discriminatorio y de esta manera los autorizados a utilizar la marca de certificación tendrían monopolio en el uso de

³¹ Ver Reglamento de Uso en el Capítulo "Marcas de Certificación" del presente documento

la marca de certificación, y como tal adquirirían ventajas frente a su competencia. (Bugallo-Montaña, 2006).

Otra característica que debe estar inmersa en la licencia de uso de la marca de certificación son las obligaciones del licenciataro a cumplir las reglas establecidas por el titular en el Reglamento de Uso, así como a someterse a los controles y/o auditorias del titular de la marca respecto del cumplimiento de los parámetros establecidos. Deben constar las sanciones que el titular de la marca puede imponer al licenciataro en caso de incumplimiento de las normas estipuladas en la licencia de uso, o en el reglamento de uso.

Necesariamente la licencia de uso de una marca de certificación debe ser acordada bilateralmente, ya que tanto el licenciataro como el licenciante obtienen obligaciones directas entre sí. Incluso si la licencia de uso fuera concedida gratuitamente, como efectivamente puede suceder y describiéremos a continuación, la licencia debe ser acordada bilateralmente.

Las licencias de uso de marcas de certificación pueden ser onerosas o gratuitas, y quedará a exclusiva discreción del titular de la marca disponer si como contraprestación por la licencia de uso, el licenciataro deba pagar un canon establecido. El titular de la marca deberá establecer claramente en el Reglamento de Uso si ésta es una licencia onerosa o es gratuita.

Los contratos de licencia de uso de una marca de certificación necesariamente tienen que ser formales, y deben ser concedidas por escrito ya que requieren ser registradas según lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones cuando se refiere a licencias, ésta señala que el titular de una marca podrá dar licencia a terceras personas, pero para que surta efectos frente a terceros ésta debe estar registrada en la oficina nacional competente, en el caso de Ecuador deberá ser registrada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.³²

³² Art. 162 y 163 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Para que terceras personas puedan conocer sobre las licencias otorgadas y registradas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es necesario que estas sean puestas en conocimiento público, es por esta razón que en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual se establece que mensualmente se deberán publicar en la Gaceta de Propiedad Intelectual los extractos de las licencias de uso, otorgadas en el mes inmediato anterior.³³

2.6 Marca Acompañante

Cuando identificamos una marca de certificación en el mercado es fácil darnos cuenta que ésta se presenta al público consumidor vinculada a una otros signo distintivo, el cual tiene correspondencia con ciertos productos, o servicios. El hecho de vincular una marca con una de certificación es justamente lo que el empresario, o su titular busca, ya que de esta manera tiene la posibilidad de acudir a un mercado con el prestigio previamente generado ésta. El consumidor en muchos casos gracias a la relación entre la marca de certificación y otros signos distintivos, adquiere la asociatividad necesaria para cubrir sus expectativas, requerimientos de calidad, origen, cantidad, u otras condiciones comerciales que tiene el producto o servicio requerido, lo que le añade valor a la señal que el fabricante pone a sus productos o servicios. (García Muñoz, 2006)

2.7 Transferencia de la Marca de Certificación

Considerando las características particulares de las marca de certificación, previo al proceso de solicitud de transferencia es imprescindible contemplar varias consideraciones especiales, adicionales a las establecidas para las marcas individuales. En este sentido la autora Bugallo-Montaño señala que “la titularidad de la marca de certificación se concede en base a condiciones presentadas por una persona, pública o privada, en particular. No coincide su

³³ Establecido en el inciso segundo del artículo No. 105 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Decreto Ejecutivo #508, publicado en el Registro Oficial No.120 del 1 de febrero de 1999

régimen legal admitir que el titular pueda transferirla. El cambio de persona responsable ante la Administración merece un nuevo estudio de ésta.”³⁴

En el Ecuador no existen antecedentes de transferencias de marcas de certificación, pero tampoco existen lineamientos establecidos del tratamiento que se debe seguir para solicitar la transferencia de la marca del titular a otra persona jurídica.

Refiriéndose a la cesión de titularidad el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas establecido en la vigésima tercera sesión de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, celebrada en Ginebra del 19 al 22 de abril de 2010, refiriéndose a la cesión de titularidad en los puntos 58, 59 y 60, del documento preparado por la secretaria denominado “Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al Registro de Marcas de Certificación y de Marcas Colectivas” señaló lo siguiente; “Las marcas de certificación y las marcas colectivas pueden cederse a un nuevo titular del mismo modo que las marcas individuales. No obstante, en ciertas legislaciones la se puede prever que, con respecto a las marcas de certificación, la cesión no sea efectiva sin la aprobación de la oficina de marcas competente. Esto se hace así con el fin de velar por que el nuevo titular cuente con la competencia necesaria para explotar el programa de certificación. Por consiguiente, el cesionario deberá cumplir los requisitos aplicables a la titularidad de una marca colectiva o de certificación antes de que pueda validarse la cesión.

El cambio en la titularidad de una marca colectiva o de una marca de certificación también supondrá una modificación del reglamento. Esta modificación deberá reflejar el nuevo nombre del titular junto con cualquier otra modificación que pueda ser necesaria para reflejar la nueva entidad titular de la

³⁴ Bugallo-Montaña, B. (2006). *Propiedad Intelectual* (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria, pág. 169-179.

marca, por ejemplo, nuevas condiciones de afiliación, diferentes procedimientos de control, opciones de pago adicionales, etc. La solicitud de modificación deberá realizarse del mismo modo que en el caso de las modificaciones previas al registro y deberá presentarse al mismo tiempo que la solicitud de registro de la cesión.

Por otro lado, la Ley de Marcas Uruguay en su Art. 53 establece; “Al igual que la marca colectiva, la marca de certificación o de garantía es inalienable por expresa disposición legal”.

Lo más acertado, para la transferencia de una marca de certificación sería que el IEPI, previa petición conjunta del titular actual, como del que pretende ser titular, en la que justifique no sólo los motivos del requerimiento de la transferencia, sino también que demuestre que tiene la capacidad de ser titular de la marca, sin que esto puede desvirtuar la marca registrada. El IEPI deberá evaluar al interesado en ser titular de la marca que se pretende transferir, incluso con mayor rigurosidad que en el caso de una nueva solicitud de registro, considerando que de no existir una evaluación exhaustiva, los usuarios de la marca, o incluso el público consumidor, se podrían ver afectados con el cambio de titular.

Cabe señalar que el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual en su segundo inciso establece; “La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.” Sin duda para el caso de las marcas de certificación, el cambio de titular no es una modificación secundaria, ya que con la concesión de la marca de certificación se otorga al titular de la marca la responsabilidad del otorgamiento de su signo a quien cumpla con el reglamento de uso establecido para el efecto.

CAPÍTULO III

3 Proceso de Registro, Regulación y Control

3.1 Proceso de registro de las Marcas de Certificación en el Ecuador

En el proceso de concesión de derechos marcarios se encuentran comprometidos varios intereses, por un lado la fe pública y por otro las conveniencias particulares. “De allí que sea un servicio público no sólo porque lo prestan los organismos administrativos, sino porque con él se tutela el interés social”. (Metke Mendez, 1994)

La decisión de la concesión de una marca es un acto administrativo, y como tal “debe seguir rigurosamente el procedimiento señalado en la ley y el criterio que la misma ley fija para conceder o denegar tales derechos. Dicho de otra forma, la Administración no puede aplicar su criterio libremente, como tampoco considerar la bondad o inconveniencia de la medida. Debe limitarse a cumplir lo dispuesto en la ley, es lo que se denomina en doctrina un acto de competencia reglada”³⁵

El derecho de propiedad intelectual de una marca está supeditado a su registro, el mismo que deberá ser efectuado en observancia a la ley, razón por la cual para efecto de la presente investigación es imperativo analizar el procedimiento del registro de las Marcas de Certificación en el Ecuador.

El Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su vigésima Tercera sesión en la que se trataron los aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de

³⁵ Vidal Perdomo, Jaime. Derecho Administrativo. 8ava edición Bogotá. Editorial Tamis, 1985.

marcas colectiva, en referencia al procedimiento de solicitud señala en el punto No.21:

“Los requisitos de solicitud relativos a las marcas colectivas y de certificación son básicamente los mismo que en el caso de las marcas individuales; sin embargo, puede que se solicite información complementaria y documentos justificativos en el momento de presentar la solicitud o posteriormente durante la tramitación del registro.”

Para el registro de una marca individual, al igual que para el de una marca de certificación es imperativo cumplir con varios requisitos, y para este efecto es necesario empezar por los requisitos básicos de la solicitud de registro. Considerando que ni la Ley de Propiedad Intelectual, ni su respectivo reglamento prevén un trámite especial para el registro de las marcas de certificación, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se ha amparado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, principalmente en su Título IX, el cual es dedicado exclusivamente a las Marcas de certificación.

En dicho Título IX, se contemplan cinco artículos concernientes a marcas de certificación, pero estos deben ser analizados contemplando las disposiciones generales aplicables del título de Marcas, ya que el Art.189 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en referencia a las marcas de certificación establece:

“Art. 189.- Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente decisión.”

A pesar de que la solicitud de una marca de certificación contiene elementos de las marcas individuales, existen determinadas características particulares propias de este tipo de signos. A continuación se describen los elementos básicos que una solicitud de registro de marca de certificación debe contener:

a) **Petición de registro e Identificación del Solicitante**

La normativa Ecuatoriana señala que para solicitar el registro de una marca de certificación, es necesaria la manifestación de la voluntad del solicitante, la cual deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, mediante un formulario desarrollado con este propósito según lo dispone el Art. 58 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, en dicho artículo se establecen los requisitos que una solicitud de marca debe tener.³⁶

Sin perjuicio de la obligatoriedad de identificar al solicitante, es necesario el concepto de la marca de certificación;

“La marca de certificación se concede a las personas jurídicas, que no fabriquen o comercialicen productos o servicios iguales o semejantes para los que se ha solicitado la marca (Fernández-Nóvoa, 2004), que acrediten que tienen la capacidad de controlar el cumplimiento de determinadas características, componentes, naturaleza, metodología empleada, procedencia, y cuya función es la de certificar dichos elementos en los productos o servicios de terceros que demuestren que tiene la capacidad de cumplir con las exigencias establecidas formalmente por el titular de la marca, en el respectivo Reglamento de Uso.”³⁷

De dicha definición se desprende que la marca de certificación se concede exclusivamente a personas jurídicas, para tal efecto la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su Art. 186 señala; “podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.”

³⁶ El Art. 58 de la Ley de Propiedad Intelectual establece; “ La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;
b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;(…)”

³⁷ Señalado en el capítulo segundo del presente documento señalado como; “Marcas de Certificación”.

Por lo tanto, según lo señalado en el artículo precedente y según fue analizado anteriormente³⁸, la petición de una marca de certificación debe ser solicitada por una persona jurídica a través de su apoderado, o representante legal, quien deberá acompañar a la solicitud el documento que acredite el carácter en que ejerce la representación, de la misma. A la solicitud de registro de marca se acompañará, “el documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso.”³⁹

Sin perjuicio de lo antes considerado, existe un elemento adicional a analizar dentro de la titularidad de las marcas de certificación, y es que “el registro de la marca de certificación solo podrá ser requerido por personas sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio atestado”⁴⁰

En el mismo sentido la Ley de Marcas Española 17 2001, establece en el segundo inciso del Art. 68; “no podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.”

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 188, en su segundo acápite determina que “la marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca”.

Considerando las normas antes señaladas, es evidente la especial importancia que tiene la identificación del solicitante en el proceso de registro de las marcas de certificación, ya que por su naturaleza misma, este aspecto toma mayor relevancia de lo que sucede en el caso de las marcas individuales comunes.

³⁸ Señalado en el punto 2.4 de este documento, referente a la titularidad.

³⁹ Inciso d) del Art. 59, del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

⁴⁰ Art.128 de la Ley de Propiedad Intelectual No. 9279/96 de la República Federativa del Brasil, publicada en Derechos Intelectuales Vol. 8, p.121.

Por lo tanto; “tal como se definen en determinadas legislaciones, el titular de una marca de certificación no es el usuario final de dicha marca. Más bien, el titular es la parte responsable de la certificación o del sello de aprobación que en definitiva es el que se trasmite a través de la marca. Dicho de otro modo, el titular de una marca de certificación es quien certifica, es decir, quien ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, con independencia del tipo de certificación de que se trate. Por consiguiente, en la mayoría de los sistemas, la característica habitual de una marca de certificación es que el titular de la marca no es quien la utiliza, sino sus usuarios autorizados, con propósito de garantizar al público destinatario que los bienes o servicios poseen una característica en particular”⁴¹

Según se desprende del texto precedente, se puede afirmar que; “tal disposición es absolutamente coherente con finalidad de las marcas de certificación, pues solamente una persona desvincula de la comercialización del producto o de la prestación del servicio podrá, con la debida atención adoptar las medidas de control destinadas a generar la credibilidad y reputación en el público”. (Borda, 2008)

Y es que no basta que el titular de una marca de certificación, no fabrique o comercialice productos, o preste servicios semejantes a los que pretende registrar, adicionalmente el titular de la marca de certificación debe demostrar que tiene capacidad para controlar el cumplimiento de las características descritas en el reglamento de uso de marca, sin esta cualidad la característica de garantía de la marca de certificación no podrá ser correctamente comprobada y la certificación de la marca perderá su valor.

⁴¹ El Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su vigésima Tercera sesión en la que se trataron los aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectiva, en referencia al procedimiento de solicitud señala en el punto No.16 y 17.

b) Reproducción y descripción de la marca

El autor Fernández-Novoa (2004), refiriéndose al requisito de la reproducción de la marca señala en este requisito se evidencia la necesidad de que el signo constitutivo de una marca debe ser apto de representarlo gráficamente

Por su parte, el Art. 59 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual determina, que “a la solicitud de registro de marca se acompañará la reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si fuere del caso.”

Adicionalmente el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual determina que; “podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Por otro lado en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, cuando se refiere a los requisitos que una solicitud de registro de marca debe contener señala la necesidad de contar con una “descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”.⁴²

Para la solicitud de la marca de certificación tanto la reproducción como la descripción detallada de la marca, incluso en el formulario desarrollado para presentación de la solicitud de la marca,⁴³ se encuentra reservado un espacio exclusivo para la reproducción de la marca, y un espacio destinado únicamente para describir con el mejor detalle posible el signo distintivo que se pretende registrar.

⁴² Según se desprende del artículo 48, numeral c, del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual; La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener: c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar.

⁴³ Formulario establecido en el Art. 58 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

Adicionalmente, en referencia a Sección I, y II del Capítulo VIII, de la Ley de Propiedad Intelectual donde se determina los requisitos y el procedimiento requerido para la solicitud de registro de una Marca, y sin perjuicio de lo ya analizado, para efectos de ésta investigación es necesario analizar el inciso “d” del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se establece:

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

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos.”

El concepto de marca de certificación utilizado anteriormente en esta investigación señala que “La marca de certificación es un signo distintivo que certifica determinadas características de aquellos productos o servicios a la cual se la vincula, las cuales han sido controladas y verificadas por el titular de la marca.” Sin perjuicio de lo señalado en el inciso d) antes referido, no se podría concluir que éste limita el registro de las marcas de certificación, ya que a pesar de que la función principal de estos signos distintivos es justamente, la de garantizar que determinadas características son contenidas dentro de un producto o servicio, la norma antes transcrita no busca limitar el registro de las marcas de garantía, ya que aunque busca restringir la denominación que se utilizará como signo distintivo, no debe ser tomado como una prohibición de registro.

Cabe destacar que sin perjuicio de que Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, contempla la protección de las marcas de certificación el inciso e) del Art. 135, señala;

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

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.”

Sin duda la normativa antes transcrita es prácticamente lo señalado en el inciso “d” del artículo 195 contenido en la Ley de Propiedad Intelectual.

El paralelismo establecido entre los, inmediatamente anteriores artículos ha sido realizado para destacar que en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, antes citada, en el la parte pertinente no ha sido considerado como una limitación para el registro de las marcas de certificación, a pesar de que en este cuerpo legal se dedica un capítulo independiente a las marcas de garantía.

Por lo que se puede concluir que refiriéndonos al el inciso “d” del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, no existe limitación para el registro de las marcas de certificación, sin embargo sin perjuicio de que ésta marca en su reglamento de uso describan y/o certifiquen determinadas características del producto a la que so vincula, en ningún caso, la marca podrá ser registrada utilizando, únicamente, como su denominación una característica del producto o servicio a la que se la relaciona. La norma analizada regula las denominaciones de las marcas en general, más no busca restringir o prohibir el registro de las marcas de certificación, en particular.

c) La lista de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca de certificación.

El primer punto que se destaca en este requisito es el hecho de que se debe determinar la lista de productos o la de servicios, claramente no podrán ser ambas, dentro de la misma solicitud de registro, este elemento está ligado al

requerimiento comprendido en el Art. 201 de la Ley de Propiedad Intelectual, en donde se determina que la solicitud de registro comprenderá una clase internacional de productos o servicios.⁴⁴ El requisito de determinar una clase internacional no puede ser considerado, sin revisar el Art. 215 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual establece;

“Art. 215.- Para determinar la clase internacional en los registros de marcas, se utilizará la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.”

Cabe señalar que la Clasificación Internacional de Niza⁴⁵, se divide en 45 clases, de la 1 a la 34 para productos, y de la 35 a la 45 para servicios.

Incluso en el formulario de registro de marcas, se reserva un espacio para determinar el número de la clase internacional al que corresponde el signo distinto que se pretende registrar, así como un espacio para especificar de forma individualizada los productos o servicios.

d) Reglamento de Uso

Como se ha analizado a lo largo de la presente investigación⁴⁶, para el registro de las marcas de certificación es inevitable acompañar el reglamento de uso a la solicitud de registro, según lo establecido en el Art. 187 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

⁴⁴ Art. 201, de la Ley de Propiedad Intelectual; La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el reglamento.

⁴⁵ La Clasificación de Niza (NCL) es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de productos y servicios. La Clasificación de Niza fue establecida en virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

⁴⁶ Ver Reglamento de Uso punto 2.3 del presente documento.

“Art. 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.”

En casos de registros de marcas de certificación en el Ecuador, el reglamento de uso debe acompañarse a la solicitud de registro, para que fuera inscrito junto con la marca, pero cabe señalar que en determinados países como en España, Panamá, y Guatemala, existen un trámite adicional antes de la presentación del Reglamento de Uso a la oficina de marcas correspondiente.

En España por ejemplo, se debe acompañar al trámite de solicitud de la marca el reglamento de uso, pero este deberá ser aprobado por la entidad administrativa competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que al marca de garantía de refiera. Por lo que de cierta manera se podría decir que en España “la concesión de una marca de certificación depende de la administración específica, no de la Oficina Española de Patentes y marcas” (Largo Gil 1993).

En el caso panameño, el reglamento de uso deberá recibir informe favorable del organismo competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de la marca de garantía.

De manera similar sucede en el caso guatemalteco, donde el reglamento de uso deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate e inscribirá junto con la marca.

Es importante señalar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se limita a solicitar el reglamento de uso de la marca, y únicamente se solicita que cumplan con los requisitos básicos del reglamento, pero no evalúa las estipulaciones del reglamento de uso en sí (Muñoz, 2006). Sin embargo del Art. 203 de la Ley de Propiedad Intelectual, se desprende que el reglamento de uso debería incluir las reglas que serán utilizadas para el control de la marca. Este requisito que debe ser verificado por la autoridad marcaria del Ecuador. Es preciso hacer notar que esta disposición se establece para las marcas colectivas, sin embargo, le es aplicable a las marcas de certificación.

e) Requisitos Adicionales

A pesar que la presentación del pago de la tasa correspondiente a la solicitud de registro podría parecer un elemento secundaria, tanto la Ley de Propiedad Intelectual como su reglamento lo exigen, incluso el Art. 60 del reglamento establece;

“Art. 60.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que será sucesivo y continuo, salvo si faltare el documento mencionado en el literal b) del artículo 59 [b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente], en cuyo caso no la admitirá a trámite, ni otorgará fecha de presentación.”

Considerando lo señalado en el artículo precedente, el requisito de la presentación del comprobante de pago con la solicitud de la marca es esencial, en este punto es necesario destacar que la tasa establecida para la solicitud de registro, inscripción o concesión de derechos de marcas colectivas o de certificación difiere del resto de marcas.⁴⁷

⁴⁷ La tasa de solicitud de registro establecida para marcas colectivas o marcas de certificación es de doscientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, mientras que para el resto de marcas es de ciento diez y seis dólares de los Estados Unidos de América.

3.2 Proceso de Registro desde presentada la solicitud

Una vez presentada la solicitud de la marca de certificación, esta seguirá el mismo trámite establecido para las marcas individuales, con la salvedad que se deberá analizar al reglamento de uso de la marca, y al titular interesado en el registro antes de la concesión de la marca, a continuación se describe brevemente el proceso de registro;

Una vez la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha recibido la solicitud de registro de la marca de certificación, dentro de los quince días siguientes a la presentación se examinará si la solicitud cumple con los requisitos formales.⁴⁸

Una vez cumplidos los requisitos formales, la solicitud de la marca se publica en la Gaceta de Propiedad Intelectual, la cual se emite mensualmente con el propósito de que terceros interesados, dentro del plazo de 30 días, puedan presentar una oposición de la marca, la cual deberá estar fundamentada.

En el caso de presentarse una oposición se seguirá el siguiente proceso;

“La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o

⁴⁸ Art. 206.- Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales exigidos por este Capítulo.

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de treinta días, siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

denegación del registro de la marca que constará en resolución debidamente motivada.

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores.⁴⁹

Una vez venido el plazo establecido para presentar oposiciones, si no fueran presentadas, la solicitud de la marca pasará a un examen registrabilidad, para evaluar las características de la marca, y posteriormente se emite una resolución motivada, concediendo o negando el registro de la marca.

3.3 Regulación Control y Cumplimiento del Reglamento de Uso

A lo largo de presente documento, se ha enfatizado en la importancia que tiene el Reglamento de Uso de una Marca de Certificación, tanto para conceder el derecho de uso de la marca a terceros, como en los casos de los usuarios que ya se les concedió la marca, ya que el conjunto de reglas, disposiciones, y requisitos mínimos establecidos por el titular de la marca, no tienen ningún valor sin la supervisión y control constante del reglamento de uso de la marca.

Por lo tanto, sin un proceso de control de cumplimiento del reglamento de uso, son inciertas las características “garantizadas” por la marca de certificación, por lo que es indispensable la constante observancia, control, y aplicación de sanciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, a los usuarios en caso de su incumplimiento. Caso contrario este signo marcario perdería su función indicadora de calidad, poniendo en riesgo tanto a la marca de certificación del titular, como a la institucionalidad misma de la marca, ya que

⁴⁹ Art. 210 de la Ley de Propiedad Intelectual

sin la confianza de los consumidores en el referido signo marcario, difícilmente alguien tendrá interés en solicitar una marca de certificación.

Por lo antes expuesto es evidente que el cumplimiento del Reglamento de Uso debe ser cumplido a cabalidad por el usuario de la marca, controlado y supervisado tanto por el titular del signo, como por la autoridad marcaria del país. En nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quien debería auditar al titular de la marca para asegurar que el titular se encuentra ejerciendo los mecanismos de control, supervisión y sanción impuestos en el Reglamento de Uso, así como también le corresponde a nuestra oficina nacional competente (IEPI), analizar si los mecanismos de control de cumplimiento, son suficientes para garantizar que la marca de certificación efectivamente tiene las características que dice tener.

Al momento en el Ecuador, a pesar que el IEPI tienen capacidad para controlar al usuario de la marca, en los caso de registro de marca de certificación, en el Ecuador no existe evidencia de que se han establecido controles, auditorías, ni sanciones del titular a los usuarios, así como tampoco hay evidencia de ningún tipo de control de parte del IEPI al titular.⁵⁰

3.4 Requisitos para la renovación de las Marcas de Certificación.

Una vez transcurridos diez años desde la fecha de concesión de una marca, esta deberá ser renovada caso contrario la marca expirará. La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, desde seis meses antes de su vencimiento, hasta seis meses después de su vencimiento, considerando que la Ley de Propiedad Intelectual otorga un periodo de gracia de un semestre, contado a partir del vencimiento

⁵⁰ Ver. punto f. (Certificación y Control) y g. (Sanciones) del inciso 2.3 del presente documento.

de la marca, para solicitar dicha renovación; de esta manera mantiene su vigencia incluso durante el periodo de gracia antes señalado.⁵¹

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su Art. 153, en referencia a la renovación de las marcas establece; “A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.”

Por su parte el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual establece que; “el plazo para la concesión de la renovación se computará a partir de la fecha de vencimiento del último plazo otorgado.”⁵²

En consecuencia, las marcas de certificación en el Ecuador, se renuevan de la misma manera que las marcas individuales, pero es necesario considerar que debería existir un control, y requerimientos adicionales pero considerando la actual legislación, dicha resolución sería ilegal.

⁵¹ Ver Art. 213 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁵² Art. 62 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual

CAPÍTULO IV

4 MARCAS DE CERTIFICACIÓN, FRENTE A LAS MARCAS COLECTIVAS

4.1 Marcas Colectivas y de Certificación

Dentro del sistema de los signos distintivos en la mayoría de legislaciones existen signos distintivos adicionales aparte de las marcas individuales, dos de ellos son conocidos como marcas a las colectivas, y como las de certificación o garantía. En nuestro país a diferencia de lo que sucede con las marcas de certificación, las marcas colectivas están reguladas expresamente en la Ley de Propiedad Intelectual y en su respectivo reglamento, es más se puede afirmar que el hecho de la regulación de estos signos distintivos en nuestra legislación, ha abierto las puertas al signo marcario objeto de ésta investigación, para su protección en el Ecuador.

Es relevante destacar que “las marcas colectivas y de certificación son especies de un mismo género (La generalidad de la Doctrina se inclina por destacar la afinidad entre estas dos clases de marcas), denominado por la doctrina anglosajona “Associati3n Marks”. Se denominan también “marcas de categoría”, por oposici3n a las marcas de empresa. Incluso se afirma que las marcas de garantía quedan englobadas dentro de la categorí3 de marcas colectivas, tomadas estas en un sentido amplio.”⁵³

Según se desprende del Capítulo 1 es ésta investigación, el origen de los signos analizados en la presente secci3n se remonta a la Edad Media, con las marcas colectivas obligatorias utilizadas en esta época por “las corporaciones,

⁵³ Bugallo-Montaño, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundaci3n Cultura Universitaria. Pág. 158.

para controlar, acreditar e informar que eran utilizadas las reglas de arte de cada corporación.”⁵⁴ Sin embargo “la función de las modernas <<marcas colectivas>> difiere de modo fundamental de las antiguas marcas gremiales con su carácter obligatorio y finalidad de actuar como medio de comprobación de que habían cumplido en la elaboración de un determinado producto las complicadas reglas a que se veía sometida la actividad artesana”.⁵⁵

Es indiscutible que las marcas colectivas, con el paso de los años han evolucionado, y se han adaptado a las necesidades actuales dejando de lado complejas normas que complicaban a los usuarios. Utilizando dichas reglas para atraer al público consumidor sin perder su cualidad distintiva, pero con la particularidad que dicho signo distingue un producto, o servicio de varios empresarios y no solamente de uno.

Los signos aquí analizadas funcionan como instrumento para que empresarios, o usuarios de las marcas puedan beneficiarse de una acción publicitaria a favor de todas ellas, así también están enfocadas a consolidar la actuación de varios actores, pero “con estrategias conjuntas de presencia de productos o servicios comunes en el mercado, sea a través de una única marca o de marcas que informan al consumidor que detrás hay alguien que garantiza condiciones específicas de dichos productos o servicios.”⁵⁶

Refiriéndose a la función de las marcas de certificación y de garantía la autora Bugallo Montaña, determina qué; “la imposición de la inversión en el mercado para muchas empresas de reducidas dimensiones es impensable a corto o mediano plazo, lo que dificulta las posibilidades operativas. Emplazarse en un sector del mercado con un signo conocido respecto del mensaje de calidad o pertenencia puede estar comunicando información relevante del productor o

⁵⁴ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 158.

⁵⁵ Baylos-Corroza, H. (1993). Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Editorial Civitas S.A., pág. 843.

⁵⁶ Muñoz, L. A. (2006). El Uso de marcas como herramienta para apoyar estrategias competitivas en turismo comunitario. Organización Intenacional del Ginebra. Pág. 11

signo que determine un acortamiento del plazo de imposición comercial de la producción o prestación.

Por ello, en cumplimiento de sus funciones específicas como signo distintivo, las marcas colectivas y de certificación o garantía se consideran más convenientes para la incorporación en el mercado de pequeñas y medianas empresas”.⁵⁷

“Por su función certificadora, esta categoría de marcas tiene por objeto, de forma muy directa, la protección de los consumidores, quienes están interesados directamente en su funcionamiento, y su régimen está organizado en función del tal objetivo.”⁵⁸ Por otro lado “desde un punto de vista práctico permiten a un productor individual, beneficiarse de una reputación global, de una región o grupo profesional.”⁵⁹

“La incorporación moderna de la regulación de las marcas colectivas y de certificación es consecuencia del fortalecimiento del rol de la marca como garantía de calidad.”⁶⁰

Según lo antes señalado es indudable que las marcas de certificación y las de garantía guardan estrecho vínculo y relación, sin embargo ambos signos tiene determinadas características particulares, razón por la cual es necesario analizar individualmente a las marcas colectivas, en el siguiente punto, del presente capítulo.

⁵⁷ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 160.

⁵⁸ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 159.

⁵⁹ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 159.

⁶⁰ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 160.

4.2 Marcas Colectivas, concepto y características principales

El artículo 180 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece; “se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”

Por su parte Según inciso 1 y 2 del artículo 38 de la Ley de Marcas Uruguay, en referencia a la marca colectiva establece; “es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad”.

En el inciso 2 señala que “Las asociaciones de productos, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación”.

La incorporación moderna de la regulación de las marcas colectivas y de certificación es consecuencia del fortalecimiento del rol de la marca como garantía de calidad. La autora Bugallo-Montaña refiriéndose a las marcas colectivas señala; “se denominan “colectivas” no en cuanto a su titularidad, pues pertenecen a una entidad, sino en cuanto al uso que pueden realizar de la marca los miembros de la asociación. Éstos, por su parte, deben cumplir con ciertas características para pertenecer a la asociación que se trate. Por lo tanto, el uso de la marca colectiva está dando pauta del cumplimiento de algo y de un control. La marca será más reconocida y, por lo tanto más eficaz, según qué características se exijan para la pertenencia a la asociación y que controles realice a su respecto la entidad en cuestión.

A diferencia de las marcas tradicionales, las marcas colectivas no indican el origen empresarial de un producto o servicio en particular. Su función es informar a los consumidores que los fabricante o prestadores, respectivamente, de los productos o servicios que llevan pertenecen a una asociación”.⁶¹

De acuerdo a lo señalado en el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, adicionalmente a lo establecido para las marcas de individuales se deberán adjuntar a la solicitud de registro: los siguientes documentos. Los cuales han sido señalados en la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 203⁶².

a) “Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva”.⁶³

Al igual que en las marca de certificación, para la solicitud de este signo distintivo es importante señalar las características, y condiciones de su titular, que deberá ser una asociación, o grupo de personas según se desprende del acápite precedente..

b) “Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;”⁶⁴

Al igual que en la solicitud de registro de marcas de certificación, según se ha analizado a lo largo del presente documento, para éste signo marcario colectivo

⁶¹ Bugallo-Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria. Pág. 160.

⁶² El artículo 203 de Ley de Propiedad Intelectual establece:- En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva se acompañará, además, lo siguiente:

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva; b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios; c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y, d) La lista de integrantes.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca.”

⁶³ Artículo 203 de la Ley de Propiedad intelectual.

⁶⁴ Artículo 203 de la Ley de Propiedad intelectual.

el Reglamento de uso de la marca es indispensable, sin el cual la solicitud de marca colectiva, no podrá ser concedida.

Baylos Corroza, al respecto determina; “en la solicitud de registro de marcas deberá incluirse un Reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la Asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse su uso a un miembro de la Asociación”.⁶⁵

c) “La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y,”⁶⁶

Las condiciones establecidas en el presente inciso, son necesarias y podrán ser incluidas como parte del reglamento de uso de la marca, o como un documento independiente.

d) “La lista de integrantes”.⁶⁷

Esta marca a diferencia de la marca de certificación, debe ser usada exclusivamente por los miembros de la Asociación, para proteger productos servicios prestados por los miembros de la Asociación. Justamente por esa razón es que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, solicita adjuntar a la solicitud de registro la lista de integrantes de la asociación. En este sentido la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece;

“Art. 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.”

⁶⁵ Baylos-Corroza, H. (1993). Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Editorial Civitas S.A, pág. 843.

⁶⁶ Artículo 203 de la Ley de Propiedad intelectual.

⁶⁷ Artículo 203 de la Ley de Propiedad intelectual.

Finalmente el último inciso del artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual determina “Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca.”

Para las marcas de colectivas el proceso de registro será el mismo proceso que el establecido para las marcas individuales.

En relación a las funciones de la Marca Colectiva es posible determinar que la función de dicho signo distintivo, es la misma que las marcas de productos o servicios cuya su función principal indicar el origen empresaria de los productos o servicios protegidos con la marca.

Este tipo de marca también garantiza determinadas características de calidad a los consumidores, ya que los servicios diferenciados con el signo son sometidos a supervisión de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de uso de la marca.

El signo distintivo colectivo analizado podrá ser transferido, o licenciado según lo señala la Ley de Propiedad Intelectual, y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Según se transcribe a continuación:

En la Decisión, se establece: “Art. 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.”

En la Ley se establece:

“Art. 282.- Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica.

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo.

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio.”

4.3 Casos de registros de Marcas Colectivas en el Ecuador

4.3.1 “Los Helados de Salcedo”.

Las marcas colectivas no han sido ampliamente acogidas, ni difundidas en el Ecuador, y como resultado solamente existe una marca colectiva registrada. Sin embargo al tener al menos un registro de este tipo de marca es posible analizar si los procedimientos establecidos fueron aplicados, así como también es posible dejar sentado que el Ecuador existe la posibilidad de registrar una marca colectiva.

Es indudable que la mayoría de ecuatorianos conoce o al menos ha escuchado de los denominados helados de salcedo. Estos famosos helados son particularmente reconocidos en el Cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, incluso en salcedo uno de los monumentos más conocidos es el de un helado.

El reconocimiento de los helados de salcedo motivó a la Asociación de Productores y Comercializadores de los Helados de Salcedo, a protegerlos como marca colectiva; “LOS HELADOS DE SALCEDO”, la cual fue solicitada como signo mixto mediante una solicitud de registro efectuada el 24 de julio de 2007, “helados comestibles”, contenidas en la clase 30, de la Clasificación Internacional Niza.

A la solicitud de registro se adjunto; el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva, copia de los estatutos de la organización que solicitó el registro de la marca, la lista de integrantes, así como el resto de requisitos establecidos para la solicitud de las marcas individuales.

En el reglamento de uso se establecen claramente las condiciones que los miembros de la Asociación deben cumplir, así como las sanciones a las que serán sometidos en caso de incumplimiento de dicho reglamento, las sanciones van desde una amonestación verbal, o por escrito, hasta la revocatoria definitiva del uso de la marca.⁶⁸

4.1 Logotipo de Marca⁶⁹



La solicitud de registro del referido signo marcario fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 511, correspondiente al mes de Agosto del año 2007, y como consecuencia de que hasta el 14 de noviembre de 2007, fecha

⁶⁸ Según se desprende del Reglamento de Uso de la marca colectiva “Los Helados de Salcedo”, el cual reposa en los archivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

⁶⁹ Signo distintivo mixto que fue incorporado a la solicitud de registro de la marca colectiva; “Los Helados de Salcedo”.

en la que vencía el plazo para presentar oposiciones, ninguna persona ejerció dicho derecho, la marca fue sometida al examen de registrabilidad según lo establece el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual que establece;

“Art. 211.- Vencido el plazo establecido en el artículo 208 de esta Ley, sin que se hubieren presentado oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La resolución correspondiente será debidamente motivada. “

Posteriormente a efectuar señalado examen la marca fue concedida el 18 de junio de 2008, convirtiéndose en la primera marca colectiva registrada en el país, la cual tendrá vigencia hasta el 18 de junio de 2018.

4.4 Casos de registros de Marcas de Certificación en el Ecuador

Actualmente en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, existen registradas únicamente dos marcas de certificación, y lamentablemente ambas marcas pertenecen a personas jurídicas extranjeras, lo que deja en evidencia la escasa difusión que tienen este tipo particular de signos distintivos, sin embargo el registro de dichas marcas a abierto camino para el registro estos signos distintivos, sin perjuicio que Ley de Propiedad Intelectual no contempla su registro, y a pesar que las disposiciones legales relacionadas a estos signos marcarios son muy limitadas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4.4.1 Registro de la marca “ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION and Design”

Con fecha 30 de noviembre de 2006, la American Dental Association, la cual es una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado Norteamericano

de Illinois, solicito el registro de una marca de certificación mixta denominada “ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION and Design”, la cual se presentó acompañada del siguiente signo distintivo:

4.2 Logotipo de Marca⁷⁰



La solicitud fue presentada para proteger productos para el cuidado dental y cuidado de salud oral. Cabe señalar que a la solicitud no se presentaron todos los documentos necesarios para la solicitud de dicho signo distintivo. Los documentos que se presentaron con la solicitud fueron; a) se presentó el comprobante de pago de la tasa. b) se acompañaron 6 etiquetas de papel adhesivo con el signo distintivo que se pretende registrar. c) Se acompañó un documento con el título de Reglas de Uso y Sellos de Aceptación y declaración del Sello para los productos aceptados. Dicho documento se presentó como Reglamento de Uso de la marca, sin embargo dicho documento no se acercaba a los requisitos mínimos que el señalado documento debería contener⁷¹, y se limitaba a describir una página a dos caras, como se debe presentar la marca y un par de limitaciones para su uso.

Los documentos corporativos del titular interesado en el registro no fueron presentados, así como tampoco el poder hacia la persona natural que efectuó la solicitud de registro, quien además era su abogado patrocinador.

⁷⁰ Signo Distintivo incorporado a la solicitud de la marca “ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION and Design”

⁷¹ Ver Reglamento de Uso en el punto 2.3, del presente documento.

Sin perjuicio de que la solicitud de registro, fue presentada incompleta fue recibida a trámite y posteriormente publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 502, pero dicha solicitud fue publicada con un error, ya que en dicha publicación se señalaba que el signo en análisis, era una marca de fábrica, contrario a la marca de certificación solicitada.

Con fecha 30 de enero de 2007, el abogado patrocinador solicitó la rectificación de la publicación y la nueva publicación, en dicha solicitud adjunto también el poder otorgado por la American Dental Association.

Cabe señalar, que casi dos años después de solicitada la marca de certificación, se acompañó un documento denominado "Pautas para participar en el programa de sello de aceptación de ADA, dicho documento se presentó para completar el Reglamento de Uso de la Marca, sin el cual no hubiese sido posible otorgarse la marca. Es más casi inmediatamente después de completar el Reglamento de Uso de la marca, el 29 de octubre de 2008 se concedió el registro del señalado signo distintivo, incluso en dicha resolución se señala;

"Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el Reglamento de Uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Decisión 486".

Finalmente con la resolución favorable, el titular de la marca mediante su apoderada, presentó el pago de la tasa correspondiente para la emisión del título el cuál fue emitido el 12 de diciembre de 2008, con el número 01-08.⁷²

⁷² El presente análisis se basó en el expediente de la marca de certificación; ADA American Dental Association, que reposa en los archivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

4.4.2 Registro de la marca “CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOGOTIPO”

El 14 de noviembre de 2007, la Corporación Fenalco Solidario la cual es una persona jurídica constituida bajo las leyes colombianas, presento al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la Solicitud de registro de la marca de certificación “CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOGOTIPO”, enfocado a prestar servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales de seguridad para la protección de bienes y personas, de acuerdo a lo que establece la clase 45 de la Clasificación Internacional Niza.

En el caso de la solicitud de este signo marcario al igual que en el caso de “ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION and Design”, tampoco se adjunto el Reglamento de Uso de la Marca, ni documentos corporativos del solicitante en donde indique su capacidad para certificar los productos, así como para demostrar que presta los servicios que pretende certificar.

Se acompaño a solicitud el comprobante de pago de la tasa, las etiquetas con el signo distintivo, el poder entregado a la persona natural que solicita el registro, y se acompaño un manual de imagen y aplicación del signo.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2007 se presento el Reglamento de Uso de la marca, dicho reglamento cumplía con los requisitos que un reglamento de uso debe contener.

El extracto de la solicitud de la marca se publicó en la Gaceta de Propiedad Intelectual 515, y al no haberse presentado ninguna oposición, se dio paso al examen de registrabilidad, y 4 de agosto de 2008 se resolvió favorablemente concediendo el registro del signo.

4.3 Logotipo de Marca⁷³



Previo al pago del título de la marca se emitió el correspondiente título, el cual curiosamente fue emitido el mismo día que el título de la marca; ADA ACCEPTED AMERICAN DENTAL ASSOCIATION and Design.

4.4.3 Solicitud de Marca de Certificación en trámite: “CERTIFIED GREEN PARTNERS”

El 28 de enero de 2011 se presentó la solicitud del signo denominativo “CERTIFIED GREEN PARTNERS”, con la finalidad de registrarlo como marca de certificación, para proteger los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional Niza. A la referida solicitud no se adjuntó ningún documento, más allá del comprobante de pago parcial de la tasa., posteriormente el 7 de abril de 2011, se presentaron entre otros los siguientes documentos;

- a) Original y copia del comprobante de pago de la diferencia de la tasa no cancelada.

En este punto inicialmente se presentó el comprobante de pago por ciento diez y seis dólares de los Estados Unidos de América y posteriormente, se presentó el comprobante de pago de la tasa de ciento treinta y seis dólares, ya que existe diferenciación en la tasa para la solicitud de marcas de certificación.

⁷³ Signo distintivo incorporado a la solicitud de la marca “Certified Green Partners”

- b) Copia del poder especial que faculta a la persona natural que solicito el trámite a llevar a cabo dicho trámite.
- c) Se presento copia del estatuto de la compañía Norteamérica Certified Green Partners, Inc.
- d) Reglamento de Uso de la marca.

En este caso habría que esperar para revisar el análisis de la autoridad marcaria, ya que existen elementos que deberían ser aclarados, especialmente el hecho de que se confunde la protección entre productos y servicios.

- e) Lista de integrantes para la marca ce certificación.

En este caso se presento la lista de integrantes de una marca de certificación Norteamérica, dicho documento es inútil para efectos de la presente solicitud de marca.

La solicitud de la presente marca, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 555, y dentro del plazo establecido para oposiciones, no se presento ninguna. Actualmente la marca se encuentra en el proceso de registrabilidad.

4.4.4 El caso de la marca “CERTIFIED ANGUS BEEF”

Según se ha establecido anteriormente en el Ecuador solamente existen dos casos de marcas de certificación registradas, sin embargo el presente signo distintivo será analizado como un caso particular.

La marca denominada “Certified Angus Beff”, es una marca de certificación norteamericana registrada por la Corporación Certified Angus Beef LLC, la cual es una persona jurídica constituida bajo las normas del Estado de Delaware de Estados Unidos de América, con el objeto de certificar determinadas características de carne vacuna proveniente de la raza de

ganado Aberdeen-Angus.⁷⁴ Es importante señalar que el titular de esta marca no es propietario ganado⁷⁵, y el signo distintivo del cual es titular es constantemente supervisada por la Asociación Americana de Angus⁷⁶.

La descripción del antes referido signo, ha sido breve ya que el objeto de este análisis no es dicha marca en particular sino en relación con el signo distintivo registrado en el Ecuador como marca de servicios cuya denominación es "CERTIFIED ANGUS BEEF". Dicho signo fue solicitado al el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el 15 de agosto de 2001, por la corporación Certified Angus Beef LLC para proteger los siguientes servicios enmarcados en la clase 35 de la Clasificación Internacional Niza ;

"Servicios de marketing, especialmente la promoción de la venta de productos de carne para empaques de carne, distribuidores, mayoristas o vendedores al detal a través de la distribución de materiales de promoción y publicidad como puntos de venta, de demostración, banderines, material etiquetado y publicidad con calcomanías."⁷⁷

Dicho signo marcario fue concedido como signo denominativo mediante resolución emitida el 29 de mayo de 2002, y tiene vencimiento el 8 de mayo de 2012.

A pesar que estas dos marcas en convivido registradas, en territorios diferentes, y bajo regímenes jurídicos heterogéneos, la disyuntiva surgiría si el

⁷⁴ <http://www.certifiedangusbeef.com/brand/specs.php>

⁷⁵ <http://www.certifiedangusbeef.com/corp/integrity.php>

⁷⁶ La Asociación Americana de Criadores de Aberdeen-Angus (nombre abreviado en la década de 1950 a American Angus Association) fue fundada en Chicago, Illinois, el 21 de noviembre de 1883, con 60 miembros. El crecimiento de la Asociación ha sido paralelo al éxito de la raza Angus en Estados Unidos. En el primer siglo de funcionamiento, más de 10 millones de cabezas se registraron. La Asociación registra más ganado cada año, entonces cualquier otra asociación raza de carne, por lo que es la mayor asociación de registro de raza de carne en el mundo. Ref. <http://www.angus.org/Pub/AngHist.aspx>

⁷⁷ Según se desprende del título de marca No 5843, emitido por el Director de Marcas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el 8 de julio de 2002, correspondiente a la denominación "CERTIFIED ANGUS BEEF".

titular de ambos signos, desearía que ambas marcas coexistan en el Ecuador. Sin perjuicio de que la legislación marcaria ecuatoriano no impide, ni limita la coexistencia de una marca de certificación, con una de productos o servicios, en caso de suscitarse este particular, no solo se perjudicaría al consumidor, ya que éste sería confundido, sino que también se desvirtuaría a la marca de certificación, ya que dicho signo se vería debilitado por la signo individual del mismo titular. Este hecho desmotivaría a los usuarios de dicha marca de certificación en particular, y a usuarios de signos distintivos similares en general, ya que dicha marca perdería su característica particular de garantía frente a los consumidores, así como su capacidad distintiva desvirtuando el registro de ambas marcas.

Pero el problema antes señalado entre una marca individual y una de certificación, podría originarse, incluso cuando la marca de certificación hubiese caducado, y para esto habría que analizar el siguiente supuesto;

En el caso que una marca de certificación registrada en el Ecuador estaría próxima a caducar por vencimiento del plazo concedido, y su titular decidiera no renovarla como tal, y por el contrario solicitara el registro de una marca individual de productos o servicios, dentro de la misma clase internacional, y con la misma denominación, o signo distintivo de la marca de certificación que hubiera caducado.

En ese caso a pesar que el signo marcario individual y el de certificación no coexistieran, el consumidor sería confundido e incluso podría ser engañado ya que dicha marca no garantizaría las características que anteriormente, la marca de certificación, lo hacía en cumplimiento con su reglamento de uso. Características a las cuales el consumidor estaba acostumbrado, y de las que tenía certeza jurídica.

El artículo 55 de la Ley de Marcas Uruguaya, dispone que la marca de certificación no podrá ser usada ni registrada como género alguno de signo

distintivo por un plazo de 10 años desde la fecha del acto que determina el término del registro, dicha disposición es concebida para evitar casos como supuesto antes señalado, y proteger la institución de la marca de certificación, así como al usuario, y al consumidor.

El artículo 195 de la Ley de de Propiedad Intelectual, en su inciso h), establece; “No podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” Aunque la norma antes señalada podría aplicarse, se debería adoptar protección jurídica similar a la antes señalada la normativa Uruguay, para el caso específico de las marcas de certificación.

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. A lo largo de la historia los signos distintivos a sufridos cambios acorde a las necesidades particulares del mercado y sus consumidores, una evidencia de esto es la evolución de las marcas en general, desarrollo que ha permitido que el día de hoy la el marco regulatoria de Propiedad Intelectual regule, y proteja a un tipo particular de signo, a la que se lo denomina marca de certificación.
2. La evolución de las marcas de certificación ha abierto un nuevo abanico de posibilidades para la protección de marcas mediante la cual el consumidor puede tener certeza y garantía de las características que un producto o servicio contiene, sin embargo la falta de difusión y aplicación de este tipo particular de signo distintivo a permitido que un número reducido de personas se beneficie de su protección.
3. Ciertamente la falta de aplicación de las normas no se debe únicamente a la falta de difusión de las marcas de certificación, su limitado uso corresponde en gran medida a la falta de normas claras sobre su aplicación.
4. En el Ecuador aunque la ley de Propiedad Intelectual, no contemple a las marcas de certificación, éstas pueden ser protegidas amparados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
5. A pesar de la posibilidad de registro del referido signo marcario en el Ecuador, es necesario determinar normas y parámetros de control adicionales, que se adapten a las necesidades particulares ecuatorianas.
6. Sin una reforma a la legislación ecuatoriana en lo que a marcas de certificación respecta, no es posible explotar a cabalidad los beneficios de este signo, considerando que existen varios vacios legales, lo que puede perjudicar, al titular de la marca, al usuario, e incluso al consumidor.

7. Con el desarrollo de la presente investigación, se puso en evidencia que las únicas marcas de certificación registradas en el país, han sido solicitadas por personas jurídicas extranjeras, quienes han solicitado su protección considerando la experiencia positiva que han tenido en sus países, evidenciando la falta de difusión de las cualidades del presente signo en el Ecuador.
8. En la presente investigación se ha justificado el beneficio de las marcas de certificación, entre los que cuales consta la posibilidad de pequeños, o medianos productores, entrar el mercado incorporando a sus productos el prestigio y características de una marca que ya tenga en reconocimiento en el mercado, sin que esto represente altos costos, ni tramites complicados, con lo que se puede fortalecer y dinamizar la economía.
9. Con la presente investigación puedo concluir que el principal perjudicado de la falta de solicitud de registro del signo marcario, objeto principal de análisis ha sido el Estado Ecuatoriano. Quien que podría solicitarlas para incentivar prácticas responsables, apoyar a pequeños productores, pequeñas y medianas empresas, ahorrar costos. Incluso podría motiva la producción o elaboración de productos o prestación de servicios no tradicionales.
10. Uno de los aspectos negativos que he percatado durante a investigación es la poca importancia que pone la autoridad marcaria, a la evaluación de los personas jurídicas que pretenden ser titulares de un marca de certificación. En interesado en registrar este signo distintivo debería demostrar que tiene la capacidad de controlar las características comprendidas en su Reglamento de Uso.
11. La falta de seguimiento y control por parte de la autoridad marcaria, hacia los titulares de una marca, así como a sus usuarios es una debilidad resultante de la falta de una normativa clara. Como se ha señalado repetidamente en la presente investigación, sin el control adecuado la marca de certificación, pierde una de sus cualidades particulares más importantes, que la de garantizar al público que las

características que dice tener determinado producto o servicio son reales y han sido previamente controladas.

12. Considerando que la marca de certificación tiene características únicas, estas deben ser establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual, para no dejar espacio a la interpretación particular de usuarios, titulares o incluso de funcionarios

5.1 Propuesta de Reforma

A largo de la presente investigación se ha evidenciado la falta de normas claras relativas a marcas de certificación en el Ecuador, por lo que a continuación propondré como parte de mis recomendaciones la incorporación del un capítulo dedicado a Marcas de Certificación, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, así como la propuesta de reforma de ciertos artículos contenidos en la ley de propiedad intelectual. Para el efecto se tomó como base las normas contenidas en el la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones;

PROPUESTA TITULO DENOMINADO; DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION

Art. A.- “Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.”⁷⁸

Art. B.- “Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional” ⁷⁹, que acredite que tiene la capacidad de controlar el cumplimiento de las características establecidas en el Reglamento de Uso de la Marca.

⁷⁸ Art. 185 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁷⁹ Art. 186 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Art. C.- “Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.”⁸⁰

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá solicitada a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de la aprobación, e inscripción en el Registro de Reglamentos de Uso de Marcas de Certificación.

Art. D.- El Registro de Reglamentos de Uso de Marcas de Certificación contendrá los siguientes documentos;

- i) Todo Reglamento de Uso de las Marca de Certificación concedida.
- ii) Contendrá copia del título de la Marca de Certificación concedida.
- iii) Contendrá copia de los estatutos, o documentos constitutivos del titular de la Marca de Certificación.

El referido registro estará a cargo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y estará disponible gratuitamente al público consumidor, todos los días laborables.

Art. E.- El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a cualquier persona jurídica interesado en usar la marca, cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

⁸⁰ Art. 187 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.⁸¹

Art. F.- En caso de incumplimiento al art E, el titular de la marca será sancionado pecuniariamente (habría que definir montos), y en caso que el incumplimiento se repitiera dentro de los próximos doce meses, el Instituto Ecuatoriano podrá declarar la caducidad de la marca de certificación, y dicha marca no podría ser solicitada dentro de los próximos 10 años, contados desde la declaratoria de caducidad. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, la autoridad marcaria podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, ordenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida.⁸²

Art. G.- Sin perjuicio de los mecanismos de control establecidas por el titular de la marca de certificación en el Reglamento de Uso, el titular de dicha marca deberá presentar al menos un informe anual, en el que se indique:

- i) El detalle de las autorizaciones de Uso de Marca que fueron concedidas.
- ii) Los mecanismos de control utilizados, frente a los usuarios de la marca.
- iii) Las sanciones aplicadas a los usuarios hayan incumplido con el Reglamento de Uso.

Art. H. No podrá coexistir registrada una marca de certificación, y una marca de productos o una de servicios idéntica, caso contrario la que haya sido registrada posteriormente será declarada en caducidad.

Art. I. No se podrá conceder el registro de una marca de fábrica o de una se servicios cuya denominación o signo distintivo sea idéntico o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca de

⁸¹ Obtenido del artículo 188 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones "El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca."

⁸² Ver artículo 73 Ley de Marcas Española 17-2001.

certificación anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios, incluso dentro de los diez años posteriores al vencimiento de la marca de certificación.

Art. J.- Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente decisión.

Adicionalmente propongo Reemplazar el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual por el siguiente;

“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.”

Las personas jurídicas legalmente establecidas podrán registrar marcas de certificación para proteger productos o servicios, siempre que se aplique lo dispuesto en título de marcas de certificación.

Así también propongo remplazar el artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual por el siguiente.-

En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva, o de una marca de certificación se acompañará, además, lo siguiente:

- a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca;
- b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca utiliza para el control de los productos o servicios;
- c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca debe utilizarse; y,
- d) La lista de integrantes. Este punto aplicará solo a las marcas colectivas.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva o de certificación, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca. Finalmente propongo reemplazar el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual por el siguiente.- A la solicitud de registro de marca se acompañará:

- a) La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si fuere del caso;
- b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;
- c) Copia de la solicitud de marca presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad;
- d) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso; y,
- e) En el caso de marcas colectivas o de certificación, se acompañará además, los documentos previstos en el artículo 203 de la Ley de Propiedad Intelectual. En referencia a la caducidad de la Marca, sugiero reemplazar el artículo 214 de la Ley de Propiedad Intelectual que establece:

“Art. 214.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia.”

Por el siguiente;

Art. 214.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, así como en los casos que la presente Ley estableciera.

En relación a la transferencia de las marcas sugiero remplazar el artículo 282 de la Ley de Propiedad Intelectual, por el siguiente;

Art 282.-. Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica.

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo.

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio.

La marca de certificación podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización expresa de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Dicha autorización no podrá ser emitida sin previo análisis de la asociación, organización o grupo de personas, a favor de quien se hubiere solicitado dicha transferencia. El potencial nuevo titular de la marca deberá acreditar su

capacidad para controlar el cumplimiento de las características establecidas en el Reglamento de Uso de la Marca, así como demostrar que el cambio de titularidad de la marca de certificación no causará confusión al público consumidor.

En caso que una marca de certificación sea transferida, se deberá notificar de dicho cambio de titularidad, dentro de los 30 días siguientes a la inscripción de la transferencia a los usuarios que mantenga vigente una autorización de uso de la marca, quienes dentro de un periodo de 60 días desde recibida la notificación podrán renunciar al derecho de uso de la marca y el nuevo titular de la marca de certificación deberá rembolsar los valores de tasa, o pago establecidos por el uso de la marca por el periodo proporcional no devengado.

BIBLIOGRAFIA

ARTEAGA, Miguel y Andrade, Raíza. Temas marcarios para la Comunidad Andina de Naciones. Ed. Livrosca C.A. Caracas, Venezuela. 1999

BARONCELLI, E. ET AL. "Trademark protection or protectionism". The World Bank. Washington DC, USA. 2004.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda Edición, Editorial Civitas S.A. España, Madrid 1993.

BENTATA, Gabriel. Temas de propiedad industrial. Ed. Miguel Ángel García e hijo Svl. Caracas, Venezuela. 1996.

BENTATA, Víctor. Practicas económicas e ilícitas. Ed. Exlibris. Caracas, Venezuela. 1995.

BENTATA, Víctor. Reconstrucción del Derecho Marcario. Ed. Jurídica Venezolana. Caracas, Venezuela, 1994.

BERGER, Salvador et al. "Propiedad intelectual en Iberoamérica". Buenos Aires, Argentina. 2001.

BERTONE, Luis Eduardo y Cabanellias de las Cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas. Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989.

BORDA, A. L. (2008). Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas- su protección en Brasil en el contexto internacional.

BUGALLO, Montaña, B. (2006). Propiedad Intelectual (Primera ed.). Montevideo: Fundación Cultura Universitaria.

CAPRIOTTI, Paul. Gestión de la marca corporativa. Ed. La crujía. Buenos Aires, Argentina. 2007.

CARSTEN, Fink. "Intellectual property and development". The World Bank. Washington DC, USA. 2005

CORNEJO, Carlos A. Derecho de marcas. Editorial Cuzco S.A. 2ed. Cuzco, Perú. 2007.

DEPALMA, Alfredo y Ricardo. Derechos Intelectuales. Ed. Astrea. Tomo III, V, XIII, XIV. Buenos Aires, Argentina. 2008

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Ed. Montecorro S.A. Madrid, España. 1990

FERNANDEZ Novoa, Carlos (2004). Tratado Sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.

GIMENO-BAYON COBOS, Rafael. "Derecho de marcas". Bosch. Barcelona, España. 2003

HERRERA SIERPE, Dina. "Propiedad Intelectual, derechos de autor". Editorial Jurídica de Chile. Santiago, Chile. 1999

LARGO GIL, Rita. Las marcas de garantía. Ed. Civitas S.A. Madrid, España. 1993.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Biblioteca Jurídica Dike. Tomo I y II. Medellín, Colombia. 2002.

Muñoz, L. A. (2006). El Uso de marcas como herramienta para apoyar estrategias competitivas en turismo comunitario. Ginebra.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 2002.

Leyes:

Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Publicada el 28 de diciembre de 2006, Publicada en el Registro Oficial 426.

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2 de Febrero de 2001).Publicada en Registro Oficial Ecuatoriano No.258.

PUBLICACION OMPI, NO 653(S) - GINEBRA : OMPI, 1994.

PUBLICACION OMPI, (2010), Aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de las marcas de certificación y de marcas colectivas- GINEBRA : OMPI, 1994.

Documentos de Internet:

<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

<http://www.certifiedangusbeef.com/brand/specs.php>

<http://www.angus.org/Pub/AngHist.aspx>