



FACULTAD DE DERECHO

“LA CANCELACION POR FALTA DE USO EN ECUADOR Y LA CAN”

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

Profesora Guía:
Dra. Janet Hernández

Autor:
Dr. Omar Wladimir Albán Cornejo

Año:
2013

DECLARACION DEL PROFESOR GUIA

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

Dra. Janet Hernández Cruz

c.c. 171605106-3

DECLARACION DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE

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

Dr. Omar Wladimir Albán Cornejo
C.C. 171242810-9

AGRADECIMIENTOS

Al Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A. que financió parte de los estudios de esta Maestría. A los profesores y compañeros que hicieron interesante cada tema. A Janet Hernández por su apoyo en este proyecto.

DEDICATORIA

A mi esposa, Paola, y a mis hijos Julián y Analía, aliento en los momentos de mayor desaliento.

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto realizar un estudio minucioso de la figura jurídica de la cancelación por falta de uso de los signos distintivos, particularmente en Ecuador, en el marco de la normativa común vigente en la Comunidad Andina; examinar los aspectos neurálgicos que están involucrados en su correcta aplicación, revisando ejemplos de casos reales con espíritu crítico; y, al tiempo de analizar cuál ha sido su tratamiento, obtener guías valederas para dotar de seguridad jurídica a la sociedad.

El análisis se desarrolla a partir del origen histórico y evolución normativa de esta figura, en la Comunidad Andina. Continúa con la descripción de la naturaleza jurídica, para lo cual se acude, además, a contestar las interrogantes acerca de qué es, por qué, para qué, quién, cómo y cuándo procede la cancelación por falta de uso. También se contrasta esta acción con otras figuras jurídicas. Luego, se pasa a determinar los principales elementos o aspectos que involucra el proceso de cancelación, examinándolos desde los puntos de vista teórico-doctrinario, la actual regulación normativa y cómo han sido abordados por las resoluciones de la autoridad competente. Se incluyen sugerencias acerca de aspectos en los que las normas no son claras o la interpretación no ha sido acertada.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to perform a detailed study of the juridical concept of the cancellation of distinctive signs based on non-use within the current Andean Community Regulation framework, particularly in Ecuador; and to examine core aspects involved in its adequate enforcement. This will be performed through an analytical review of real case examples, by investigating their treatment in order to reach valid guidelines to offer juridical security to society.

The analysis starts from the historic origins and regulating evolution of the concept in the Andean Community; and is followed by the description of its

juridical nature. To this end, questions like what is the cancellation based on non-use, why, what for, who, how, and when it is applicable are answered. It is also contrasted with other juridical figures. Later the main elements involved in the cancellation process are determined and examined from the theoretical-doctrinary points of view, from the current regulations, and how they have been approached by the competent authorities. Suggestions are included in relation to aspects where the rules are unclear or their interpretation has been defective.

LA CANCELACION POR FALTA DE USO EN ECUADOR Y LA CAN**INDICE**

<i>Título</i>	<i>Página</i>
Introducción	12
1. Origen y evolución normativa de la cancelación por falta de uso	15
1. Indagando el origen de la Cancelación por falta de uso	15
2. La Ley ecuatoriana de Marcas de Fábrica	22
3. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	24
4. Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	27
5. Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	33
6. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	35
7. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC	30
8. Ley de Propiedad Intelectual, del Ecuador	32
9. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina	47
10. Cuadro sinóptico / resumen	53

2.	Naturaleza jurídica de la cancelación del registro por falta de uso	58
1.	Aproximación a la naturaleza jurídica de la cancelación por falta de uso	58
2.	Respondiendo las interrogantes básicas	62
2.1	¿Qué es?	62
2.2	¿Por qué?	63
2.3	¿Para qué?	66
2.4	¿Quién?	68
2.5	¿Cómo?	69
2.6	¿Cuándo?	70
2.7	¿Dónde?	71
3.	Comparación y diferenciación de otras figuras jurídicas afines	72
3.1	La caducidad del registro	72
3.2	La renuncia al derecho	74
3.3	La nulidad del registro	77
3.4	La revocación o anulación del acto concesorio.	82
3.5	La cancelación por notoriedad	83
3.6	La cancelación por vulgarización	84
3.7	La prescripción	85
3.	Análisis de las normas de la Decisión 486 y de la Ley de Propiedad Intelectual, relacionadas con cancelación por falta de uso	87

1. Estructura de la Ley de Propiedad Intelectual y ubicación de las normas relativas a la cancelación	87
2. Estructura de la Decisión 486 y ubicación de las normas relativas a la cancelación	88
3. Condiciones de procedencia de la cancelación del registro	89
4. Posibilidad de cancelación parcial del registro	95
5. Normas relativas a la prueba de uso	96
6. Motivos justificativos de falta de uso	98
7. Cuándo se considera usado el signo	99
8. Normas relativas al procedimiento	103
9. Después de la cancelación	105
10. Renuncia al registro	107
11. Normas sobre los otros signos distintivos	108
4. Elementos medulares de la cancelación por falta de uso, su tratamiento normativo, doctrinario y en resoluciones	113
1. Obligación de usar la marca o carga	113
1.1 El uso obligatorio como base del sistema, sustentado en la finalidad y la utilidad	115
1.2 El uso con relación a la 'vida' de la marca	117
1.3 El uso como 'carga' que determina la subsistencia del derecho, frente a la 'sanción' por falta de uso	119

1.4	Ausencia de norma y de sustento para hablar de obligación	122
2.	¿Cancelación del registro de cualquier signo distintivo?	125
2.1	Los lemas comerciales	126
2.2	Los nombres comerciales, rótulos o enseñas y apariencias distintivas	127
2.3	Las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre	133
2.4	Las marcas de certificación y colectivas	141
3.	Autoridad competente	143
4.	Legitimación para actuar	148
5.	Notificación al titular o su representante	157
6.	Oportunidad de la cancelación	163
7.	Cancelación parcial del registro	169
8.	La carga de la prueba	177
9.	Motivos justificativos de falta de uso	180
10.	Las circunstancias del uso	182
10.1	La relación con el signo cuestionado y lo que debe identificar	183
10.2	La época del uso	191
10.3	El lugar donde se ha utilizado el signo	195
10.4	Quién ha realizado el uso	197
10.5	Uso en publicidad o Internet	202

11. Las pruebas y las características del uso	210
11.1 El volumen adecuado	215
11.2 Uso diferente de la marca registrada	217
11.3 Uso respecto de productos parecidos o relacionados	221
12. Formalidades de la prueba y del proceso	228
13. Motivación suficiente de la resolución	238
14. Medios de impugnación	241
15. Efectos de la cancelación	243
16. El derecho preferente	246
17. ¿Prescribe la acción de cancelación por falta de uso?	250
18. ¿Cosa juzgada en cancelación por falta de uso?	252
Conclusiones y recomendaciones	254
Bibliografía	262

INTRODUCCION

En el campo jurídico, la propiedad intelectual engloba aspectos de mucho interés, y a pesar de que a estas alturas está lejos de ser una materia inexplorada, es poco lo que se encuentra en la literatura especializada en Ecuador y aún en la Comunidad Andina, especialmente respecto de la institución que es materia de nuestra investigación.

La Doctrina más cercana a nuestro sistema se ofrece de países como Argentina y España –en esos casos abundantes–, pues incluso la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha decaído en su profundidad. El inconveniente de contar con fuentes foráneas, es que no siempre se ajustan a la realidad de nuestro sistema jurídico.

Posiblemente el trabajo cotidiano envuelve a los profesionales que se desempeñan en esta materia, en situaciones repetidas y por momentos monótonas, en las que la discusión profunda parece ceder ante el clamor de obtener resoluciones, que lastimosamente cada vez demoran más; los procesos también van perdiendo brillantez y a momentos incluso lucidez. De allí que la mayoría de ocasiones le falte profundidad al análisis y se topen diversos aspectos trascendentales a la velocidad que permite esta época post-moderna de tecnologías y urgencias, posiblemente porque tampoco se encuentra estímulo cuando las resoluciones se concentran en la decisión, en lugar de una amplia motivación en la que los argumentos de las partes sean considerados con verdadero detenimiento.

Dentro de la propiedad industrial, las marcas generan mayor volumen de trámites, y entre ellos los de nuevos registros son los más frecuentes. Sin embargo, existen procedimientos que involucran aristas técnica y doctrinariamente complicadas, que con una adecuada sensibilidad permiten hacer análisis profundos, complejos y muy diversos, de gran utilidad en nuestra práctica profesional.

Al proponer este tema me decía: así como en la vida de los seres humanos nos deslumbra el nacimiento de un nuevo individuo, muchas veces nos sobrecoge y

sorprende la desaparición física de otro, que solo comprendiéndola nos invita a aceptarla. Pues en materia de signos distintivos uno de los aspectos más apasionantes es la extinción del registro que, bajo el sistema constitutivo, supone la desaparición de los derechos para su titular. Conforme nos adentramos en el desarrollo de este trabajo, reconocemos que no solo que la extinción de los registros es una realidad que merece atención, sino que es una necesidad que también responde a sus propias finalidades, pues la vida reclama su espacio, y la marca no usada, carece de 'vida'.

Así como nacen nuevos registros cada día, otros están destinados a morir y con ello impulsar la dinámica de este campo, que no se asienta únicamente en la teoría jurídica, sino que está conectada al dinamismo del mercado.

Una de las formas de extinguirse el registro es la cancelación, y dentro de ella la causal de la falta de uso es singularmente interesante. Para el autor de este trabajo, la experiencia personal despertó el interés por esta que es apenas una rama de un gran árbol, en la que pocas veces nos fijamos; secundada por la pasión que debería inclinar a todo abogado hacia la justicia y el ávido deseo de obtener seguridad en procesos que, sujetos a la formalidad legal, sean técnica y correctamente conocidos y resueltos.

En las páginas siguientes se procura abordar la cancelación por falta de uso de signos distintivos, limitándola al régimen jurídico vigente en Ecuador y en la Comunidad Andina. Para hacerlo se plantean cuatro enfoques, que corresponden a cada capítulo de este trabajo. Primero el origen y evolución histórica de esta institución. Luego la apreciación teórica desde su naturaleza jurídica, que se procura alimentar didácticamente con la respuesta a varias interrogantes básicas, y mediante su comparación con otras figuras legales. En un tercer capítulo se revisa las normas vigentes, partiendo de su análisis literal y contextual. Se deja la parte mayor de este trabajo a un cuarto capítulo, en el que se abordan los elementos medulares que conforman todo lo relativo a la cancelación por falta de uso, tanto en su tratamiento normativo, como en la doctrina y las resoluciones emitidas en el Ecuador, que determinan la

jurisprudencia local aplicable a esta institución y su evolución, aunque también se citan en algunos casos resoluciones de otros países.

Nuevamente como decía al plantear este tema, el desconcierto que genera el choque entre la realidad y el deber ser, conlleva al surgimiento de muchas inquietudes; la sociedad reclama orientaciones objetivas para este tipo de procesos, y con este trabajo deseamos aportar para que –ojala en un futuro no muy lejano– tengamos un tratamiento jurídico más preciso, confiable y altamente sustentado en términos técnicos de esta materia.

CAPITULO I

ORIGEN Y EVOLUCION NORMATIVA DE LA CANCELACION POR FALTA DE USO

1. Indagando el origen de la Cancelación por falta de uso.

Es claro que en la época en que no existía normativa que regule las marcas, no podemos encontrar referencia alguna a la cancelación por falta de uso. De allí que el origen de esta institución no se remonta mucho en el tiempo y solo se puede encontrar a partir de las normas que históricamente contemplaron el registro de las marcas como mecanismo para conferir un derecho de exclusividad.

Para estos efectos debemos reconocer que en materia de Propiedad Industrial en el Ecuador primero entraron a regir normas internas y posteriormente el Estado suscribió y/o adhirió a instrumentos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Cartagena, que a su vez –con el tiempo– dio lugar a la Comunidad Andina y su normativa supranacional. Como veremos más adelante, en el Ecuador se introdujo tardíamente la cancelación por falta de uso, mientras que en otros países ya se conocía.

Encuentro como ejemplo importante en América, digno de mención, el caso de México, donde la bibliografía indica que una segunda Ley de la materia, hacia el año 1942 ya contemplaba la pérdida del registro si es que la marca no se usaba durante cinco años (Giménez, sin año, documento digital¹)

De igual manera, en Colombia José M. Carrillo Ballesteros (1973) cita a Germán Cavelier, quien había efectuado una descripción de una figura aún anterior (en tanto alude a una Ley de 1936), de lo que ahora llamaríamos cancelación por falta de uso:

“El desuso, como acto de existencia del derecho a la marca, surge, además, del principio contenido en el artículo 9° de la ley 59 de 1936, en

¹ <http://www.registrodemarcas.co/antecedentes-del-registro-de-marcas-en-mexico/>

virtud de la cual el dueño de una marca a quien se niegue el registro en virtud de existir uno previo, tiene el derecho de pedir y obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando *que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado*” (Carrillo, 1973, p. 126)

En un documento disponible en Internet –que para efectos de esta parte del trabajo no es relevante que date de 1971–, se encuentra descripciones muy interesantes respecto al contenido de cuerpos normativos históricos en diferentes países de América. Es así que, gracias al autor mexicano David Rangel Medina y su obra “Evolución reciente y tendencias futuras de las marcas en Latinoamérica” (documento digital)², conocemos los siguientes casos que contemplaban la caducidad del registro:

El Código de Propiedad Industrial de Brasil de 1967 –dice el autor– “*Sanciona con la caducidad la falta de uso de la marca por dos años consecutivos; mas sólo se decretará a instancia de tercero que compruebe el desuso, pudiendo ser alegada la fuerza mayor como excepción de la caducidad.*” (p. 52)

En la Ley sobre Propiedad Industrial de 1971, en Perú: “*Se impone la obligación de usar la marca en un plazo no mayor de cinco años después de otorgado el derecho. Esta obligación se adquiere a través de la solicitud de registro del signo, la cual debe acompañarse de un documento por virtud del cual el solicitante del registro se compromete a usar la marca dentro de dicho período de cinco años.*” Y además “*El plazo de cinco años [de vigencia del registro] podrá renovarse indefinidamente, a condición de que la marca se haya puesto en uso. Esta es otra innovación de esta Ley, por virtud de la cual evidentemente quedan suprimidas las marcas defensivas, pues la renovación del registro queda condicionada al uso de la marca.*” (p. 54)

Como vemos en Perú –actualmente parte de la Comunidad Andina–, se aplicaba el mismo concepto de caducidad antes referido y además se hacía depender del uso del signo la renovación. Cabe anotar, claro, que la Ley

² <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/28/art/art4.pdf>

Ecuatoriana de Marcas en aquella época no contemplaba la caducidad –como veremos más adelante–, pero igualmente exigía el uso para la renovación del registro.

El citado autor David Rangel también menciona el Código de Comercio de Colombia de 1971 (aunque vigente desde el inicio de 1972), explicando que su libro tercero, en el título segundo, se refería a la propiedad industrial: “La extinción del registro, si la marca no se explota en Colombia durante cinco años, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, también se exceptúa expresamente de la extinción la marca defensiva y, de hecho, lo mismo acontece respecto de las marcas de protección, al estipularse que la utilización de la marca para uno o varios productos o servicios pertenecientes a determinada clase, bastará para impedir la caducidad en relación con los *demás productos o servicios de la misma o de varias clases*”. (p. 56)

Es interesante, entonces, que en Colombia –otro país de la subregión– ya se haya previsto lo que actualmente llamamos cancelación por falta de uso.

Se menciona un proyecto de ley uniforme para los países americanos, redactado por dos juristas brasileños: Custódio de Almeida y Helio de Araújo. En lo relativo a la caducidad –según explica el autor citado–, Medina recoge la siguiente propuesta de dicho proyecto: “*Fija el plazo del registro en 10 años prorrogables indefinidamente y establece el principio de la caducidad del registro cuando éste permanece ocioso en los archivos oficiales, sin que el titular use la marca por un período de dos años consecutivos.*” (p. 59)

Al referirse al Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial, menciona como una de sus características que la caducidad deba ser declarada por autoridad administrativa, mientras que deja la nulidad para una autoridad judicial. (p. 61)

Internacionalmente el instrumento normativo de mayor antigüedad es el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 1883. César Guerrero Villagómez anota que Ecuador ratificó el Convenio en 1884, pero lo denunció dos años después; posteriormente se adhirió al Acta de

Estocolmo en 1967, pero el Convenio de París se publicó en el Registro Oficial ecuatoriano recién en el año 1999 (Guerrero, 2009, p. 3). En él se encuentra una breve referencia a lo que conocemos como cancelación por falta de uso, que se habría incorporado en la revisión aprobada en La Haya en 1925, pues no consta en la versión original (Guerrero, 2009, p. 6ss). En efecto el Art. 5 en su letra c), numerales 1 y 2, nos brinda alguna pista sobre la cancelación por falta de uso:

“1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a *la marca*.” (Guerrero, 2009, p. 60)

Como vemos, esta norma se refiere a un motivo de invalidación del registro, pues el primer numeral utiliza expresamente el verbo “anular” y el segundo “invalidar”. Trasponiendo el texto en afirmativo, la norma nos diría que el registro puede ser anulado si después de un tiempo ‘equitativo’ no ha sido utilizada la marca, cuando ese uso sea obligatorio en un Estado y salvo causas justificativas de la falta de uso.

Aquello actualmente nos parece que contiene una imprecisión, pues no puede sino reconocerse que, en países del sistema registral, el uso es un hecho superviniente e independiente del registro y, por tanto, la validez o legitimidad del mismo no puede depender de un hecho diferente y separado de la concesión del registro; en otras palabras, en el uso no hay realmente un motivo de ‘legitimidad’ de la concesión, como para revisar a posteriori la validez del mismo. Actualmente ya se le reconoce un carácter de ‘oportunidad’ en lugar de ‘legitimidad’; sin que quiera decir con esto que no pueda llegar a ser ilegítimo que subsista el registro de un signo no usado –en ciertas circunstancias

particulares vinculadas justamente con este tipo de acción—, pero dejemos esa reflexión para más adelante.

Luego, el segundo numeral contempla un principio de mucha importancia también en la actualidad, en el sentido que el uso del signo cuando difiera en aspectos que no alteren su carácter distintivo no será motivo para extinguir el registro. Aspecto que se ha recogido en la legislación posterior.

Como vemos, estas normas abren la posibilidad para que los Estados Miembros de la Unión de París hayan desarrollado la figura de la cancelación por falta de uso, por lo que merecen esta mención como antecedente histórico.

Será mucho más tarde, en la historia reciente, que en un Acuerdo multilateral encontremos normas específicas sobre la cancelación por falta de uso, en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); cuyas normas las revisaremos después, para respetar el orden cronológico que aquí propongo.

De otra parte, como se ha mencionado, en diversos países se regulaba y aún se contempla la caducidad de los registros vinculada con la falta de uso. Es allí donde localizo el origen de la cancelación por falta de uso, aunque las huellas son casi irreconocibles respecto de dónde y cuándo surgió. Hay que dejar señalado, eso sí, que la doctrina vincula esta institución con la 'obligación' de utilizar la marca y como una 'sanción' al incumplimiento de la misma.

El término caducidad en la actualidad, en Ecuador y los países miembros de la Comunidad Andina, no ofrece duda, pero en aquellos otros países involucra también la posibilidad de extinguir el derecho (concedido por el registro), por la falta de uso de la marca. No se trata, entonces, solamente de una cuestión terminológica, sino que allí se devela el origen de lo que aquí llamamos cancelación por falta de uso y hemos visto que en su momento el Convenio de París lo incluyó como un motivo de anulación.

Es interesante observar cómo se ha utilizado el nombre de caducidad. Revisemos, por ejemplo, lo que describe una publicación en Internet desde México:

“La Caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, en la Ley de la Propiedad Industrial este precepto se establece en los artículos 151 y 152 de la LPI y se puede presentar por dos motivos: 1) Por falta de renovación de una marca; y 2) Por la falta de uso continuo en un término de tres años contados a partir de la fecha en que se solicitó a registro.”
(Giménez & Asociados, documento digital³)

Zuccherino y Mitelman (1997), explican que en Argentina la Ley nacional guarda armonía con el ADPIC, al establecer la ‘caducidad’ bajo el concepto de que el uso constituya un requisito para conservar el derecho, y no como un motivo de nulidad (p. 138).

Bajo el régimen de la Comunidad Andina, la caducidad se reduce a la falta de renovación del registro marcario, conforme se desprende del Art. 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina vigente desde el año 2000; aunque esta norma también se refiere a la falta de pago de las tasas contempladas en la legislación interna de cada país, cabe señalar que esta segunda posibilidad en Ecuador no es aplicable, ya que el pago de la tasa debe justificarse al momento mismo de solicitar la renovación del registro de marca, por lo que arribamos a un solo motivo, como es la falta de renovación que produce la caducidad del registro.

La asimilación a un solo concepto jurídico, de varios motivos de extinción del registro, lo identifico como el origen de la cancelación por falta de uso que actualmente contempla nuestro sistema y que, por lo demás, es común a las legislaciones de muchos países, conforme lo describe la doctrina. Es decir, la acción de cancelación tendría su origen en un concepto más amplio, como es

³ Caducidad de Marcas en México (2010), Administrador del sitio <http://www.registrodemarcas.co/caducidad-de-marcas-en-mexico/>

el de la caducidad del derecho, producto de un desarrollo consistente en separar los motivos de caducidad, por una parte, y de cancelación, por otra.

La caducidad es un concepto jurídico aplicable en las diversas áreas legales y en síntesis podríamos decir que se entiende por tal la imposibilidad de ejercer un derecho o iniciar una acción cuando ha transcurrido un lapso perentorio dentro del cual podía hacerse. Concepto vinculado, claro, al de prescripción, en el cual no me detendré ahora, pero lo mencionaré luego al hablar de las relaciones de la cancelación con otras figuras jurídicas.

“Ambas son manifestaciones del tiempo en las relaciones jurídicas, pero en la caducidad el tiempo es factor más destacado, de modo que casi lo es todo. En la caducidad la ley dice: tal derecho solo tendrá una duración de tantos años o días a contar desde su origen; en la prescripción dice: tal derecho subsistirá mientras no se produzca el hecho de no ejercitarlo durante tantos años o días. La caducidad es un hecho simple, de fácil comprobación y de puro automatismo; por eso no requiere litis, pudiendo declarar su procedencia todo funcionario. No así la prescripción, pues esta es un hecho complejo, con sus problemas de cómputo, comprobación, etc. Además, la prescripción siempre es de ley, mientras que la caducidad también puede establecerse por negocio jurídico.”
(Carrillo, 1973, p. 124, quien cita el Diccionario de derecho privado, 1950, Barcelona: Ed. Labora S.A.)

En el sentido que aquí nos ocupa, la caducidad significaría la pérdida del derecho por haber transcurrido determinado tiempo en el que no se ha usado la marca, desde que se concedió el registro.

Esa forma de caducidad, entonces, gira también en torno a la falta de uso; con la particularidad de enfocarse en un período de tiempo desde que se concedió el registro y como condición resolutoria que podría provocar la extinción del registro y la pérdida del derecho.

Sostengo que el origen de la cancelación por falta de uso lo encuentro en la mencionada forma de caducidad, por las evidencias normativas ubicadas

durante esta investigación, y porque aprecio una lógica en ese desarrollo, que supone haber pasado de conceder un plazo para que el titular inicie la utilización del signo, a riesgo de caducar su derecho, al establecimiento de una acción en la que el titular debe demostrar que ha usado el signo dentro de un período anterior al inicio de la acción.

De manera que, fundamentalmente, en el caso de la caducidad el tiempo se cuenta desde la concesión del registro hacia adelante, a diferencia de la acción de cancelación en la que el tiempo se contabiliza desde el inicio de la acción hacia atrás, o dicho de otro modo, la falta de uso por un período determinado anterior al inicio de la acción.

Pero más allá del origen de la figura de la cancelación, interesa en este trabajo observar la evolución de su tratamiento en la normativa vigente en Ecuador y en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

2. La Ley ecuatoriana de Marcas de Fábrica.

En Ecuador, la antiquísima Ley de Marcas de Fábrica se remonta al primer cuarto del siglo XX⁴. Para este trabajo partiré de la última codificación de esa Ley, publicada en el Registro Oficial No. 194 de 18 de octubre de 1976, como la situación previa al establecimiento de un régimen de propiedad industrial en el Acuerdo de Cartagena (actual Comunidad Andina). Dicha Ley solamente fue derogada al promulgarse la Ley de Propiedad Intelectual en 1998, aunque antes ya se entendía desplazada por la normativa comunitaria, en virtud de los principios de efecto directo y aplicación preferente.

La Ley de Marcas hacía mención al uso de los signos en diferentes contextos. En todo caso, ninguna norma de esa Ley se orientaba a cancelar el registro de una marca en razón de su falta de uso.

No obstante lo anterior, me parece interesante anotar que el Art. 7 de la Ley de Marcas de Fábrica expresamente indicaba que el uso e inscripción de marcas era voluntario, salvo que el bien público lo requiera; quedaba abierta, pues, la

⁴ La codificación de la Ley del año 1961, menciona por primera fuente la Ley publicada en el Registro Oficial 752 de 26 de septiembre de 1928.

posibilidad de que en ciertos casos se torne obligatorio el registro, no el uso. La norma textualmente decía:

“El uso y la inscripción de una marca son voluntarios pero es obligatorio inscribirla cuando el bien público lo requiera.”

Por su parte, el Art. 8 permitía que la marca se use directamente sobre el producto (o artículo, en los términos de la Ley), en las envolturas o en los paquetes que lo contengan. Así, el principio era que no había obligación de usar la marca; se permitía la inscripción y se permitía el uso a voluntad del propietario (del fabricante o productor, según la Ley).

Luego, no existiendo obligación, tampoco podría suscitarse consecuencia alguna en caso de no usarse. Sin embargo, encuentro que el uso fungía una suerte de condición para quien pretendía oponerse al registro de un tercero. Así, el Art. 6 numeral 4 de la referida Ley, contemplaba que no podría registrarse como marca los nombres y distintivos ya registrados y usados por otra persona, o semejantes a ellos, y destinados a proteger artículos de la misma naturaleza. Esa norma concuerda con el Art. 19 de la misma Ley, que posibilitaba oponerse a un nuevo registro, a quien haya inscrito y usado la marca anteriormente. Con más exactitud la norma mandaba:

“Si alguien alegare que la marca que se trata de inscribir le pertenece, por haber sido inscrita y usada anteriormente, o que la marca contraviene a lo dispuesto en el Art. 6, podrá oponerse a su inscripción...”

Normas que, en mi opinión, comprenden una condición para que el titular anterior de la marca inscrita pueda oponerse, cual es, haberla usado. La disposición utiliza la conjunción “y” para mencionar la marca anteriormente inscrita y usada, por lo que exige el registro más el uso; entonces no basta el primero. Mientras que, de haber utilizado la disyunción “o”, más bien habría conferido derecho de oponerse a quien haya usado la marca aunque no la hubiera inscrito (por haberla inscrito o usado anteriormente); pero aquello evidentemente no estaba permitido, porque también el Art. 9 de ese cuerpo

normativo decía que el uso de una marca sin haberla inscrito impedía al fabricante y al productor ejercer los derechos previstos en la Ley.

Insisto que es un dato curioso que, de la forma como se redactaron las normas citadas, para oponerse no era suficiente ser propietario de una marca por haberla inscrito previamente –como es actualmente–, sino que también debía haberse usado la marca. Al mismo tiempo, sin embargo, no creo que aquello permita sostener que para la antigua Ley de Marcas de Fábrica haya sido obligatorio el uso del signo registrado.

Visto lo anterior, para el caso del Ecuador no se encuentra el origen normativo de la cancelación en aquella época y bajo la referida Ley, previa a la existencia de un régimen común para los países miembros de la Comunidad Andina.

3. Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Empecemos, entonces, a revisar los sucesivos cuerpos normativos vigentes en lo que fue el Acuerdo de Cartagena y que dio paso a la Comunidad Andina. El primero de ellos es la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“...se promulgó el primer régimen común para el tratamiento de capital extranjero, marcas de fábrica, patentes, licencias y regalías (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena), documento que estuvo inspirado en la doctrina prevaleciente en esos momentos de la sustitución de importaciones y proteccionismo a las industrias nacionales.” (Bustamante, 1994, documento digital⁵)

La Decisión 85 fue producto del décimo tercer período de sesiones extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena del año 1974. Tuvo por título “Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial”. Desde luego debemos comprender que para esa época no se habían desarrollado los conceptos del Derecho Comunitario y por ello la curiosa designación como Reglamento, que debe su origen a la forma cómo se contempló la emisión de estas normas.

⁵ <http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota16-3.htm>

“Así el Acuerdo de Integración Subregional denominado Acuerdo de Cartagena incluyó un capítulo que aún se conserva con el mismo título y con varias de sus disposiciones originales. Se trata del Capítulo Tercero que regula la ‘Armonización de las políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo’ en el cual figura el texto original del artículo 27 – de gran significado en cuanto a la realización de la denominada construcción integracionista andina–, mediante el cual se dispuso que ‘Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías’. (OMPI, 1994, documento digital⁶)

El documento citado explica que en aplicación de dicho Art. 27 del Acuerdo de Integración se expidió la Decisión 24 en 1970, que a su vez:

“En esta Decisión se dispuso que ‘Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los temas que figuran en el Anexo 1º - 2º’.

En cumplimiento del citado mandato, los órganos del Acuerdo iniciaron los trabajos para la discusión y elaboración de lo que constituiría el régimen común de propiedad industrial y al cabo de casi cuatro años, la Comisión aprobó la Decisión 85 con la denominación de ‘Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial’ (5 de junio de 1974). Esta Decisión tuvo una vigencia relativamente larga, aunque parcial. Rigió –no podríamos decir que se cumplió– en solo tres de los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena Colombia, Ecuador y Perú. Fue inicialmente sustituida por la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo (G.O. 96 de 12 de diciembre de 1991).” (OMPI, 1994)

⁶ <http://www.eumed.net/libros/2009d/627/DECISION%20344%20DE%20LA%20COMISION%20DEL%20ACUERDO%20DE%20CARTAGENA.htm>

Cabe recordar que la propia Decisión 85 contempló la necesidad de que los países pusieran en vigencia sus normas mediante un acto interno⁷, mientras que las subsiguientes Decisiones de la Comisión, en virtud de lo previsto en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasaron a tener efecto directo en los países miembros, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

A diferencia de las normas antes revisadas de la Ley de Marcas de Fábrica, el Art. 67 de la Decisión 85 permitía presentar oposición a cualquier persona, lo que implica que no exigía el uso de la marca al opositor para efectos de interponer oposición. También debemos resaltar que esa norma no incorporaba el concepto actual de “legítimo interesado”.

Entre otros aspectos de interés, se encuentra que la duración del registro de marca era de cinco años, renovables indefinidamente; no obstante, en lo atinente a la renovación se encuentra la primera referencia a uso de la marca, pues el Art. 70 hacía depender la posibilidad de renovar el registro, de la prueba de su utilización en cualquier país del Acuerdo de Cartagena; veamos la norma:

“Art. 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.”

Luego, el Art. 74 contemplaba el derecho a usar la marca, mas no establecía la obligación de hacerlo:

“Art. 70.- El titular o licenciatarario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales.”

⁷ En efecto, el Art. 86 de la Decisión 85 mandaba: “Los Gobiernos de los Países Miembros se comprometen a adoptar todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión.”

Como vemos, esa norma no preveía un plazo para el inicio del uso –tampoco otras normas de la Decisión 85–, ni la posibilidad de perder el derecho ante la ausencia de utilización del signo. Si bien el Art. 76 de la Decisión 85 se refería a la cancelación del registro, su contenido realmente corresponde a lo que ahora conocemos como nulidad, pues procedía al concederse el registro contrariando las normas que contemplaban los requisitos para que un signo sea marca registrada (Art. 56) o las prohibiciones de registro (Art. 58).

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

Curiosamente el siguiente artículo volvía a referirse a cancelación, y en esta vez bajo el calificativo de ‘sanción’, en caso de especulación respecto del precio o la calidad del producto. Me abstendré de profundizar el análisis de esta posibilidad, debido a que el contenido de lo que la Decisión 85 llamaba cancelación, no se vincula con la falta de uso; de manera que solo dejaré citado el texto de la norma, que no deja de ser peculiar:

“Art. 77.- Podrá sancionarse hasta con la cancelación definitiva de la marca o de la licencia cuando se compruebe por la autoridad nacional competente que el titular o el licenciatarario de una marca ha especulado o ha hecho uso indebido en el precio o calidad de un producto amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del País Miembro.”

En cuanto a la Decisión 85, no se encuentra otras normas relacionadas con el uso de la marca o bien con la cancelación del registro.

4. Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En diciembre de 1991, en reemplazo de la Decisión 85, entró en vigencia la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta

Oficial No. 96 del Acuerdo de Cartagena. Es la primera vez que se adoptó el nombre de “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Este cuerpo normativo eliminó la necesidad de demostrar el uso para la renovación del registro marcario. El Art. 93 establecía que el derecho al uso de la marca se adquiere por el registro, lo cual significaría que aquellos que no tenían registrada su marca, no tenían derecho a usarla; seguramente fue otra imperfección idiomática. Por su parte el Art. 96 describía el derecho del titular a utilizar la marca:

*“Art. 96.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico; designar con la marca los productos o servicios; introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiese sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre *publicidad resulten aplicables.*”*

Además, modificó diametralmente lo previsto por la Decisión 85 en cuanto a cancelación y, al tiempo de diferenciarla de la acción de nulidad, incorporó la figura de la Cancelación por falta de uso. Un fallo del Consejo de Estado de Colombia al respecto señala:

“Como puede observarse de la comparación de las normas referenciadas, mientras en la Decisión 85 se establecía la facultad oficiosa o a petición de parte para cancelar el registro de una marca por haberse expedido en contravención de los requisitos y de las prohibiciones consagradas en sus artículos 56 y 58, en la Decisión 311 se eliminó tanto la facultad oficiosa como las causales de que daban cuenta los citados artículos de la Decisión 85, limitándose exclusivamente la viabilidad de dicha cancelación a la falta de uso de la marca, o por renuncia del titular al derecho marcario (artículos 99 y 102).”⁸

⁸ Fuente: 247-CE-SEC1-EXP1992-N1811.doc

En efecto, es necesario revisar el Art. 99 de la Decisión 311 que por primera vez en la Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena, para la época), estableció la cancelación por falta de uso:

“Art. 99.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en alguno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una *marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.”*

Cabe destacar varios elementos que ya estuvieron presentes en esta primera regulación de la cancelación por falta de uso en la subregión andina:

- Se confirió la atribución a la “oficina nacional competente”, siendo necesario que cada Estado parte del entonces Acuerdo de Cartagena determine cuál es la oficina competente en la materia.
- Contemplaba el derecho de defensa del titular, al hablar de una audiencia previa a la resolución. Me inclino por interpretar la palabra ‘audiencia’ no en su sentido literal, sino como participación del titular del registro en el proceso.
- Estuvo previsto que cualquier persona interesada podría iniciar esta acción.

- Lo medular, sin duda, para que proceda la cancelación, era la falta de uso injustificada, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción –lapso diferente al previsto en la actualidad–.
- El uso podría ser directamente del titular, así como de un licenciatario.
- Un aspecto curioso es que la norma utilice las palabras “después de efectuado éste”, refiriéndose al registro. Si bien puede parecer que no tiene mucho sentido esa frase –en tanto sería absurdo pensar en la cancelación de un registro que no se haya concedido–, posiblemente la intención del legislador fue determinar que debían transcurrir al menos cinco años desde que se concedió el registro, ya que la falta de uso debía ser por ese lapso; pero también podría darse una lectura en el sentido que la acción podría presentarse desde el momento mismo en que se concede el registro, lo cual en lo personal no encuentro admisible, porque sería imposible que se produzca la falta de uso durante cinco años consecutivos. Si lo primero fue el espíritu de la norma, probablemente se lo dejó mejor explicitado en la Decisión 486, como revisaremos más adelante, al prohibir que se inicie la acción de cancelación dentro de los primeros años de existencia del registro.

Sin embargo, también es interesante resaltar que nuestro sistema jamás tomó la figura de la caducidad, entendida como la necesidad de iniciar el uso de la marca –a riesgo de perderlo– dentro de un período de tiempo contado a partir de la concesión del registro.

- A pesar de que el registro es territorial, es decir, independiente en cada uno de los países miembros, es llamativo que para efectos de la cancelación éste régimen no se haya referido al uso solamente en el país respectivo, sino a nivel de la Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena para entonces). Si es que leemos en su sentido más llano,

esta norma realmente implica que la marca debería usarse en todos los países miembros, pues el registro sería cancelado si es que la marca no se hubiese usado en 'alguno' de los Países Miembros.

Es probable que la intención del legislador haya sido referirse a 'al menos uno' de los Estados parte del Acuerdo de Cartagena, pero el uso de la palabra 'alguno' es, por lo menos, ambiguo. Efectivamente puede entenderse en un sentido diametralmente diferente a permitir que el titular demuestre el uso en cualquiera de los países de la subregión, dejándolo expuesto a la cancelación si es que el signo no se usara en 'alguno' de los países del Acuerdo de Cartagena. Es un caso relevante de excepción al principio de territorialidad, sin duda, que favorece al titular del registro en tanto pueda demostrar el uso en un país diferente a aquél en el que enfrenta el proceso de cancelación y limitado a aquellos que forman parte de la Comunidad Andina.

- Se permitía la interposición de la acción de cancelación como mecanismo de defensa frente a oposiciones, acciones de nulidad o infracción con base en la marca no usada.
- En cuanto a lo previsto en el segundo inciso de la norma, dejaba a cada País Miembro la definición de cuáles serían las pruebas admisibles o adecuadas –sin perjuicio de lo señalado en el Art. 100 que lo revisamos en seguida–, aunque dejaba en claro que la carga de la prueba correspondería al titular del registro.
- Luego, el tercer inciso se refería a los motivos justificativos de la falta de uso, circunscribiéndolos al caso fortuito y la fuerza mayor.

El Art. 100 de la Decisión 311, por su parte, definía como uso la disponibilidad en el comercio, de modo regular y acorde al tipo de producto o servicio, e incluso los productos destinados solamente a la exportación. Así mismo, el segundo inciso admite la subsistencia del registro cuando el uso del signo

inscrito solo varía en elementos que no alteren el carácter distintivo. Revisemos la norma:

“Art. 100.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

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

Por su parte el Art. 101 otorgaba un derecho preferente al registro, a quien obtenga la cancelación de una marca, pudiendo solicitarla en los tres meses siguientes a la resolución.

“Art. 101.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.”

De otra parte, el Art. 102 curiosamente mencionaba como cancelación a la renuncia del propio titular del registro; situación que está al margen de la falta de uso y la acción que analizamos.

Más adelante revisaremos que las normas actualmente vigentes conservan en parte el espíritu y muchos de los elementos incluidos por primera vez mediante la Decisión 311 que acabamos de describir.

5. Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 311 tuvo una vigencia efímera, pues a los pocos meses fue objeto de revisión y se expidió un nuevo Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 313, publicada en la Gaceta Oficial No. 101 del Acuerdo de Cartagena, de febrero de 1992.

El Art. 92 mantiene idéntico el texto del Art. 93 de la Decisión 311, relativo a que *“el derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”* De igual manera, el Art. 95 de la Decisión 313 mantiene idéntico el Art. 96 del anterior Régimen.

El Art. 98 de esta Decisión mantiene prácticamente el mismo texto del Art. 99 de la Decisión 311 –antes transcrito–. En el primer párrafo se encuentra solamente una diferencia: al referirse al lugar donde debe producirse la falta de uso, reemplaza la expresión “en algún país miembro”, por “en la subregión”. Ciertamente considero que el espíritu del legislador comunitario en la Decisión 311 ya fue hacer procedente la cancelación cuando la marca no se hubiera utilizado en ninguno de los países miembros y con ello permitir que se demuestre el uso en al menos uno de los Estados de la actual Comunidad Andina (Acuerdo de Cartagena, para entonces). No obstante, la redacción no fue afortunada, ya que –como se comentó en el acápite anterior– da la impresión de que la marca debía utilizarse en todos los países, y la falta de uso ‘en uno de ellos’ daría lugar a la cancelación; en otras palabras, no es equivalente hablar de que no haya uso en ‘ninguno’ de los países, respecto a que la marca no se haya usado en ‘alguno’ de los países. Con toda seguridad este defecto de redacción fue oportunamente identificado, junto con otros, y pudo ser rectificado en la Decisión 313 que ahora se comenta, con un cambio bastante sencillo, pero efectivo, veamos la parte pertinente de la norma:

“Art. 98.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca... cuando... la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los cinco años

consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de *cancelación (...)*” (Subrayado me corresponde).

A fin de poder apreciar de mejor manera el cambio introducido, en esta cita omití intencionalmente (donde constan los puntos suspensivos) las partes relativas a que la solicitud de cancelación puede hacerla cualquier persona interesada, a la audiencia previa del titular que contempla la norma –que antes comenté lo entiendo como derecho a ejercer la defensa por parte del titular–, a que el tiempo si bien se cuenta hacia atrás –cinco años precedentes–, deben haber transcurrido al menos cinco años desde el registro, y a la exigencia de que la falta de uso se produzca sin motivo justificado. Todos estos aspectos ya estuvieron presentes en la norma de la Decisión 311 que antes se revisó.

Luego, el Art. 99 de la Decisión 313, mantuvo idéntico el texto del Art. 100 de la anterior, por lo que no cabe detenernos en su revisión, que se refiere a que los productos o servicios hubieran estado en el comercio, en cantidad y modo regular, y que será válido el uso para exportación, a fin de evitar que se cancele el registro.

Así también, el texto del Art. 100 del nuevo régimen mantuvo intocado el texto del Art. 101 de la Decisión 311, relativo al derecho preferente al registro, a favor de quien accionó la cancelación.

En el Art. 101 de la Decisión 313 se modificaron las primeras palabras, pues se sustituyó la expresión “también podrá cancelarse”, por “se cancelará”. Quizá la intención del legislador es que no quede duda acerca de que la autoridad debe proceder con la cancelación, sin alternativa, cuando su titular renuncia al derecho.

Con las normas antes citadas, se configuró de manera bastante clara la cancelación por falta de uso en los países miembros del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, se introducirían importantes cambios en la siguiente Decisión, como pasamos a revisar.

6. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 344 se publicó en la Gaceta Oficial No. 142 del Acuerdo de Cartagena, en octubre de 1993; contiene el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en reemplazo de la Decisión 313. Esta nueva Decisión tendría vigencia desde el 1 de enero de 1994, hasta diciembre del año 2000.

El Art. 102 de la Decisión 344 modifica lo previsto en las dos anteriores, en tanto deja claro que el derecho al ‘uso exclusivo’ es lo que se confiere con el registro y no el derecho en general a usar la marca. Veamos la norma:

“Art. 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

A partir del Art. 108 se encuentran las normas relativas a la cancelación. Dicho Art. 108 mantiene algunos de los aspectos de la manera como se reguló la Acción de Cancelación por falta de uso en las Decisiones 311 y 313, pero también se introdujeron modificaciones importantes, entre ellas el período de falta de uso se redujo a tres años –antes fue de cinco–; se mejoró la redacción en cuanto al lugar donde debe haberse usado la marca, utilizando al expresión “en al menos uno de los Países Miembros”, con lo que permite la prueba en cualquiera de los países de la subregión para impedir la cancelación. Revisemos el primer inciso de la norma:

“Art. 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.”

Como vemos, la competencia continúa atribuida a la oficina nacional competente; cualquier persona interesada puede interponer esta acción; la falta de uso admite motivos justificados; el uso puede hacerlo el titular o su licenciatarario; y se mantiene la posibilidad de interponerla como mecanismo de defensa respecto de procedimientos de infracción, de observación (así llamada la actual oposición) o de nulidad.

A partir del segundo inciso del Art. 108 se introduce la descripción de las pruebas admisibles para demostrar el uso de la marca. Esta es una novedad importante y diferencia al régimen de la Decisión 344, respecto a los anteriores.

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

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.”

Podemos observar que la carga de la prueba, como ya se previó en las Decisiones anteriores, corresponde al titular del registro. Se incluyeron tres tipos de pruebas admisibles, siendo la última muy general al referirse simplemente a cualquiera otra permitida por la legislación interna del respectivo país miembro, lo cual lleva a preguntarnos si es que esa norma facultaba a los países a legislar acerca de medios probatorios específicos respecto del uso de una marca o bien si la norma simplemente se remite a las normas procesales de cada Estado relativas a la prueba en general. Los otros dos numerales

mencionan como pruebas fundamentales las facturas de comercialización y las certificaciones de auditores acerca del inventario de productos marcados, en ambos casos respecto ‘al menos’ del año anterior al inicio de la acción.

La referencia al último año antes de interponerse la acción de cancelación es importante, pues por una parte revela que la intención del legislador no es que se demuestre el uso durante todo el período comprendido en los tres años anteriores (recordemos que en las Decisiones anteriores tampoco se dijo eso respecto del período de cinco años de falta de uso), sino que alude a la existencia de un uso regular dentro de ese lapso; pero, por otra parte, podría entenderse que es necesario que la prueba se refiera –al menos en parte– a ese año inmediato anterior al proceso de cancelación; esta segunda posibilidad no la considero adecuada, ya que más adelante analizaremos que el uso dentro de uno cualquiera de los tres años anteriores al inicio de la acción, sencillamente interrumpe el período de falta de uso, que es condición indispensable para que proceda la cancelación.

En mi opinión es llamativo que esta parte de la norma se refiera solamente a productos, y con ello omita toda mención a las marcas de servicios, cuya prueba indudablemente reviste cierta complejidad. Aquello puede ser simplemente una impresión lingüística y no significa que el régimen de la Decisión 344 haya excluido de la cancelación a las marcas de servicios, que en otra parte si son mencionadas.

El penúltimo inciso del Art. 108 mantiene la excepción, ya mencionada en las Decisiones anteriores, relativa a que la falta de uso se deba a fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, incorpora una más, con relación a restricciones a las importaciones y requisitos oficiales para ciertos productos o servicios –en este caso sí se mencionan los servicios de manera expresa–; veamos:

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.”

Luego, el último inciso del Art. 108 incorpora un aspecto muy relevante y totalmente novedoso respecto de los cuerpos normativos comunitarios anteriores: contempla la posibilidad de cancelar un registro cuando haya existido previamente un signo confundible notoriamente conocido de un tercero.

“Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.”

Esta es la modalidad que conocemos como “cancelación por notoriedad”, que en realidad está al margen del estudio que comprende este trabajo. Cabe anotar, sin embargo, que esta acción resulta peculiar, ya que sus caracteres esenciales coinciden con un motivo de nulidad del registro, esto es, justamente cuando un tercero es titular de un signo notoriamente conocido anterior a la solicitud de registro y que impedía la concesión del nuevo signo; la nulidad procede, entonces, cuando se ha concedido el registro contraviniendo esa prohibición relativa.

En este segmento muy específico —en lo tocante a la prohibición de registro de signos confundibles con otros preexistentes y notoriamente conocidos—, diremos que esta vertiente de la cancelación coincide con la Decisión 85 que en su momento denominó ‘cancelación’ a lo que actualmente conocemos como acción de nulidad del registro. En efecto, recordemos que el Art. 76 de la Decisión 85 disponía que se ‘cancelará’ un registro cuando se haya concedido contraviniendo los Arts. 56 y 58 de la misma Decisión, al tiempo que el literal g) del Art. 58 se refería específicamente a que no se registren marcas confundibles con otras notoriamente conocidas, registradas en el país o en el extranjero, para identificar productos o servicios idénticos o similares.

El Art. 109 de la Decisión 344 es novedoso en tanto por primera vez el régimen comunitario contempló una norma relativa al procedimiento que debería seguir la acción de cancelación.

“Art. 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual *notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.*”

Como vemos, se contemplaron tres pasos esenciales para el proceso y que en realidad serían suficientes para que una autoridad administrativa decida: la notificación al titular demandado –aunque no describe el mecanismo ni habla de citación en el sentido procesal civil–, el término probatorio de solo treinta días (ambos pasos antes solamente estuvieron referidos a que exista ‘previa audiencia del titular’), y la obligación de resolver emitiendo una resolución motivada. Debo destacar, desde luego, que el régimen en mención haya puesto énfasis en que la Autoridad motive adecuadamente su decisión de cancelar o no un registro, aunque posiblemente aquél requerimiento no sería indispensable porque con seguridad las normas del Derecho Administrativo y las Constituciones de los países de la subregión obligarían a motivar suficientemente cualquier resolución de una autoridad pública.

El Art. 110 se refiere a cuándo se entiende usada la marca, en términos similares a como estuvo previsto en las dos Decisiones anteriores, destacándose la referencia a la cantidad y modo que corresponde a la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización; también se considera usada cuando la marca distinga productos para exportación desde uno de los países de la subregión; y el último inciso mantiene la flexibilidad de un uso diferente solo en aspectos secundarios. Veamos la norma:

“Art. 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o

se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

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

El Art. 111 mantiene el espíritu del Art. 100 de la Decisión 313, concediendo un derecho preferente para que el actor obtenga el registro, debiendo solicitarlo dentro de los tres meses siguientes a que quede en firme la resolución.

“Art. 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.”

Por su parte, el Art. 112 modifica un poco lo establecido en el Art. 101 de la Decisión 313, previendo que el titular del derecho puede renunciar al mismo y se incorpora que será válido solo desde la inscripción. En esta ocasión se incluye que esta renuncia puede ser parcial, es decir, respecto solo de ciertos productos o servicios, y se requiere consentimiento de los terceros beneficiarios de derechos, embargo o licencia, cuando éstos existen.

“Art. 112.- El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos en favor de terceros, embargos o licencias inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en los libros de registro correspondientes, llevados al efecto *por la oficina nacional competente.*”

Merece mención la Disposición Final única de la Decisión 344, que establece con precisión que se entiende por Oficina Nacional Competente el órgano administrativo encargado del registro de Propiedad Industrial; el segundo inciso de la misma norma aclara que Autoridad Nacional Competente –en cambio– será el órgano designado para el efecto por la legislación nacional sobre la materia.

7. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC

Históricamente primero se conformó el GATT (1947-1948), iniciales del nombre en inglés: General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), que es el principal antecedente que dio lugar a la Organización Mundial del Comercio – OMC, cuyo Acuerdo de creación se suscribió en el año 1994 en Marrakech – Marruecos; su anexo 1C contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, generalmente conocido por sus siglas en español ADPIC o en inglés TRIPs.

Para los otros países de lo que ahora es la Comunidad Andina –así como para aquellos que originalmente fueron parte de la OMC–, el ADPIC estuvo en vigencia desde el año 1995, mientras que para el Ecuador lo estuvo desde su admisión en la OMC y luego de publicado en el Registro Oficial:

“A fines de junio del año 1995, la OMC, a través de su Consejo General, aprobó la adhesión del Ecuador a este organismo, constituyéndose en el

primer país del mundo en ser admitido [después de constituida]. El Congreso ecuatoriano aprobó el Protocolo de adhesión el 21 de diciembre de ese año.” (Guerrero, 2009, tomo 2, p. 113)

En busca de normas que se refieran al uso de signos distintivos, se encuentra en primer lugar el tercer inciso del Art. 15, que dispone:

“3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.”

Como se aprecia, la norma prevé la posibilidad —no obligación—, de que los países miembros de la OMC vinculen de alguna forma el uso con la concesión del registro. Sabemos que no es el caso de Ecuador ni la Comunidad Andina, por lo que esa parte de la norma no amerita más análisis para efectos de este trabajo. La segunda parte puede generar inquietud, pero en realidad se refiere a ‘negar el registro’ por el hecho de no haberse usado el signo; es decir, en realidad no habla ni de nulidad, ni de caducidad —según el lenguaje de otros sistemas—, ni de cancelación.

Más adelante, el Art. 19 realmente se refiere a la materia que nos interesa:

“Art. 19.- Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a

la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye *uso de la marca a los efectos de mantener el registro.*”

Esta norma prevé el uso no como una obligación, sino como una condición para mantener el registro. No obstante, a diferencia de lo que contempla nuestro sistema, utiliza una forma del verbo “anular”, que no debería considerarse en sentido estricto, especialmente porque puede deberse a la traducción y en otros sistemas abarca el concepto que para nosotros es “cancelar” —en el sentido jurídico que aquí nos ocupa—.

Luego, contempla que el plazo de ausencia de uso en todo caso no será inferior a tres años, que en efecto es el tiempo que nuestra legislación mantiene en la segunda parte de la evolución histórica.

Además, determina que los miembros de la OMC contemplen como motivos justificativos de la falta de uso, razones que no dependan de la voluntad del titular, incluyendo restricciones a importaciones y requisitos oficiales.

Finalmente, prevé como uso válido, el que efectúen terceros, respecto del cual exista control por parte del titular, lo que evidentemente significaría no limitarlo al caso de licencias o contratos formalizados bajo determinados requisitos.

8. Ley de Propiedad Intelectual, del Ecuador.

En mayo de 1998 se promulgó en Ecuador, con el número de Ley 83, la Ley de Propiedad Intelectual. El autor ha decidido incluirla bajo este numeral a pesar de que interrumpe el orden de emisión de las Decisiones Andinas, por dos motivos: para mantener un orden cronológico de los cuerpos normativos citados y porque prácticamente la Ley ecuatoriana se limitó a transcribir —en muchos aspectos— la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena antes descrita.

En efecto la Ley ecuatoriana dedica seis artículos a la cancelación del registro. El Art. 220, equivalente al Art. 108 de la Decisión 344, modifica la posición de algunas palabras de éste y solamente incorpora como novedad que la marca será cancelada cuando no se hubiera utilizado en al menos uno de los países de la Comunidad Andina *“o en cualquier otro país con el cual Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia”*.

Es evidente que se quiso dar un beneficio adicional al titular del registro, que gozaría de esa forma de mayor protección, pero al mismo tiempo se estaría modificando la norma comunitaria, de manera al menos discutible, y sobre todo creando una situación de muy difícil aplicación. Este aspecto deberá ser motivo de mayor análisis en un capítulo posterior, por lo que al momento solamente dejaré anotado que es llamativo que se haya incorporado en nuestra Ley la mencionada posibilidad.

Al enumerar los medios de prueba, tanto cuando menciona las facturas como las certificaciones de auditoría respecto de inventarios que revelen regularidad en la producción o comercialización, el Art. 220 de la Ley también incluye una modificación leve, pues la Decisión 344 aludía a al menos durante el año inmediato anterior al inicio de la acción, mientras que la Ley no menciona ese último año, sino en general la comercialización anterior al inicio de la acción. Luego, al referirse a otras pruebas, la Decisión 344 se remitía a la legislación del País Miembro, por lo que el Art. 220 de la Ley lo reemplazó por *“cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca”*; referencia muy pobre, que más allá de utilizar el adjetivo ‘idóneo’, no da luces acerca de las pruebas que pudieran ser adecuadas.

El último inciso del Art. 108 de la Decisión 344, referente a la cancelación por notoriedad, se convirtió en el Art. 222 de la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, simplemente eliminándose la frase *‘de acuerdo a la legislación vigente’*, que es la expresión utilizada por la norma comunitaria al referirse a la calificación de la notoriedad al momento de solicitarse el registro.

Debo mencionar que el Art. 221 de la Ley introduce un concepto implícito en la Decisión 344, pues ésta no se refería expresamente a que la marca se utilice solo para uno a algunos de los productos enumerados en el registro, de manera que no admitía cancelación parcial; a pesar de lo cual, contempló que la renuncia del propio titular sí podría ser parcial. Mientras que la Ley ecuatoriana expresamente ordena que no se cancelará el registro si se demuestra el uso de solo parte de los productos que protege el signo registrado. Más adelante veremos que, desde luego, esa norma fue desplazada con la entrada en vigencia de la Decisión 486 y que permitió la cancelación parcial cuando la marca no identifica todos los productos o servicios enlistados en el registro.

El Art. 223 de la Ley de Propiedad Intelectual reproduce prácticamente idéntico el contenido del Art. 109 de la Decisión 344, relativa al procedimiento a seguir. Una diferencia se encuentra en que la Ley menciona expresamente la presentación de documentos, además de los alegatos relativos a la demostración del uso de la marca.

El Art. 224 de la Ley ecuatoriana, en su primer párrafo, es idéntico al primer inciso del Art. 110 de la Decisión 344. Luego la ley contiene tres literales precedidos de una oración que indica que también se entiende usada la marca en los casos que aquellos describen; el primer literal es equivalente al segundo inciso del Art. 110 de la Decisión 344, relativo al uso de la marca sobre productos o servicios destinados a exportación; el literal b) reitera que el uso puede ser por un tercero autorizado, resaltando que la licencia podría no estar inscrita; y el literal c) es bastante curioso al validar la introducción al mercado de productos genuinos por parte de terceros. Revisemos el texto de esta parte de la norma:

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

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

- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y,
- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del *registro*.”

Finalmente, el último inciso del Art. 224 de la Ley es similar al último inciso del Art. 110 de la Decisión 344, variando algunas palabras, pero manteniendo lo esencial, respecto al uso del signo que cambie solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

El Art. 225 de la Ley, así mismo, es equivalente al Art. 111 de la Decisión 344, aunque no idéntico; esa norma confiere un derecho preferente a obtener el registro de la marca cancelada, a quien obtiene la resolución, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a que quede en firme la resolución, o que cause estado, según añade la Ley.

Por último el Art. 226 de la Ley es equivalente al Art. 112 de la Decisión 344, relativo a la renuncia total o parcial a los derechos derivados del registro.

Sin perjuicio de todo lo indicado en los párrafos anteriores, cabe señalar que las normas de la Ley lógicamente no hacen mención a la ‘oficina nacional competente’, reiteradamente señalada en las normas de la Decisión 344; más bien en la parte orgánica de la Ley, que creó el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y los órganos a los que confirió las diferentes atribuciones, se determinó que la competencia para conocer y resolver sobre una acción de cancelación descansaría en el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; veamos las normas:

“Art. 362.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y de Derechos de Autor, estarán integrados por tres miembros cada uno, designados por el Consejo Directivo del IEPI.

Los miembros de estos Comités durarán seis años en su cargo y deberán reunir los mismos requisitos para ser Ministro de Corte Superior (Corte

Provincial conforme se denomina en la Constitución del año 2008 y el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial).

El Consejo Directivo designará también los correspondientes vocales suplentes quienes reemplazarán a los principales en caso de ausencia *temporal o definitiva.*”

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

c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo *dispuesto en el artículo 277...*”

9. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Este nuevo Régimen común sobre Propiedad Industrial reemplazó a la Decisión 344, con vigencia desde el 1 de diciembre del 2000 y hasta la actualidad. Es la primera vez que el régimen de propiedad industrial se dicta como Decisión de la Comisión ‘de la Comunidad Andina’, pues las anteriores fueron emitidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que para esa época no había sido concebida aún como tal la Comunidad Andina, a pesar del desarrollo de los principios del Derecho Comunitario.

En este régimen se contemplan tres motivos de cancelación del registro de marcas: la cancelación por falta de uso –que interesa para este trabajo–, la cancelación por notoriedad, es decir, cuando al momento de solicitarse un nuevo registro ya existía un signo distintivo notoriamente conocido de un tercero con el que es confundible, y la cancelación por vulgarización, esto es, cuando el signo pierde su fuerza distintiva y al momento carece de la aptitud para vincular al producto o servicio con un único origen empresarial.

Cabe dejar anotado que la cancelación por notoriedad no se incluyó en el capítulo V, que lleva por nombre “De la Cancelación del Registro”, dentro del título VI relativo a las marcas; sino bajo el título XIII de los signos distintivos

notoriamente conocidos, dedicándole un solo artículo. Me permito transcribir dicha norma porque obviamente reviste interés cuando nos referimos a la cancelación:

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

Si bien no entraré en detalles relativos a esta causal de cancelación –como tampoco respecto de la tercera–, deseo destacar que es la única norma referente a cancelación del registro que contiene una remisión al derecho interno de los países miembros de la Comunidad Andina, el momento en que contempla la cancelación por esta causal en caso de que las normas nacionales lo dispongan⁹. En el caso ecuatoriano, sí está contemplada esta posibilidad en el Art. 222 de la Ley de Propiedad Intelectual.

También merece una nota especial otra norma del mismo capítulo en referencia, que igualmente alude a ‘cancelación’ bajo la causal de notoriedad; en este caso, curiosamente, no respecto de signos distintivos, sino de nombres de dominio o direcciones de correo electrónico:

“Art. 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener

⁹ Recordemos que el último inciso del Art. 108 de la Decisión 344, que ya contemplaba la cancelación por notoriedad, no tenía remisión al derecho interno, sino que obligaba directamente a todos los países miembros a aplicar esta causal de cancelación.

alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del *artículo 226.*”

A decir verdad, el autor no ha encontrado que se haya aplicado esta norma en Ecuador. Desde luego se confiere la atribución a una autoridad nacional competente, que debería estar definida en la legislación interna. En el caso de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, el literal c) del Art. 364 confiere la atribución al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales para tramitar y resolver la cancelación de derechos de propiedad intelectual, por lo que me inclino a sostener que las direcciones electrónicas y los nombres dominio no son derechos de propiedad intelectual sometidos a concesión o registro regulado por esa Ley. Luego, la pregunta que cabe es si entonces la competencia corresponde a un Juez común o si necesariamente se requiere la designación específica de una autoridad y obviamente al momento enfrentamos un vacío al respecto.

Solo un comentario adicional al respecto, en el sentido de que hay ocasiones en que se han inscrito como marcas los propios nombres de dominio y las direcciones de correo electrónico –así como números 1-800–, en cuyo caso estarían sometidas a la cancelación de registro que ya conocemos respecto de cualquier marca.

De igual forma dejaré mencionado –porque no es objeto principal de este trabajo– que el Art. 169 de la Decisión 486 es el único que se refiere específicamente a la cancelación por vulgarización, aunque le es aplicable el mismo procedimiento descrito por el Art. 170 de la propia Decisión.

Esta norma de la Decisión 486, relativa a la cancelación por vulgarización, es completamente novedosa en la evolución de la normativa ecuatoriana y andina relacionada con la cancelación, mientras que la cancelación por notoriedad ya estuvo contemplada en la Decisión 344. Empecemos revisando el primer inciso:

“Art. 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la

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

Cabe acotar que en el lenguaje común se suele hablar de ‘vulgarización’, aunque podría considerarse con mayor cuidado que no necesariamente equivale a los dos conceptos mencionados en la norma, esto es, que la marca se convierta en un ‘signo común’ o bien ‘genérico’ respecto de uno o varios productos o servicios; destacándose, también, que esta cancelación podría ser parcial, ya que la norma permite limitar el alcance del registro. Continuemos con una rápida revisión de los demás incisos del citado Art. 169 de la Decisión 486:

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

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

Solo a manera de comentario, que cierre esta referencia a la cancelación por vulgarización, debo anotar que son varias las condiciones requeridas por la norma, de manera simultánea, acumulativas, y sujetas a la demostración respectiva, para que proceda la cancelación por este motivo.

Volvamos a concentrarnos en la cancelación por falta de uso. El mencionado Capítulo V del Título VI contiene cinco artículos que regulan la cancelación por falta de uso, del 165 al 170, excluyendo el 169, que antes se revisó se refiere a la cancelación por vulgarización.

El Art. 165 mantiene casi exacto el texto del Art. 108 de la Decisión 344; básicamente mantiene el mismo período de falta de uso, de tres años, y que el uso puede corresponder a al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

No obstante, en el primer inciso del Art. 165 se encuentra una diferencia muy leve, ya que suprime la palabra ‘cualquier’ al mencionar que puede ser interpuesta por persona interesada; con ese cambio posiblemente hay quienes sostengan que la norma no quiere que ‘cualquiera’ esté legitimado –aún cuando la Decisión 344 de todas formas se refería a persona interesada–, y que la Decisión 486 es más estricta en esa exigencia; no comparto ese criterio. También hay un cambio el momento en que el régimen vigente señala que el uso puede provenir del titular, de un licenciatario y agrega ‘otra persona autorizada para ello’; esta diferencia es más relevante, ya que evidentemente fue más rigurosa la Decisión 344 al exigir una licencia, cuando el uso no sea directamente del titular, mientras que nueva normativa permite otras autorizaciones, aunque no estén especificadas.

Ese primer inciso del Art. 165 de la Decisión 486, también limita los casos en que puede interponerse la acción de cancelación como mecanismo de defensa, a solamente los casos de oposición basada en la marca no usada; mientras que la Decisión 344 lo permitía como mecanismo de defensa también frente a acciones de nulidad e infracción basados en la marca no usada.

Una novedad de gran importancia que se incorporó en el segundo inciso del Art. 165 de la Decisión 486, que no estuvo prevista en ninguno de los regímenes anteriores, es impedir que se persiga la cancelación durante los primeros tres años de existencia del registro. El texto exactamente dispone:

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

Por su parte, el tercer inciso del referido Art. 165, incorporó una reforma importante, que constituye un salto evolutivo al permitir la cancelación parcial del registro:

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”

El último inciso del Art. 165 de la Decisión 486, coincide con la esencia del penúltimo inciso del Art 108 de la Decisión 344, al impedir la cancelación cuando la falta de uso se deba a fuerza mayor o caso fortuito; el régimen vigente incorpora la expresión ‘entre otros’, lo que da a entender que no son los únicos motivos de excusa, aunque elimina la mención expresa del anterior régimen respecto a: “otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”.

El Art. 166 de la Decisión 486, coincide con el Art. 110 de la Decisión 344 en lo que respecta a cuándo se entiende usada la marca, incluyendo el uso solo para exportación y dejando a salvo el registro cuando se usa de forma diferente sin afectar el carácter distintivo del signo.

El Art. 167 del nuevo régimen se refiere a la carga de la prueba y los medios de prueba. Su contenido es algo similar al segundo inciso del Art. 108 de la Decisión 344 y sus numerales, excepto el tercero que se remitía a la legislación interna respecto de otras pruebas; la nueva Decisión de hecho simplificó muchísimo la mención de las pruebas y al final deja abierta la posibilidad de otros medios probatorios.

El Art. 168 concuerda con el Art. 111 de la Decisión 344, que confiere el derecho preferente para obtener el registro, a quien persiguió la cancelación de una marca. La incorporación del nuevo régimen fue establecer que ese derecho podría ejercerse no solo dentro de los tres meses siguientes a concluido el proceso de cancelación, sino también desde que se presenta la solicitud de cancelación.

Por último, el Art. 170 de la Decisión 486, relativo al procedimiento, contiene una modificación importante con relación al régimen anterior, pues el plazo de prueba se amplió a sesenta días, mientras que la Decisión 344 solamente regulaba un plazo de treinta días en el Art. 109.

10. Cuadro sinóptico.

A partir de la página siguiente consta un resumen gráfico sobre la forma cómo se trataron los diferentes aspectos esenciales en las sucesivas Decisiones vigentes en lo que hoy es la Comunidad Andina.

ASPECTO	Art DECISION 85	Art DECISION 311	Art DECISION 313	Art DECISION 344	Art DECISION 486
Motivos de cancelación	76 Registro que contraviene Arts. 56 y 58 de la misma Decisión	99 Falta de uso	98 Falta de uso	108 Falta de uso	165 Falta de uso; posible cancelación parcial
	77 Sanción por especulación, uso indebido en el precio o calidad de un producto	102 Podrá cancelarse el registro, cuando el titular renuncie al derecho	101 Se cancelará el registro, cuando el titular renuncie al derecho	108 Se cancelará el registro, cuando sea idéntico o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse	169 Se cancelará el registro o limitará su protección, cuando su titular ha provocado o tolerado que se convierta en signo común o genérico de uno o varios productos o servicios
				112 Renuncia total o parcial debe inscribirse	235 Si las normas nacionales lo disponen, se cancelará la marca idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse

ASPECTO	Art	DECISION 85	Art	DECISION 311	Art	DECISION 313	Art	DECISION 344	Art	DECISION 486
A petición de	76	De oficio o a petición de parte	99	Cualquier persona interesada	98	Cualquier persona interesada	108	Cualquier persona interesada	165	Persona interesada
Desde cuándo procede			99	Después de efectuado el registro	98	Después de efectuado el registro		Se entiende desde que se concedió el registro; no hay norma	165	Después de transcurridos tres años de concedido al registro
Competencia	76	Oficina nacional competente	99	Oficina nacional competente	98	Oficina nacional competente	108	Oficina nacional competente	165	Oficina nacional competente
Defensa			99	Previa audiencia del titular	98	Previa audiencia del titular	109	Notificación al titular y plazo de prueba de treinta días hábiles	170	Notificación al titular y plazo de prueba de sesenta días hábiles
Periodo de falta de uso			99	Cinco años consecutivos precedentes al inicio de la acción	98	Cinco años consecutivos precedentes al inicio de la acción	108	Tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción	165	Tres años consecutivos precedentes al inicio de la acción
Uso por parte de quien			99	El titular o el licenciataria	98	El titular o el licenciataria	108	El titular o el licenciataria	165	El titular, el licenciataria u otra persona autorizada
Lugar donde se ha usado la marca			99	En 'alguno' de los Países Miembros	98	En la Subregión	108	En al menos uno de los países miembros	165	En al menos uno de los países miembros

ASPECTO	Art	DECISION 85	Art	DECISION 311	Art	DECISION 313	Art	DECISION 344	Art	DECISION 486
Motivos justificativos de la falta de uso			99	Motivo justificado de la falta de uso sustentado en caso fortuito o fuerza mayor	98	Motivo justificado de la falta de uso sustentado en caso fortuito o fuerza mayor	108	Fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales	165	Motivos justificados, entre otros, fuerza mayor o caso fortuito
Procede como mecanismo de defensa			99	Frente a procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad	98	Frente a procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad	108	Frente a un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad	165	Frente a un procedimiento de oposición
Pruebas			99	Las que cada país establezca	98	Las que cada país establezca	108	Facturas, inventarios de mercancías certificado por auditor, cualquier medio permitido por la legislación del país	167	Facturas, documentos contables, certificaciones de auditoría sobre comercialización entre otros.
Carga de la prueba			99	A cargo del titular del registro	98	A cargo del titular del registro	108	A cargo del titular del registro	167	A cargo del titular del registro

ASPECTO	Art	DECISION 85	Art	DECISION 311	Art	DECISION 313	Art	DECISION 344	Art	DECISION 486
Qué se entiende por uso			100	Productos o servicios puestos en el comercio o disponibles en el mercado en cantidad y modo normal, de acuerdo con su naturaleza y modalidades de comercialización; productos para exportación	100	Productos o servicios puestos en el comercio o disponibles en el mercado en cantidad y modo normal, de acuerdo con su naturaleza y modalidades de comercialización; productos para exportación	110	Productos o servicios puestos en el comercio o disponibles en el mercado, en cantidad y modo normal, de acuerdo con su naturaleza y modalidades de comercialización; productos para exportación	166	Productos o servicios puestos en el comercio o disponibles en el mercado, en cantidad y modo normal, de acuerdo con su naturaleza y modalidades de comercialización; productos para exportación
Uso diferente			100	Respecto de detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo no da lugar a cancelación	99	Respecto de detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo no da lugar a cancelación	110	Respecto de detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo, no motivará la cancelación	166	Respecto de detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo, no motivará la cancelación
Derecho preferente			101	Si actor solicita el registro dentro de tres meses siguientes a que quede en firme la resolución	100	Si actor solicita el registro dentro de tres meses siguientes a que quede en firme la resolución	111	Si el actor solicita el registro dentro de los tres meses siguientes a que quede en firme la resolución	168	Podrá invocarse desde la acción y hasta los tres meses siguientes la resolución en firme

CAPITULO II

NATURALEZA JURIDICA DE LA CANCELACION DEL REGISTRO POR FALTA DE USO

1. Aproximación a la naturaleza jurídica de la cancelación por falta de uso

Los bienes protegidos por la propiedad industrial no están destinados a perpetuarse en el tiempo; incluso a nivel del derecho de autor, se encuentra que el derecho moral es imprescriptible y no limitado en el tiempo, pero los derechos patrimoniales se limitan a un período, que algunos incluso han calificado de ser 'más que razonable'. En todo caso, recordemos que las patentes de invención y de modelos de utilidad confieren una protección limitada en el tiempo, como lo es también para los diseños industriales, solo por mencionar algunos ejemplos. En cuanto se refiere a las marcas, también el derecho que confiere el registro es limitado a diez años, más allá de que el registro pueda renovarse sucesivamente; en el caso de los nombres comerciales, por su parte, recordemos que la protección se limita al tiempo mientras el mismo es utilizado¹⁰, aunque se contempla la posibilidad de registro también renovable por períodos de diez años¹¹.

Luego, además de la perspectiva de que el derecho puede tener un final, existen circunstancias en las que el mismo no puede subsistir, de manera

¹⁰ El Art. 191 de la Decisión 486 dispone: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”*

¹¹ Por su parte, los Arts. 193 y 196 de la propia Decisión 486, en su parte pertinente, disponen: *“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.” / “En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.”*

independiente de su período de vigencia. Entre estas últimas se inscribe la cancelación por falta de uso.

La cancelación del registro —en términos generales—, **es sencillamente una forma de extinguir el derecho**, desde el punto de vista sustantivo; y como acción es un mecanismo o vía legal, visto desde el aspecto procesal o adjetivo.

En el caso específico de la cancelación por falta de uso se refiere a un motivo superviniente, que atañe a razones de oportunidad y no de legitimidad, como se ha descrito por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“...con arreglo a un criterio material la cancelación obedece a exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial como a la *Administración*.” (TJCA Proceso 12-IP-97)

“...está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la ‘cancelación’, ‘revocación’ o ‘retiro’ de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente)” (TJCA, Proceso 28-IP-95)¹²

“Conforme a jurisprudencia emitida por este Tribunal, la cancelación de un registro marcario procede por “...dos motivos específicos, ambos —se insiste— de oportunidad o de conveniencia y, por tanto, necesariamente en manos de la Administración activa que si bien hace uso de ellas en ejercicio de función jurisdiccional (subsunción del hecho en el Derecho, enseñaba KELSEN), se encuentra implícita en la actividad administrativa y que por tanto le es ínsita...” (TJCA, Proceso 74-IP-2005 cita el proceso 15-IP-99)

¹² El texto menciona el Art. 108 de la Decisión 344, que contemplaba la cancelación.

Si bien el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en alguno de sus dictámenes de Interpretación Prejudicial ha vinculado la naturaleza jurídica de la cancelación con un mecanismo para compeler al titular a usar el signo, en realidad debo manifestar mi desacuerdo con esa posición, manifestada de la siguiente manera por el citado Tribunal:

“La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que no proceda la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación.”
(Proceso 22-IP-2005)

Como indiqué, no comparto esa forma de conceptualizar la cancelación, ya que no puede predicarse de la cancelación, como su esencia, que sea un medio coercitivo para que se cumpla con el uso de la marca. Mas, por el contrario, existe ciertamente un riesgo para el titular, pero no es la cancelación en sí misma la que busca compeler al uso, sino que la cancelación más bien es la consecuencia de no haberse usado el signo.

De manera que al contemplarse que en ciertas circunstancias un registro puede cancelarse, no se pensaba en obligar a que todas las marcas se usen, sino más bien en asumir la realidad de que no todas se usan –es un hecho– y que pueda eliminarse aquellos registros en los que el uso no se produzca, cuando alguien más lo requiera.

Sin perjuicio de lo anterior, la tercera conclusión del Tribunal en la misma Interpretación Prejudicial del Proceso 22-IP-2005 –antes citado–, es muy acertada al señalar lo que en realidad sería la naturaleza jurídica de la cancelación por falta de uso:

*“La cancelación de la marca por no uso **es una manera de extinguir el derecho sobre la misma**; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria, y de ser*

procedente, cancelar el registro. (...)” (Se subraya y resalta, lo que se considera medular)

Así también lo expuso en el proceso 74-IP-2005:

“La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma”¹³

Por último no comparto la visión, manifestada en algunas ocasiones, que conceptualiza la cancelación como una sanción. Cabe señalar que la legislación de la Comunidad Europea y por tanto la española prevén varias ‘sanciones’ por la falta de uso y por eso los Autores utilizan la palabra sanción. Robles Morchón, por ejemplo, indica que *“La sanción que establece la Directiva para la marca que no es utilizada efectivamente durante un plazo ininterrumpido de cinco años, es la de caducidad de la marca.”* Sin embargo, el mismo autor critica el uso de la palabra sanción, al indicar:

“No es este término muy conveniente, y quizá hubiera sido más oportuno hablar de «limitaciones» del derecho de marca, como se podrá comprobar por las características que las mencionadas «sanciones» del artículo 11 poseen.” (Robles, 1995, p. 182).

En Ecuador y la Comunidad Andina no se trata, pues, de que la Autoridad castigue a un infractor o a quien incumple su obligación para con un tercero¹⁴, ni se trata de un motivo de legalidad, sino de oportunidad. No obstante, Bentata (1996) por ejemplo, también habla de sanción:

“Los términos exactos utilizados por la Decisión No. 344 son los de una sanción por la falta de uso de las marcas, lo cual produce la cancelación “de su registro”. Estos términos no son recogidos en ningún instrumento legal en Venezuela, conocido por nosotros.” (p. 47)

¹³ Al final de la segunda conclusión de la misma sentencia del Proceso 74-IP-2005, se repite esta definición.

¹⁴ Más adelante analizo si es que realmente el uso de la marca es una obligación.

En mi opinión constituye la consecuencia de una situación prevista por la norma, mas no un castigo en sentido punitivo. Las sanciones o penas, que corresponden formalmente al Derecho Penal, en general no reportan un beneficio para un tercero –con excepción de las multas que alimentan el erario nacional–, mientras que en el caso de la cancelación por falta de uso, un tercero se encuentra interesado en incoarla porque le reportará una utilidad, como revisamos más adelante.

2. Respondiendo las interrogantes básicas.

Considero que para la delimitación de la naturaleza jurídica nos ayudarán las respuestas a algunas preguntas básicas que debería plantearse toda persona que se aproxime a conocer mejor lo que implica la cancelación del registro por falta de uso; el autor ha de señalar que en la literatura no ha encontrado que se haya utilizado esta herramienta didáctica de análisis.

Dejo señalado, sin embargo, que no ahondaré en este momento los pormenores del análisis de las normas que regulan esta vertiente de la cancelación en Ecuador y la Comunidad Andina en la actualidad, porque aquello es objeto de los capítulos siguientes.

Así que, sin más preámbulo abordo las interrogantes básicas:

2.1 ¿Qué es?

Esta primera pregunta quedó absuelta en el punto anterior, vale decir, la cancelación del registro por falta de uso es una forma de extinguir el derecho, ya que el derecho sobre la marca depende del registro; eliminado el registro, deja de existir el derecho exclusivo sobre la marca. Es una consecuencia de un hecho objetivo, que implica para el titular un riesgo, mas como debe ser iniciada necesariamente por un tercero interesado, no opera automáticamente.

Desde el punto de vista procesal, es un mecanismo al que se puede acudir, con el objetivo de obtener la extinción de un registro.

Como señalé antes, no concuerdo con quienes afirman que la cancelación es el mecanismo para hacer obligatorio el uso de la marca. De hecho, cuando una acción ya se ha presentado, el titular puede hacer vanos esfuerzos por iniciar el uso, pues si el signo no ha sido utilizado durante los tres años anteriores, deberá ser cancelado. Entonces, cuando la acción de cancelación entra en escena, en realidad no compele de forma alguna al titular a usar la marca. No es tampoco una sanción, sino más bien un camino para el tercero que obtendrá un beneficio en caso de que el resultado sea positivo respecto de la cancelación.

2.2 ¿Por qué?

Esta pregunta no es tan sencilla. No obstante, encuentro que sí ha sido indirectamente abordado por algunos autores el por qué de la acción de cancelación, al señalar que es necesario liberar los registros de las oficinas competentes de aquellas marcas que no justifican su existencia porque no han sido utilizadas efectivamente sobre los productos o servicios, o dejaron de identificarlos.

“Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro, se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación psicológica entre el signo y el producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca. También tiene un propósito práctico, que es el de descongestionar los registros que llevan las oficinas correspondientes, eliminando todas aquellas marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de nuevas marcas.” (Metke, 2001, p. 116)

En efecto, la doctrina ampliamente recoge el referido aspecto psicológico de relacionar un signo con un producto o servicio, que solamente ocurre cuando éstos se encuentran en el mercado. Luego, también se reconoce internacionalmente la necesidad de liberar registros que constituyen obstáculos comerciales.

“En la mayoría de países el propósito es descongestionar las Oficinas de Registro de Propiedad Industrial, manteniendo signos registrados que no son utilizados para distinguir productos, establecimientos o servicios, y que a modo de “dead wood”, según terminología norteamericana, duermen en los archivos impidiendo el registro de marcas similares o idénticas. El fundamento es, pues, práctico e inspirado en el buen orden y normal funcionamiento de los archivos públicos de la nación...” (Bentata, 1995, p. 48)

Esto es así porque varios autores coinciden al señalar que la marca únicamente existe como tal cuando está unida a un producto o un servicio, en tanto que si no hay esa utilización quedaría solamente en la categoría de signo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha acogido esa visión:

*“La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la **necesidad de consolidar la marca como bien material**, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa (“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y **esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria**. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente ‘en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca’.”* (TJCA, Proceso 22-IP-2005. Resaltados me corresponden)

Concepción Saiz García cita la exposición de motivos de la Directiva comunitaria europea acerca de la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, que señalaba:

“con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas por la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente usadas so pena de caducidad...” (Saiz, 1997, p. 34)

Luego la misma autora ya en sus propias palabras explica:

“Como más adelante veremos, el uso obligatorio se introdujo en los ordenamientos marcarios como remedio para evitar la saturación registral de meros derechos formales, como los de las marcas defensivas y de reserva. El monopolio sobre un elemento semiótico no debe mantenerse tan sólo con el pago de unas tasas. Antes bien, el derecho de exclusiva presupone el uso de la marca. Este derecho de exclusiva no puede ser tutelado indefinidamente sin que su titular lo utilice según el fin para el que le ha sido concedido.” (Saiz, 1997, pp. 37 y 38)

En lo personal iría más allá, en el sentido de que existe la cancelación no tanto por el interés en que hubiera demasiados registros o ‘saturación’ como dice la cita –porque teóricamente podrían extenderse indefinidamente, más todavía si la Autoridad es relativamente permisiva en cuanto a la concesión de signos similares a otros preexistentes–, sino porque se reconoce la necesidad de que un tercero no se vea obstaculizado de obtener un derecho –su propio registro–, debido a la existencia de un signo que no esté actuando verdaderamente como marca, en el sentido que en el momento dado no identifica el producto o servicio de interés. De allí que proceda la cancelación como acción directa y también como excepción y que siempre sea a petición de parte interesada y no de oficio.

De otra parte, se hablaría no solo de liberación del registro, sino, además, de liberación del mercado. Esto es así, porque un signo no utilizado constituye una barrera en el comercio, pues nuevos productos no pueden ser comercializados con signos similares.

No me alinee con el concepto de que la justificación reposa en la obligación de usar la marca, básicamente porque no es un mecanismo automático o ipso iure

de extinguir el registro, sino que procede puntualmente en el caso en de que un tercero interponga la acción, pues tampoco procede de oficio por parte de la Autoridad.

2.3 ¿Para qué?

La pregunta 'para qué la cancelación' debería responderse desde el punto de vista de quien interpone la acción, en tanto que se exige un interés ad causam como condición para interponer la acción, es decir, una legitimación.

Dicho en otros términos, si es que no existiera una finalidad o utilidad, no se justificaría cancelar un registro; pero tampoco me parece bien justificar esta acción en el resultado mismo, es decir, la finalidad no puede verse en el hecho de extinguir un registro, sino en la trascendencia o resultado ulterior que aquello puede generar.

Desde luego eso parecería conducirnos a una casuística interminable, pero al tratar de abstraernos de las peculiaridades de cada caso y extraer el común denominador, en realidad encuentro dos situaciones en las que converge cualquier acción de cancelación:

- O bien el accionante buscará obtener para sí la marca no usada, es decir, que deje de ser propiedad de un titular y pase a ser de otro;
- O bien buscará remover el obstáculo que significa la existencia previa de un registro, sea idéntico o similar, tanto para el caso de hacer viable un registro a su favor, como en el caso en que la utilización del signo podría suponer una infracción de aquel signo registrado y no usado.

En cualquiera de las dos hipótesis se podría aplicar la cancelación como acción directa. Así, por ejemplo, aquella persona que sabe de la existencia del registro anterior a favor de un tercero, primero plantea su cancelación para allanar el camino y luego solicitar el mismo registro, en ejercicio del derecho de preferencia que le confiere la normativa; y también, en otro ejemplo, en el caso

de que haya un signo similar con el que exista duda acerca de la posibilidad de confundirse la nueva marca proyectada, también el aspirante podrá precaver el posible conflicto y allanar el camino mediante la extinción del signo no usado, antes de presentar su propia solicitud.

Pero de igual forma, en ambos casos, puede plantearse la cancelación como excepción, es decir, como mecanismo de defensa. Así, siguiendo el ejemplo, cuando la solicitud de registro que ya se ha presentado es objeto de oposición de un tercero basado en un signo idéntico o en un signo similar, y entonces el solicitante del nuevo registro requiere remover el obstáculo, real o potencial, en tanto la Autoridad todavía no se ha pronunciado acerca de si considera que hay riesgo de confusión o de asociación; o podría hacerlo si ese signo es citado oficiosamente por la autoridad e incluso sirve de base para negar el nuevo registro. Y en cuanto al uso, no hablamos ya del conflicto entre una solicitud de registro y un registro vigente, sino del eventual o actual conflicto de quien ha iniciado el uso o planifica usar un signo que pueda constituir infracción respecto de otro previamente registrado.

Con seguridad podrá alguien cuestionar por qué menciono el último caso, si es que el actual régimen contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya no contempla la cancelación como excepción frente a acciones por infracción o nulidad basadas en la marca no usada –sino solo como mecanismo de defensa frente a una oposición–, como sí lo menciona aún la Ley ecuatoriana y en su momento lo establecía la Decisión 344. El hecho es que el accionante de la cancelación de todas formas puede tener esa finalidad y es jurídicamente legítima –porque no está prohibido, simplemente dejó de mencionarse expresamente–, y nadie puede impedirle ejercer esa acción como mecanismo de defensa. Cosa diferente es que, en términos procesales, la Autoridad no está obligada a suspender el proceso de infracción o de nulidad hasta que se resuelva la cancelación, y lógicamente al final de cada procedimiento, que seguirá por cuerda separada, el órgano competente deberá pronunciarse si procede cada pretensión.

“El instituto de la caducidad tiene como objetivo el facilitar la inscripción de marcas por quien realmente desea utilizarlas, eliminando aquellas que sin uso, obstaculizan el registro de otras.” (Zuccherino y Mitelman, 1997, p. 139)

Esta cita creo que es la que mejor describe lo que hemos señalado, la cancelación es un instrumento que permite eliminar obstáculos para el uso de signos distintivos, sea de los mismos u otros con los que pueda existir conflicto.

2.4 ¿Quién?

Esta pregunta puede dividirse en tres aspectos: quién puede interponer la acción, quién tiene la competencia para resolver y contra quién se interpone.

Las respuestas no ofrecen dificultad. No solo por el hecho de que hay normas que expresamente hablan al respecto, sino además porque, como ya se revisó al hablar del ‘para qué’, esta acción carecería de sentido si no hubiera una finalidad ulterior, y, como también se indicó, es un tipo de acción basada en un motivo de oportunidad y no de legalidad, correspondiendo la competencia a una Autoridad Administrativa.

Entonces, quién puede interponer la acción de cancelación es una persona que cuente con un interés y particularmente un interés en la causa, que revela una trascendencia de utilidad para el actor.

De otra parte, a quien corresponde declarar la cancelación es al órgano a quien se le confiere la competencia, que es de índole administrativo.

Decía que efectivamente hay normas que se refieren a estos puntos, ya que el Art. 165 de la Decisión 486 permite que la acción la interponga una persona interesada. Mientras que el propio Art. 165 menciona de manera amplia a la autoridad nacional competente, que en el caso Ecuatoriano es el Comité de Propiedad Intelectual, porque nuestra Ley en el Art. 364, entre otras atribuciones, confiere a dicho Comité la competencia para resolver las acciones de cancelación.

De otra parte, la acción de cancelación se interpone en contra del titular del registro, es decir, a la pregunta 'contra quien' se responde indicando que es respecto del propietario del registro. La notificación que le conmina al accionado a intervenir en el procedimiento, corresponde a la Autoridad. Luego, ciertamente no es obligatoria su comparecencia, pero la consecuencia será la falta de prueba de uso y con ello que se acepte la cancelación.

Puede suceder, eso sí, que entre el momento de interponerse la acción y el momento de notificarse, se haya producido una transferencia de la marca a un tercero, un cambio de nombre del propio titular, un cambio del domicilio del mismo o hasta del lugar que tiene señalado para recibir notificaciones, e incluso puede haber estado en trámite el registro de uno de esos hechos antes de presentarse la acción y el actor no tuvo posibilidad de conocerlos. En todo caso, aquellos particulares los tendrá registrados la Autoridad y por ende deberá proceder conforme a los datos que consten en los archivos, y particularmente del registro específico, al momento de disponer que se efectúe la notificación. Luego, si bien debe comparecer el nuevo titular, las pruebas deberán provenir de quien fue el titular del registro durante el período de relevancia, es decir, de los tres años anteriores al inicio de la acción. Así mismo, quien deberá comparecer es el titular, aunque bien puede hacerlo por medio de un apoderado, y debe presentar las pruebas relativas al uso directamente por parte del titular, o bien por un licenciario u otro tercero autorizado, conforme lo analizaremos más adelante; pero no significa que el licenciario será el accionado ni podrá contestar la acción por sí mismo, sino solo en caso de representar al titular con un poder adecuado.

Así como el actor debe comparecer legitimado en la causa, de igual forma la legitimación para la defensa del registro recae en el titular del registro impugnado, mientras que el origen de las pruebas y quién ha efectuado el uso, es una cuestión diferente.

2.5 ¿Cómo?

La acción de cancelación es en sí misma la vía, como se indicó antes, ya que

al mismo tiempo es la forma de extinguir el derecho y adjetivamente supone un camino procesal; también se revisó antes a quién corresponde resolver sobre la petición de un tercero interesado. Luego, la norma nos dice cuáles son los pasos a seguir, en el Art. 170 de la Decisión 486:

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

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

Entonces, el cómo se responde indicando que es necesario que la Autoridad procese la solicitud de un tercero interesado, notificándola al titular del registro o su representante, para que éste pueda presentar las pruebas de uso de su signo dentro de un término determinado; luego del cual el caso debe ser objeto del pronunciamiento decisorio que conste en un acto administrativo suficientemente motivado y notificado a las partes. Esta sería, en síntesis, la forma cómo se procesaría la acción de cancelación, pero es necesario resaltar que hay dos aspectos que requerirán mucho mayor detalle en la explicación del capítulo cuarto: lo relativo al objeto de la prueba, sus características y parámetros, por una parte, y por otra la valoración de esas pruebas por parte del juzgador.

2.6 ¿Cuándo?

Para responder esta pregunta debemos pensar en cuándo se cancela el registro, con relación a las circunstancias de procedencia, pero también debemos pensar en la temporalidad.

Empecemos por la segunda parte. Lógicamente la Autoridad adquiere la competencia para conocer el caso, no solo por tener la atribución legal, sino porque la acción ha sido puesta a su consideración por el tercero interesado y,

entonces, tendrá que pronunciarse una vez agotado el procedimiento descrito brevemente líneas atrás. Pero otro parámetro temporal para contestar 'cuándo', se encuentra en la propia norma del Art. 165 de la Decisión 486, que impide interponer una acción de cancelación durante los tres primeros años desde la concesión del registro:

“...no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.”

Ahora pasemos a describir cuándo procede la cancelación en el sentido de cumplirse las condiciones de la acción. Básicamente se requiere que no se hayan puesto en el comercio los productos o servicios especificados en el registro, o mejor dicho que el titular no llegue a demostrarlo, ni respecto de sí mismo ni de un licenciatario u otro tercero por él autorizado; esa falta de uso debe ser durante los tres años anteriores al inicio de la acción, y que no se haya producido el uso ni siquiera en uno de los países miembros de la Comunidad Andina; se requiere, así mismo, que tampoco pueda justificarse que la falta de uso se debe acaso fortuito o fuerza mayor. En caso de que la falta de uso afecte a uno o varios de los productos, se los eliminará del registro y por tanto quedarán excluidos de la protección de la marca.

2.7 ¿Dónde?

Esta pregunta también puede responderse desde dos puntos de vista. El primero es dónde se cancelará el registro, y la respuesta es en el país donde ha sido concedido, como no puede ser de otra manera; y lógicamente en el país del registro es donde deberá plantearse la acción, llevarse adelante el proceso y emitirse la resolución.

Sin embargo, no es excesivamente ingenua la pregunta, puesto que a pesar de mantenerse en vigencia el principio de territorialidad del derecho, para efectos de la prueba la norma comunitaria si amplía la posibilidad de que el titular solamente utilice el signo en uno cualquiera de los Países Miembros de la

Comunidad Andina, teniéndose por usada la marca aunque no lo sea en el país del registro objeto de la acción.

De allí, justamente, que el segundo punto de vista sobre la pregunta dónde, se relaciona con el lugar en que la marca es utilizada o, lo que resulta lo mismo, de dónde provienen las pruebas de uso. Como queda dicho, el uso puede ser en al menos uno de los países que forman parte de la Comunidad Andina, e incluso cuando se trate de un producto destinado solamente a la exportación, la comercialización se efectuará en países ajenos a la subregión andina.

3. Comparación y diferenciación de otras figuras jurídicas afines

Como sabemos, hay otras formas de extinción del registro de marcas y partimos de esta afirmación porque quedó dicho que la cancelación es una forma de extinguir el registro de un signo distintivo. Pasemos, entonces, a efectuar una comparación con esas otras figuras jurídicas.

3.1 La caducidad del registro

En el primer capítulo se revisó que la legislación de otros países –histórica o actual– denomina caducidad a lo que aquí conocemos como cancelación, aunque hay motivos adicionales de caducidad. Al mismo tiempo, el autor de estas páginas dejó señalada su opinión en el sentido que la cancelación se desprendió de aquella figura, pero trazó un camino propio y bien diferenciado en nuestra normativa.

La legislación vigente e incluso los precedentes históricos igualmente revisados antes, nos revelan que la caducidad se limitó a una forma de extinción del derecho cuando el registro no ha sido oportunamente renovado y si bien las normas, que se revisa enseguida, también aluden a la falta de pago de las tasas correspondientes, concluimos que ambos hechos confluyen en un solo motivo de caducidad, que es la falta de renovación. Revisemos las normas, primero la de la normativa comunitaria y luego la de la Ley ecuatoriana:

“Art. 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término

legal, incluido el período de gracia de acuerdo con lo establecido en la presente decisión.

Así mismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los *términos que determine la legislación nacional del País Miembro.*¹⁵

En efecto, conforme al Art. 153 de la misma Decisión 486, desde seis meses antes y hasta la fecha del vencimiento del registro puede solicitarse la renovación del mismo, y también se concede un plazo de gracia de seis meses a partir de dicho vencimiento. La misma norma determina que a la solicitud de renovación se acompañará el comprobante de pago de la tasa respectiva y que no se exige prueba de uso para la renovación.

De manera que, como ya indiqué, considerando que el pago de la tasa debe justificarse al momento mismo de solicitarse la renovación, entonces lo previsto en el segundo inciso del Art. 174 de la Decisión 486, antes transcrito, no constituye una causal diferente de caducidad.

“Art. 213.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original.”
(Ley de Propiedad Intelectual)

“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.” (Ley de Propiedad Intelectual)

Luego, el registro mantiene su vigencia dentro del plazo de gracia –conforme lo previsto en el mencionado Art. 153 de la Decisión 486 y el Art. 213 de la Ley de

¹⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Propiedad Intelectual—, lo cual no parece adecuado excepto si previera como condición que la renovación efectivamente se produzca, pues de lo contrario resulta que la marca no renovada también subsiste seis meses más allá del vencimiento y esto contradice que el registro se concede por diez años. En todo caso, la caducidad se producirá de pleno Derecho, lo cual evidentemente es una primera diferencia con la cancelación por falta de uso, ya que ésta requiere la resolución en firme de la Autoridad competente.

De allí mismo surge una segunda diferencia: mientras que la caducidad es un hecho que no requiere resolución alguna —aunque podría ser objeto de reconocimiento en un determinado caso—, la cancelación supone un procedimiento en el que se garantiza el derecho de defensa del titular del registro.

De otro lado, la voluntad del titular del registro incide directamente al decidir no efectuar la renovación del registro, mientras que si bien el titular puede decidir si utiliza o no una marca, su voluntad ya no será determinante el momento en que un tercero interpone la acción de cancelación.

Por último, como es evidente, para la caducidad por falta de renovación no tiene importancia alguna que la marca se haya usado o no; por lo que igual puede caducar una marca que se haya usado y siga usándose, como aquella que a pesar de estar registrada, no se haya usado nunca o se haya discontinuado su utilización. A quienes conocen la dinámica de las marcas, no les sorprende que hasta un registro de marca exitosa pueda dejarse caducar, por ejemplo porque el titular ya cuenta con el registro de un nuevo diseño de etiqueta o logotipo, o lo está solicitando, o porque los productos o servicios no son los de principal interés, es decir, podría tratarse de una marca defensiva. En todo caso, para la cancelación por falta de uso, evidentemente el uso es lo medular, no así para la caducidad del registro.

3.2 La renuncia al derecho

Otra de las formas de extinguirse un registro de marca, partiendo de los principios generales del Derecho y las normas básicas del Derecho Civil, es por

la propia voluntad del titular. No obstante, tratándose de un derecho que depende del registro, también la renuncia requiere una formalización y por tanto la norma comunitaria, así como la nacional, requieren que se inscriba.

Conviene señalar que la renuncia a mantener el derecho, es decir, que éste subsista, que además puede ser parcial como se revisa enseguida, no es lo mismo que la renuncia tácita o expresa que el titular puede hacer respecto de ejercer determinados derechos que surgen del registro, como puede ser el propio uso del signo, el accionar contra infractores o consentir que se registren signos similares, por ejemplo, presentando acuerdos transaccionales ante la Autoridad, no oponiéndose al registro de otros signos o no accionando su nulidad cuando podría hacerlo.

Cabe resaltar que la Decisión 486 separa claramente el Capítulo Quinto del Título VI – De las Marcas, respecto del Capítulo Sexto del mismo, este último referido a la renuncia al registro. La Ley de Propiedad Intelectual, en cambio, posiblemente por una errada técnica legislativa o quizá por no encontrar otro sitio donde incluir un único artículo al respecto –como lo hizo en su momento la Decisión 344–, incorporó la renuncia en la Sección IV del Capítulo VIII de la Ley, que es el relativo a la Cancelación del Registro. Revisemos las normas de uno y otro cuerpo normativo:

“Art. 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su *inscripción ante la oficina nacional competente.*” (Decisión 486)

“Art. 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos a favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen *del registro original.*” (Ley de Propiedad Intelectual)

Como vemos, las normas mencionan expresamente la inscripción, a falta de la cual se entendería inexistente la renuncia al derecho. No obstante, no se contempló procedimiento alguno y aunque la norma nacional en el caso de renuncia total se refiere a ‘cancelación del registro’, no debería implicar sino un acto registral, desde luego ajeno a controversia, que debería estar en manos del órgano administrativo encargado del registro, conforme a las atribuciones que confiere la Ley a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el Art. 359. No obstante, lo cierto es que en Ecuador en algún momento se produjo la interpretación de que la renuncia al registro debe someterse al procedimiento de cancelación ante el Comité de Propiedad Intelectual; aspecto que, desde luego, no se justifica en términos prácticos ni por el objeto mismo, que ya se indicó se reduciría a la constatación de no vulnerarse derechos de terceros y proceder con la inscripción, marginación o anotación en los registros y bases de datos respectivos. De hecho cabe preguntar si es que acaso la renuncia parcial, que supone limitar el registro a determinados productos o servicios, no merecería la misma atención que la renuncia total, pero a raíz de dicha interpretación, resulta sometida a un procedimiento diferente, ante una autoridad distinta.

En todo caso, nos corresponde ahora marcar las distancias existentes entre la renuncia al derecho y la cancelación por falta de uso. La primera diferencia es que la cancelación no depende de la voluntad del titular, sino que, muy por el

contrario, en general el titular no estará dispuesto a perder su registro. La voluntad del titular del registro solamente estará manifestada por su decisión de usar o no la marca, pero aquello no incide directamente en la voluntad ni del órgano administrativo que resolverá, ni en la del actor que persigue la cancelación, que en realidad es la que determinará que deba analizarse si es que el signo ha sido adecuada y oportunamente utilizado.

En el caso de la renuncia, la voluntad unilateral es la causa misma, en tanto que la cancelación tiene por causa la falta de uso en el período, lugar y forma correspondientes.

De otra parte, si bien en ambos casos se concluirá con una inscripción o marginación, la renuncia no supone un procedimiento complejo y especialmente es ajeno a una controversia, pues sólo intervendrá en el mismo el titular que renuncia y la Autoridad registral, pues la norma ni siquiera ha contemplado que intervengan terceros –más allá de que deba constatarse que no se afecten derechos de terceros o que éstos igualmente hayan manifestado su voluntad–; en tanto que la cancelación por falta de uso es un procedimiento que esencialmente supone controversia de dos partes que someten argumentos diametralmente contrarios a decisión de una Autoridad.

Debido a la curiosa interpretación ecuatoriana, encontramos que la renuncia total al derecho está sometida a decisión del mismo órgano administrativo al que le corresponde resolver la acción de cancelación por falta de uso; sin embargo, aquello no pasa de ser un dato anecdótico, ya que el procedimiento por simple lógica no podría comprender los mismos pasos o trayectoria procesal.

3.3 La nulidad del registro

La normativa comunitaria y nacional contiene normas específicas relacionadas con la nulidad del registro, como no puede ser de otra manera. No analizaré ahora en detalle los diferentes supuestos que contempla el Art. 172 de la Decisión 486 al remitirse a los Arts. 134, 135 y 136, porque no es el objeto principal de este estudio; no obstante, basta indicar que la nulidad implica que

en el proceso de registro se contravino una norma jurídica, bien sea de procedimiento o de fondo, es decir, respecto de la registrabilidad misma del signo; veamos la norma:

“Art. 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del *registro de la marca.*” (Decisión 486)

Por tanto, es claro que la nulidad está relacionada con la legitimidad del registro, que para el caso de la cancelación por falta de uso no tiene relevancia alguna.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, marcando la diferencia entre la cancelación y la nulidad:

“Desde un punto de vista exclusivamente orgánico, la cancelación atendiendo al órgano emisor de la misma, en cuanto procede

exclusivamente de la administración del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad provendría necesariamente de un órgano del poder judicial.

En cambio, con arreglo a un criterio material la cancelación obedece a exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial *como a la Administración.*" (TJCA, Proceso 12-IP-97)

Es así que se diferencia, primero, desde el punto de vista del juzgador, sin embargo hay que dejar señalado que en el caso ecuatoriano lo manifestado por el Tribunal Andino no es exacto, ya que la competencia para resolver sobre la nulidad –así como la cancelación–, en un primer momento está conferida a un órgano administrativo, como es el Comité de Propiedad Intelectual, conforme se desprende del Art. 227 de la Ley ecuatoriana; y luego, según el Art. 228 de la misma Ley, al Juez¹⁶ cuando ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión –norma que a su vez nos remite al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva–. Cabe, eso sí, cuestionarse si es que en realidad la declaratoria de nulidad debería ser una materia reservada a la Función Judicial, pero en opinión del autor, por efectos prácticos aquello debería evitarse, pues la excesiva demora de los procesos judiciales prácticamente se convierte en denegación de justicia y el titular ilegítimo de un registro se beneficiaría de los defectos de nuestro sistema, manteniendo por

¹⁶ La Ley de Propiedad Intelectual en principio había previsto que se creen Juzgados y Tribunales distritales de Propiedad Intelectual, en la décima disposición transitoria que fue objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad, porque no se previó correctamente que al Consejo de la Judicatura le correspondería crear dichos juzgados y tribunales, en lugar de la Corte Suprema de Justicia como decía la norma. Al mismo tiempo la Ley encargó la competencia a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; más tarde el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial eliminó incluso la posibilidad de que se creen los juzgados especializados en la materia y definitivamente otorgó competencia a la jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, se mantiene la inquietud acerca de quién debería conocer una demanda de nulidad absoluta, particularmente después de prescrita la acción de nulidad relativa; y a la fecha está pendiente el destino de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, que según el referido Código deberían pasar a ser parte de una Sala de la respectiva Corte Provincial.

varios años un registro hasta que se decida sobre su nulidad. En correlación hay que decir que, ciertamente, el conferir competencia a un órgano administrativo de mayor jerarquía, es correcto para la cancelación, no solo por el hecho de constituir un motivo de oportunidad y no de legalidad, sino además justamente por los efectos prácticos antes comentados.

Continuando con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo relativo al criterio material, efectivamente se debe distinguir la nulidad como un motivo de legitimidad, mientras que en la cancelación por falta de uso no se discute en absoluto si es que el registro se concedió de manera legítima y por el contrario se parte de la legalidad del mismo (presunción) y solo se revisa si el signo ha sido utilizado conforme a la Ley; no podría ser de otra manera, ya que en la situación más típica, quien interpone la cancelación busca obtener para sí el registro, y si es que el mismo fue ilegal para uno, también debería serlo para el otro.

“Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de conveniencia en el caso de la ‘cancelación’, y de exclusiva ilegalidad en la ‘anulación’, el que, conforme a las señaladas disposiciones comunitarias, distingue en definitiva ambas figuras jurídicas, criterio de distinción por cierto coincidente con la moderna doctrina jurídico-administrativa formulada al respecto.” (TJCA, Proceso 15-IP-99)

La Doctrina también ha mencionado la distinción de ambas figuras en cuanto al origen del hecho generador; así, por ejemplo, Daniel Zucherino y Carlos Mitelman (1997) han señalado:

“Nulidad y caducidad tienen en común que ambas provocan la supresión de los efectos inherentes a cierto derecho. Pero mientras en la ‘nulidad’ dicha supresión proviene de una causa contemporánea a la adquisición del derecho, la ‘caducidad’ se origina en una causa sobreviniente a la adquisición de determinado derecho.” (p. 138)

De otra parte, si bien en ambos casos estamos frente a procedimientos que suponen controversia entre particulares, sometida a la decisión de un tercero

imparcial, la cancelación solamente procede por acción interpuesta por una parte legitimada, mientras que nulidad se ha previsto que incluso pueda tramitarse de oficio, lo que implicaría que a quien persigue la nulidad no se le exija obtener un beneficio en particular o utilidad específica; así se infiere del Art. 172 de la Decisión 486, cuando establece que la acción de nulidad podría interponerse por cualquier persona.

Luego, los pasos procesales tampoco coinciden, porque la cancelación tiene regulado un período probatorio específico y diferente del que se aplica a las acciones de nulidad, aunque el resto de etapas pueden coincidir, como son la presentación del libelo inicial, su calificación, la notificación al titular y la necesidad de una resolución motivada. En Ecuador también se ha aplicado por igual en la acción de cancelación, como en los recursos administrativos, la norma que obliga a realizar una audiencia antes de resolver, en la que las partes exponen verbalmente, conforme lo previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Hay diferencia en los efectos que produce la cancelación, que en este aspecto se asemeja a la caducidad, pues el signo solamente deja de existir hacia el futuro, mientras que en el caso de la nulidad, el registro nulo implica que nunca tuvo existencia legítima –se reputa inexistente–, ya que los efectos de la anulación se retrotraen a la fecha misma de la concesión. En otras palabras, la nulidad conlleva un efecto retroactivo, que no existe en la cancelación por falta de uso –y de hecho tampoco en las otras vertientes de la cancelación–.

La acción de nulidad, cuando es por motivos relativos, está sujeta a prescripción, mientras que la acción de cancelación por falta de uso no está limitada en el tiempo, sino que siempre se analizan los últimos tres años de uso.

Finalmente, deseo hacer mención de una particularidad prevista en el caso de la cancelación y no en el de la nulidad; se trata de que la cancelación por falta de uso puede interponerse como mecanismo de defensa frente una oposición, y antes también estaba prevista como mecanismo defensa frente a una acción

por infracción o por nulidad (que la Ley de Propiedad Intelectual aún contempla), pero en el caso de la nulidad no se lo ha previsto. Como se mencionó antes, el hecho de que no esté expresamente contemplado en la norma comunitaria, de hecho no impide que se interponga la acción de cancelación por falta de uso como mecanismo de defensa, como podría también interponerse la acción de nulidad, pero el efecto evidente es que la Autoridad o Juez, según el caso, no deben suspender el proceso que está en su conocimiento, hasta que se resuelva sobre la cancelación o sobre la nulidad; aquello solamente ocurriría en el caso de la oposición cuando el solicitante del registro se excepciona con la cancelación. Sin embargo, cabe anotar que en innumerables casos, las Autoridades ecuatorianas de hecho –y sin pronunciamiento motivado– han suspendido el proceso o han dejado de resolver hasta que se decida sobre la cancelación o la nulidad.

3.4 La revocación o anulación del acto concesorio.

Los actos administrativos son susceptibles de impugnación tanto en la misma vía como por vía judicial; en el primer caso acudiendo a los recursos administrativos, que persiguen ciertamente la revocación o extinción del acto administrativo que puede ser la resolución que concede un registro. Así mismo, por vía judicial se puede impugnar la resolución de la Autoridad registral, persiguiendo que se declare su nulidad; en el Ecuador esta competencia está conferida a la jurisdicción contencioso administrativa. Estos medios de impugnación no son equivalentes a la acción de nulidad antes descrita, aunque pueda confundirse la finalidad en sí misma.

Desde luego, también hay importantes diferencias con la cancelación por falta de uso, en general las mismas revisadas en el acápite anterior.

En la acción de cancelación no se impugna el acto concesorio, sino que se solicita directamente la extinción del registro y sus efectos –como se revisó en la comparación anterior–, son hacia el futuro, mientras que la anulación del acto administrativo tiene efectos retroactivos. El órgano administrativo puede

ser el mismo –si la impugnación es judicial, no lo será–, pero la vía o procedimiento no es el mismo.

En este caso coinciden, eso sí, en requerir una parte legitimada, a diferencia de lo que ocurre con la acción de nulidad y también en que son procesos que involucran controversia entre dos partes. También como en el caso anterior, los motivos de la cancelación son de oportunidad, mientras que la impugnación del acto concesorio siempre será por motivos de legitimidad.

Finalmente, la impugnación está sujeta a prescripción, mientras que en la cancelación por falta de uso no existe prescripción.

3.5 La cancelación por notoriedad

Las otras vertientes o motivos de cancelación también merecen contrastarse con la cancelación por falta de uso. La primera de ellas es más común que la segunda –a la que me refiero en el acápite inmediato siguiente–, y consiste en la extinción del registro con efectos hacia el futuro –a diferencia de la nulidad–, cuando al concederse el registro ya existía un signo notoriamente conocido con el que éste es confundible. Así está contemplado tanto en la normativa comunitaria como en la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

“Art.- 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” (Decisión 486)

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

El motivo o causa de la cancelación es la principal diferencia, obviamente en el un caso se trata de la falta de uso y en el otro de la preexistencia de un signo

notoriamente conocido. El órgano competente es el mismo y también el procedimiento a seguir es igual. También en ambos casos la extinción surte efectos hacia el futuro y no de manera retroactiva como en la nulidad.

Un aspecto a destacar es que la materia de la prueba es claramente diferenciable, aunque haya quienes pretendan atribuir la calidad de notoria a una marca que solamente demuestra haber sido utilizada; en el caso de la cancelación por falta de uso, no se requiere demostrar un alto posicionamiento del signo, ni antigüedad o extensión de su conocimiento y tampoco prestigio, sino un uso razonable y acorde a la naturaleza del producto o servicio, eso sí, dentro de los parámetros legales que son objeto de estudio más adelante.

Hay que mencionar, también, que la norma comunitaria contempla la cancelación por notoriedad, siempre que la norma nacional lo permita; en el caso ecuatoriano, ciertamente la Ley de Propiedad Intelectual sí prevé esta posibilidad. Mientras que en el caso de la cancelación por falta de uso, la norma comunitaria es directamente aplicable de manera independiente de si la legislación local lo regula o no.

3.6 La cancelación por vulgarización

La segunda vertiente de la cancelación, con la que se desea contrastar la cancelación por falta de uso, es la denominada vulgarización, aunque en realidad la norma comunitaria se refiere a que la marca se haya convertido en signo común –necesario– o genérico:

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

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca

haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

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

Como se puede apreciar de la norma transcrita, en realidad este motivo de cancelación es complejo y exige la demostración simultánea de varios factores, en ausencia de los cuales –uno de ellos o todos–, no podrá resolverse favorablemente la cancelación. Quizá por ello es que en el Ecuador no se ha emitido aún una resolución que cancele un registro marcario por este motivo.

También en este caso tenemos que la diferencia fundamental está en la causa o motivo de la cancelación, pues de igual manera el órgano competente para resolver y el procedimiento son los mismos que en la cancelación por falta de uso. El objeto de la prueba, en cambio, es claramente diferente.

3.7 La prescripción

Se ha dejado para el final la figura de la prescripción, bajo el concepto de que ésta constituye un mecanismo para la adquisición o pérdida de derechos, que se produce por el simple paso del tiempo. Tiene en común, entonces, que supone una pérdida de derechos, como ocurre con la cancelación por falta de uso.

El simple paso del tiempo marca una diferencia diametral con la cancelación por falta de uso, ya que en ésta no solo se requiere un lapso de tiempo durante

el cual el derecho no se haya ejercido, sino que además no opera de pleno derecho sino que exige una resolución de autoridad, después de llevarse a cabo el procedimiento respectivo y siempre a instancia de parte interesada.

Cabe señalar, a propósito de la pérdida del derecho, que en lo que respecta al registro de una marca, hablamos del derecho a utilizar de manera exclusiva el signo y actuar contra terceros que vulneren esa exclusividad. La prescripción de todas formas no opera respecto del derecho de usar la marca, aunque sí pueden prescribir las acciones contra terceros infractores.

Pero además hay que recordar que el registro de un signo no es requisito para la legitimidad del uso de una marca y por ende el derecho al uso en sí mismo, haciendo abstracción de la exclusividad, no está sujeto a prescripción. Bien pueden existir, como de hecho las hay, marcas ampliamente utilizadas que no están registradas y en ese caso puede ser que el titular se encuentre desprotegido frente a posibles infracciones. Consecuencia de esto es que la eventual anulación, caducidad o cancelación de un registro, no significa por sí mismo que el titular no pueda usar el signo, aunque siempre estará expuesto a que terceros le inicien acciones si es que vulnera derechos ajenos.

Son aspectos diferenciables, entonces, que la prescripción no está sujeta a un procedimiento específico ni requiere la acción de un tercero –más frecuente será que la prescripción se alegue como excepción–; tampoco será el mismo órgano administrativo el que se pronuncie al respecto, aún cuando la prescripción en algunos casos sea objeto de resolución declarativa, no constitutiva del hecho; y la vía tampoco coincide.

CAPITULO III

ANALISIS DE LAS NORMAS DE LA DECISIÓN 486 Y DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, RELACIONADAS CON CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

En el capítulo primero de este trabajo se describieron los cuerpos normativos que a lo largo del tiempo han estado vigentes en el Ecuador, que contienen disposiciones relativas a la cancelación, y entre ellos los sucesivos Regímenes Comunes de Propiedad Industrial que han estado vigentes en lo que hoy es la Comunidad Andina y antes se conocía como Acuerdo de Cartagena. Se efectuó una revisión del marco jurídico vigente y sus antecedentes históricos, en lo que respecta a esta figura de la cancelación por falta de uso en Ecuador y la Comunidad Andina, aunque solo se dejaron mencionadas las normas y su contenido.

En esa parte de este trabajo se dejó anotado que la Ley de Propiedad Intelectual, promulgada en mayo del año 1998, en muchas de sus disposiciones recogió casi textualmente lo que ya regía en lo que entonces se denominaba Acuerdo de Cartagena, debido a que la Decisión 344 estuvo en vigor a partir del año 1994 y hasta diciembre del 2000 –aunque se publicó en la Gaceta Oficial en octubre de 1993–, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual partió de una base normativa que el país no debía contradecir con su propia legislación.

Luego, con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se introdujeron algunos cambios que provocaron que la ley ecuatoriana ya no sea totalmente equivalente a la norma supranacional.

Con esto en mente, a continuación revisaremos el contenido de las normas relativas a la cancelación por falta de uso, analizando simultáneamente lo que respecto a cada aspecto contempla el régimen comunitario y la ley ecuatoriana.

1. Estructura de la Ley de Propiedad Intelectual y ubicación de las normas relativas a la cancelación.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana de 1998, también conocida como

Ley 83, ha sido objeto de pocas reformas y una codificación, que es a la que citaré en estos párrafos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre del 2006. La misma se conforma con un título preliminar, un primer libro relativo a los derechos de autor y derechos conexos, un segundo libro dedicado a la Propiedad Industrial –que en su octavo capítulo se refiere a las marcas–; más adelante el tercer libro regula lo relativo a las obtenciones vegetales; el cuarto libro lleva el nombre ‘De la Competencia Desleal’, y algunas de sus normas fueron derogadas por la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado o también conocida como Ley de Competencia y quedan vigentes las normas sobre la protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual; luego, el libro quinto regula la tutela administrativa, cuyas normas deberían estar integradas al anterior, porque igualmente se refieren a protección y observancia, y éste debería ser el nuevo nombre de ese título una vez excluidas las normas de competencia desleal; el sexto libro está dedicado al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI; por último, un título final contiene las disposiciones generales, derogatorias y transitorias.

En este marco, la Ley de Propiedad Intelectual dentro del octavo capítulo del segundo libro, en la sección cuarta regula la Cancelación del Registro. Cabe dejar señalado que la Ley reserva otro capítulo para los nombres comerciales. La referida sección cuarta del capítulo ocho del libro segundo, contiene solo siete artículos –y uno de ellos se refiere a la cancelación por notoriedad–, pero enseguida veremos que son múltiples los aspectos de interés involucrados en esas pocas normas.

2. Estructura de la Decisión 486 y ubicación de las normas relativas a la cancelación.

Por su parte, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹⁷ contiene dieciséis títulos; el sexto es el relativo a las marcas y luego el décimo se refiere a los nombres comerciales. Revisemos los títulos en su orden:

¹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 600 del 19 de septiembre del 2000.

1. Disposiciones generales
2. De las patentes de invención
3. De los modelos de utilidad
4. De los esquemas de trazado de circuitos integrados
5. De los diseños industriales
6. De las marcas
7. De los lemas comerciales
8. De las marcas colectivas
9. De las marcas de certificación
10. Del nombre comercial
11. De los rótulos o enseñas
12. De las indicaciones geográficas
13. De los signos distintivos notoriamente conocidos
14. De la acción reivindicatoria
15. De las acciones por infracción de derechos
16. De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial

Luego, encontramos también disposiciones complementarias y transitorias.

Dentro del sexto título, el capítulo quinto se dedica a la cancelación del registro en seis artículos, que en realidad son pocos para los relevantes aspectos que deben considerarse en este tipo de procedimientos.

3. Condiciones de procedencia de la cancelación del registro.

Empecemos por revisar el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, solamente en su primer inciso:

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

procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con *base en la marca no usada.*”

Esta norma encuentra paralelismo en el primer inciso del Art. 165 de la Decisión 486:

“Art. 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos (sic) con base en la marca no usada.

Evidentemente esta parte de las normas citadas es clave y contiene varios de los aspectos neurálgicos:

1. Hay que dejar señalado que tanto la norma ecuatoriana como la comunitaria son imperativas al utilizar la expresión “cancelará”, de manera que no es potestativo para la autoridad, sino que es una obligación proceder así, cuando las condiciones se cumplen.

Esa forma verbal se aplica a un predicado –tanto de la acción verbal como de la acción jurídica–, que es el objeto de la acción: “el registro de una marca”.

En cuanto al sujeto de la oración, en la ley es tácito, pero es fácil notar que se refiere a la autoridad, que en el caso de la norma Andina si está mencionada en abstracto: “la oficina nacional competente”. Si bien la norma legal no menciona cuál es esa autoridad, no hay conflicto al respecto porque otra norma de la ley ecuatoriana confiere la atribución al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (Art. 364, literal c).

2. El segundo aspecto que se infiere, es el sujeto activo de la acción –de la acción jurídica–, pues prevé que la cancelación puede solicitarla, según la ley ecuatoriana, “cualquier persona interesada” y según la norma comunitaria una “persona interesada”; forma de expresión que también tiene trascendencia como revisaremos en el capítulo siguiente. A su vez, el sujeto pasivo de la acción –jurídica, no de la acción verbal– está sobreentendido, siendo el titular del registro o propietario del signo distintivo.
3. Al tiempo de mencionar el eje o motivo de la cancelación, que es la falta de uso, ambas normas señalan que ésta se haya producido sin motivo justificado; con lo que –resulta obvio–, tanto la norma ecuatoriana como la andina contemplan la posibilidad de motivos justificados de falta de uso.
4. Luego, están definidas en sentido negativo las condiciones de uso que deberían cumplirse para que la cancelación proceda; es decir, las normas enumeran lo que no debe ocurrir para que ésta se produzca. Primero, la norma ecuatoriana se refiere a quién debería haber usado (o no usado) la marca y menciona al titular (propietario) y como alternativa a un licenciataria, para luego establecer dónde puede haberse usado; mientras que la norma comunitaria pasa directamente a mencionar que el uso sea en “al menos uno de los País Miembros” y luego alude al uso por parte de quién, enumerando como alternativas: el titular del registro, un licenciataria u otra persona autorizada. En este aspecto encontramos una divergencia significativa, ya que la ley ecuatoriana no se refiere a “otra persona autorizada” para usar el signo.

También hay divergencia entre la norma ecuatoriana y la comunitaria, porque la primera además de mencionar el posible uso en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, agrega “o en cualquier

otro país con el cual Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia”.

A continuación las normas nacional y comunitaria establecen que el tiempo de falta de uso es de tres años consecutivos antes de iniciarse la acción de cancelación. A este respecto hay que destacar el uso de la palabra “consecutivos”, que es el calificativo que aplica a la falta de uso durante el mencionado período; al tiempo que debemos recordar que las condiciones están formuladas en sentido negativo, por lo que al transformar la formulación en positivo –para pensar en el uso y no en la falta del mismo–, sería equivocado aplicar el mismo calificativo para el uso continuo durante los tres años anteriores. De manera que es incorrecto pensar que el uso ha de demostrarse durante todo el referido período de tres años, permitiéndose que exista una interrupción de ese lapso, como será comentado de manera más amplia en el próximo capítulo.

5. Esta parte de las normas, como se puede apreciar, al mismo tiempo nos brinda pautas de valoración de la prueba durante el trámite de una acción de cancelación, ya que al transformar en positivo las condiciones revisadas, tendremos los parámetros de calificación del uso. Así, la demostración del uso tendrá como limitantes no solo la época (meses y años de uso de la marca) y el lugar donde se originen las pruebas, sino además quién ha realizado el uso o quién puede demostrarlo –más allá de que el titular del registro es quien deberá contestar la acción, y por tanto es quien deberá presentar las pruebas, pero su contenido podría revelar el uso efectuado por un tercero–.
6. La última parte del primer inciso del Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual menciona que la cancelación “también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.” En este punto difiere de

su equivalente en el Art. 165 de la Decisión 486, que solamente conserva la posibilidad de interponerla como mecanismo de defensa en un procedimiento de oposición. Curiosamente, parece haber sido un cambio de última hora respecto del texto de la Decisión 344 –cuyo texto se recogió en la ley ecuatoriana–, porque se mantuvo erróneamente el plural en la palabra “interpuesto” cuando solo se refiere a un procedimiento de oposición con base en la marca no usada.

Dejemos por un momento pendiente el resto del Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y revisemos el segundo inciso del Art. 165 de la Decisión 486, que contempla una condición no prevista en la ley ecuatoriana:

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

De manera que la norma andina impide interponer la acción dentro de los primeros tres años desde la concesión del registro. Debo subrayar que la norma nos obliga a contabilizar ese tiempo desde que se notifica la resolución que agote el trámite. Esto tendrá importancia particular en el Ecuador, porque la emisión del título suele diferir varios meses la formalización del registro y aún se duda de la existencia de éste cuando el título no se ha emitido, a pesar de que el nacimiento del derecho no depende del título sino de la resolución que concede el registro¹⁸ –más todavía, la norma comunitaria no habla de un título–

El llamado “título” no debe confundirse con el ‘registro’ propiamente dicho, ya que éste simplemente debería limitarse a la operación material de incorporar o anotar datos en libros, archivos o bases de datos de la administración u órgano registral, ya que una de las acepciones de ‘registro’ es justamente: “*Libro, a*

¹⁸ En efecto, el Art.152 de la Decisión 486 dispone: “*El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.*” Como vemos, la norma habla de la concesión, que no sería otra que la resolución a la que se refiere el Art. 150 del mismo cuerpo normativo.

manera de *índice, donde se apuntan noticias o datos*¹⁹, y respecto de ‘registrar’ la definición del Diccionario de la Lengua Española en algunas de sus acepciones indica:

“4. Transcribir o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad o los actos jurídicos de los particulares. (...)

*6. Anotar, señalar. 7. Inscribir en una oficina determinados documentos públicos, instancias, etc. 8. Inscribir con fines jurídicos o comerciales la firma de determinadas personas, o una marca comercial.”*²⁰

Luego, el título de registro no es otra cosa que una certificación acerca de que el registro efectivamente se realizó –en consecuencia, no pueden ser equivalentes, sino que la certificación o título debe ser posterior a que se ha hecho el registro o inscripción–. Con lo cual aparece claramente que la Autoridad no debería conservar como “registro” una acumulación de títulos a la que denomina “protocolo”, sino un índice numérico y categorizado en el que se vayan realizando las anotaciones; y en la era digital, los registros deberían ser anotaciones en un sistema informático adecuado. En todo caso, volviendo a la norma comunitaria, ésta claramente nos indica que los tres años en los que el registro estará a salvo, empiezan a contarse desde que se notifica la resolución de concesión que agota el trámite administrativo.

De otra parte, como se revisó en el capítulo primero, esta norma no estuvo presente en las Decisiones anteriores y aún podría parecer innecesaria, ya que no podría predicarse que una marca no ha sido utilizada durante tres años consecutivos, si el registro mismo no tiene esa antigüedad y si es que el titular no ha tenido lo que algunos denominan la ‘obligación’ de utilizar la marca.

¹⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, <http://lema.rae.es/drae/?val=registro>

²⁰ Estas definiciones aluden a la voz “inscribir”, por lo que nuevamente consultado el Diccionario de la Lengua Española, nos dice que inscribir es: “...4. *Tomar razón, en algún registro, de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes.*” Fuente: <http://lema.rae.es/drae/?val=registrar>

4. Posibilidad de cancelación parcial del registro.

Continuando con la norma de la Decisión 486, respecto del tercer inciso del Art. 165 tampoco se encuentra un equivalente en la Ley de Propiedad Intelectual, ya que recién este régimen contempla la posibilidad de la cancelación parcial, en los siguientes términos:

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”

Esta norma tiene una doble dimensión, por una parte exige del titular del registro que su marca se utilice para identificar productos o servicios determinados y no una generalidad o abstracción de los mismos; posiblemente con la intención de que también paulatinamente se evite la referencia tradicional a “todos los productos de la clase”. Por otra parte, no basta la demostración de que solo algún producto mencionado en el registro esté siendo identificado con la marca –como ocurría hasta el año 2000, bajo la vigencia de la Decisión 344–, ya que permite que el registro subsista aún cuando no todos los productos enumerados se hayan identificado, pero limitando su alcance real y no especulativo. De hecho, la norma manda, ordena a la autoridad, eliminar del listado de productos, todos aquellos que no hayan sido identificados conforme se desprenda de la demostración de uso, y solamente permite extender la protección a productos o servicios idénticos o similares a aquellos que hayan sido identificados.

De hecho la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 221 –reproduciendo el esquema de la Decisión 344–, tiene un sentido totalmente contrario a la posibilidad de la cancelación parcial que acabamos de revisar, y por tanto esta norma de la Ley ecuatoriana debe entenderse ‘desplazada’ por la más reciente

y contraria disposición comunitaria, de mayor rango legal, tornándose sencillamente inaplicable este texto legal:

“Art. 221.- No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro.”

5. Normas relativas a la prueba de uso.

A partir de su segundo inciso, el Art. 220 de la ley ecuatoriana enumera en tres literales cuáles pueden ser las pruebas para la demostración de uso de la marca:

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

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

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.”

Esta parte de la norma es similar al Art. 167 de la Decisión 486:

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

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la

regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías *identificadas con la marca, entre otros.*”

Como vemos, la norma comunitaria empieza con el mandato de invertir la carga de la prueba, que la Ley también contiene en el tercer inciso del Art. 220. Norma lógica, por lo demás, dado que los hechos negativos en términos generales no deben ser probados, como en este caso lo sería la falta de uso. Luego, tanto la norma ecuatoriana como la andina coinciden en mencionar como principal medio de prueba las facturas comerciales; debo resaltar que la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a facturas que “demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización”, y además subraya que dicha comercialización sea anterior al inicio de la acción.

Por su parte, como la norma de la Decisión 486 no contiene una enumeración, sino un texto corrido –separando los elementos por comas–, cuando menciona las facturas comerciales, los documentos contables y las certificaciones de auditoría, debemos entender que el complemento aplica por igual a esos tres elementos; es decir, aquello, esto y lo de más allá “que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización”, resultando un texto igualmente efectivo para subrayar que no basta como prueba de uso una venta menor o esporádica. No nos dice, eso sí, que el uso debe extenderse continuamente durante los tres años, como ya comentamos al señalar que la formulación negativa de la norma habla de ‘falta de uso’ consecutivo de tres años.

Luego, la norma comunitaria refleja que su contenido es ejemplificativo, al terminar con la expresión “entre otros”; por lo que no es un listado exhaustivo de medios probatorios. De allí que no haya contradicción alguna con la norma de la ley ecuatoriana, que además de las facturas comerciales, enumera con mayor precisión que la norma comunitaria, “los inventarios de mercaderías”, siempre que los mismos estén certificados por una firma auditora, y limitando su valor probatorio al hecho de que los mismos demuestren la regularidad y cantidad de la producción o venta, y también a condición de que sean anteriores al inicio de la acción. Esto último, desde luego, también tiene mucha

lógica porque mal podría una firma auditora certificar actualmente inventarios de productos de hace dos o tres años. Sin perjuicio de lo anterior, cabe dejar señalado que tanto la norma comunitaria como la nacional se refieren a mercaderías, es decir, a productos, lo que por sí mismo refleja que la demostración del uso de una marca de servicios reviste mayor complejidad, aunque las facturas comerciales también pueden revelar la prestación de un servicio.

Finalmente, la norma ecuatoriana menciona expresamente “cualquier otro medio de prueba idóneo”, dejando un margen amplio para la aportación de pruebas admisibles bajo la legislación ecuatoriana, aunque la mención de la palabra ‘idóneo’ claramente las limita al hecho que en realidad acrediten la utilización de la marca.

6. Motivos justificativos de falta de uso.

El cuarto inciso del Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual dice:

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

Norma que guarda armonía con el último inciso del Art. 165 de la Decisión 486:

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

Como ya revisamos, la parte inicial del Art. 220 de la ley ecuatoriana y del Art. 165 de la Decisión Andina, contemplan que la falta de uso puede deberse a un motivo justificado y en ese caso la cancelación no procede. Ahora las normas que acabo de transcribir, se refieren justamente a la demostración de estos hechos; de manera que hay otro tipo de prueba que puede presentarse en el trámite de la acción de cancelación, y es que tanto la norma ecuatoriana como la comunitaria aluden a la demostración de que la falta de uso se deba a fuerza mayor o caso fortuito. La Ley además incorpora otros dos motivos justificativos:

restricciones a las importaciones, por una parte, y requisitos oficiales de efecto restrictivo impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, por otro.

En este punto no me detendré en el Art. 222 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque no se refiere a la cancelación por falta de uso, sino a la cancelación por notoriedad. Más adelante se analizará el Art. 223 de la misma Ley, relativo al procedimiento.

7. Cuándo se considera usado el signo.

Luego de haber revisado la enumeración de posibles pruebas que efectúa la Ley y la Decisión 486, encontramos que el primer inciso del Art. 224 de la Ley describe cuándo se entiende usada una marca. Veamos:

“Art. 224.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”

La Decisión 486, por su parte, contempla exactamente lo mismo en el Art. 166, primer inciso:

“Art. 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”

Es llamativo que se haya mantenido intacto el texto del Art. 110 de la Decisión 344; como hemos descrito, la ley ecuatoriana recogió textualmente esa norma y por eso coincide literalmente con la disposición de la Decisión 486, que también la reprodujo.

Al igual que otras disposiciones ya revisadas, ésta contiene también elementos para la valoración de la prueba, en el sentido de que en Ecuador y la Comunidad Andina no se admite como usada una marca por el solo hecho de publicitarse o existir la virtualidad de comercializar un producto o servicio en la subregión –lo que adquiere mayor relevancia en esta época, en que el Internet oferta productos hasta el último rincón del planeta, con independencia del lugar donde se origina el contenido o donde se visualiza un sitio Web–; exige que aquellos realmente hayan sido puestos en el comercio y hayan estado disponibles.

Estamos frente a normas que agregan un adjetivo calificativo a la prueba, es decir, en Ecuador y la Comunidad Andina no basta demostrar un uso, sino que éste se sujete a ciertos parámetros, que en definitiva serán un uso regular y en volúmenes acorde a la naturaleza de lo que identifica la marca.

Eventualmente puede generar discusión el hecho de que la norma, en su parte inicial, alude a un pasado próximo, con la expresión “han sido puestos en el comercio”; pero luego utiliza el presente para decir que “están presentes en el mercado”, lo que claramente es una forma extendida de la acción al momento mismo de analizar un caso determinado y no necesariamente en los tres años anteriores al inicio de la acción. No obstante, dado que las normas anteriores describen a qué período deben referirse las pruebas, considero que no podría sostenerse que es suficiente un ‘uso actual’, si es que las pruebas no revelan el uso en el período de relevancia. Desde luego será injusto cancelar una marca que actualmente se encuentre en uso, pero la condición fundamental será que el uso haya iniciado antes de interponerse la acción de cancelación.

Los elementos adicionales de valoración de la prueba, claramente sentados con estas normas, son la ‘cantidad’ y el ‘modo’ que normalmente corresponde al tipo de producto o servicio, e incluso se subraya en la necesidad de atender a la ‘naturaleza’ del producto o servicio y sus propias modalidades de comercialización.

Luego, a partir del segundo inciso, el citado Art. 224 de la ley ecuatoriana describe tres casos especiales en los que la marca igualmente se entiende usada:

“Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

- a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y
- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del *registro.*”

Respecto de la primera opción se encuentra su equivalente en el segundo inciso del Art. 166 de la Decisión 486:

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

Es decir, el uso no solo significa comercialización de productos en el propio mercado o en el de otro de los países de la Comunidad, sino también la producción de los mismos para exportarlos. Es importante, eso sí, destacar que la norma también contempla que esta posibilidad se ajuste a las pautas antes revisadas, sobre la cantidad y el modo de comercialización acorde a la naturaleza del producto.

Lo previsto en el literal b) de la norma ecuatoriana se ajusta a lo contemplado en el Art. 220 de la misma Ley y en la parte inicial del Art. 165 de la Decisión 486, que permiten que el uso sea no solo por el titular, sino también por un licenciataria y hasta por un tercero autorizado. Cabe la duda acerca de si sería suficiente una ‘autorización’ no inscrita, aunque exista norma que obligue a

inscribir la licencia para que surta efectos frente a terceros²¹, pero en sentido contrario bien puede decirse que con esa palabra se alude a otro tipo de autorización y no necesariamente una licencia, con lo cual quedaría convalidada la aplicabilidad de la norma comentada.

El literal c) del citado Art. 224, en cambio, no estaría contemplado en las previsiones comunitarias, en cuanto se aplique al uso por parte de terceros que no hayan sido autorizados por el titular del registro; mas la situación cambiaría claramente en el caso de que los productos tengan un origen legítimo – controlado por el titular del registro o un licenciataria–, pero no hayan sido introducidos a un país de la subregión directamente por uno u otro, sino por terceros que no tienen directa relación con el titular.

Esta posibilidad más bien tiene relación con el agotamiento del derecho, de manera que beneficiaría un uso que no sea controlado por el titular del registro. En mi opinión esta opción es dable en la práctica y parece acercarse a la justicia, pero en realidad se aleja de lo contemplado en la norma comunitaria, porque parece un uso incidental y no voluntario por el titular o un tercero autorizado. En el capítulo siguiente procuraremos encontrar qué se ha dicho al respecto en la Doctrina, la Interpretación Prejudicial y las resoluciones de la Autoridad.

En el último inciso del Art. 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, se aborda otro aspecto que incide en las reglas de valoración de la prueba y es una variable que suele presentarse con frecuencia: cuando el signo utilizado no es exactamente el mismo que se encuentra registrado.

“No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue registrada sólo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.”

²¹ El segundo inciso del Art. 162 de la Decisión 486 dispone: *“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.”*

El tercer inciso del Art. 166 de la Decisión 486 se refiere al mismo punto, aunque el texto tiene una diferente disposición de los mismos elementos.

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

La última parte de la norma comunitaria es interesante, en tanto implica que no se modificará el registro como tal, aunque se demuestre que el uso de la marca no ha sido exactamente como se la ha inscrito, pero siempre bajo el concepto de que el carácter distintivo del signo se mantenga en sus elementos principales no alterados. Sostengo que esto es relevante, porque al haberse contemplado una cancelación parcial, y las normas también prevean una nulidad parcial del registro²², podría pensarse que se pueda limitar no solo en el listado de productos o servicios, sino también limitándolo a la forma como se utiliza el signo distintivo. La respuesta normativa es que esto no puede suceder, sino que al demostrarse el uso de la marca, el registro se mantendrá en tanto hayan variado solamente en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo (uso de la marca “telle quelle”).

8. Normas relativas al procedimiento.

El Art. 223 de la Ley de Propiedad Intelectual se refiere a varios aspectos del procedimiento, como podemos apreciar a continuación:

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

²² En efecto, el último inciso del Art. 172 de la Decisión 486, contempla: *“Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”*

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente *motivada*.”

Por su parte, la Decisión 486 también se ocupa del procedimiento de manera similar:

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

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo *cual notificará a las partes, mediante resolución.*”

Como vemos, ambas normas revelan un procedimiento sumario en términos jurídicos, es decir, de ágil tramitación. Lo primero es que la Autoridad no debería dilatar el inicio del trámite, sino que la norma compele a notificar inmediatamente al titular del registro, luego de recibida la solicitud de cancelación, y hace reposar esa obligación en la oficina nacional competente. Esta notificación se realiza al titular de la marca que al momento de iniciar el proceso aparezca como tal en el registro, aun cuando la demanda mencione a otro titular, por error del accionante o por desconocimiento de un cambio en el registro.

Al respecto también cabe advertir que, desde su concepción, estamos frente a una acción, en la que además el administrado no plantea su pretensión solamente respecto de la Autoridad –como sucede en un recurso administrativo o acción de nulidad–, sino que la misma compromete a otro administrado –el titular del registro–, a contestar la acción y por tanto se acentúa la característica de un procedimiento que involucra controversia entre dos partes; deseo resaltar que a pesar de ello, la norma habla de efectuar una ‘notificación’ y no una citación, como lo exigiría una concepción judicialista o civilista que no es compatible con los procedimientos administrativos.

El siguiente aspecto que contempla el procedimiento es el término para contestar la acción, que al mismo tiempo es un término probatorio, y que corre a partir de la notificación. En su duración tenemos discrepancia entre la norma legal y la comunitaria, debido a que hemos señalado que la Ley recogió prácticamente al pie de la letra las disposiciones de la Decisión 344. Desde luego prevalece la disposición comunitaria no solo por ser de índole supranacional, sino además por ser más reciente en el tiempo, que contempla un período de sesenta días.

La norma contempla que en ese término probatorio, el titular del registro puede hacer valer sus alegatos, presentar documentos y pruebas que crea conveniente; si bien la ley se refiere expresamente a la prueba de uso, hemos revisado que podría también demostrar otras situaciones.

Luego, el segundo inciso de las dos normas ratifica que se trata de un procedimiento abreviado, al contemplar que una vez concluido el término mencionado, se debe resolver sobre la cancelación o no del registro, y lógicamente esa decisión debe notificarse. La actual norma comunitaria no utiliza el calificativo 'motivada' para la resolución, pero creemos que su mención no es indispensable, ya que al menos en Ecuador la propia Constitución manda que toda resolución cuente con una motivación suficiente, a riesgo de considerarse nula de pleno Derecho, como también lo prevé el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Cabe subrayar, no obstante, que las normas citadas señalan expresamente que a lo que debe referirse la decisión es a la cancelación o no del registro, con lo cual obviamente debo concordar –pues anticipándome al análisis que corresponde al capítulo siguiente–, no cabe que el órgano administrativo juzgue sobre la procedencia o no de un potencial nuevo registro de marca, que además en Ecuador corresponde a otra Autoridad y será objeto de un trámite propio e independiente; así como tampoco cabe que se resuelva sobre elementos ajenos a este procedimiento específico, como puede ser la notoriedad de un signo, que no es objeto de discusión en una acción de cancelación por falta de uso.

9. Después de la cancelación.

Lo que sucede luego de cancelado un registro no está previsto en las normas, pero es evidente que si la competencia no la tiene el órgano registral –como ocurre en Ecuador–, debe disponerse que éste efectúe la marginación y anotación en los registros y bases de datos, acerca de que la cancelación se produjo. En el caso de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, normas que están fuera de la sección dedicada a la cancelación, prevén que la resolución que ponga fin al proceso pueda ser impugnada mediante recurso administrativo de reposición, y también puede serlo por vía de Acción Contencioso Administrativa, en el ámbito judicial –como todo acto administrativo–.

En efecto, el Art. 365 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone:

“Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que lo expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los Comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”

Para el actor, la cancelación confiere un ‘derecho’ especial que no se prevé en ningún otro caso: que pueda optar por el registro de la marca con un derecho preferente. Revisemos la norma de la ley ecuatoriana que así lo contempla:

“Art. 225.- La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga la cancelación.”

De manera similar la Decisión 486, dispone:

“Art. 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres

meses siguientes de la fecha en que la solución de cancelación quede *firme en la vía administrativa.*”

Es clara la diferencia entre ambas normas, aunque contemplan el mismo plazo dentro del cual se puede solicitar el registro, conservando el derecho preferente a obtenerlo, pues la Decisión 486 incorpora que ese derecho ya se puede invocar desde que se presenta la solicitud o demanda de cancelación.

10. Renuncia al registro

El Art. 226 de la Ley de Propiedad Intelectual en realidad no se refiere a cancelación por falta de uso. Esta norma establece la posibilidad que tiene el propietario de renunciar al registro, de manera total o parcial y que ésta debe inscribirse para surtir efectos.

“Art. 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará al registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos a favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado *tal acto al margen del registro original.*”

Lo curioso, ciertamente, es que la norma dispone que con la renuncia total se debe ‘cancelar el registro’, que es el único indicio posible que condujo a la Autoridad ecuatoriana a generar un trámite ante el Comité de Propiedad Intelectual para admitir la renuncia a un registro, en lugar de que sea una inscripción sencilla en manos de la propia autoridad registral, vale decir, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Paradójicamente, resulta que si la renuncia es parcial, no se trata de cancelación y por ende aquello sí permanecería en el dominio de la autoridad registral, que simplemente limitaría el listado de productos o servicios. Debo señalar, desde luego, mi desacuerdo

con la interpretación de que la renuncia total merece un trámite complejo o que amerite ser conocido por el Comité de Propiedad Intelectual. En todo caso, la norma prevé que no se admitirá la renuncia en caso de que existan derechos de terceros que puedan ser afectados –como podría ser una licencia–, salvo que se cuente con el consentimiento de ese tercero.

Por su parte, la Decisión 486 separó adecuadamente lo relativo a la renuncia al registro en un capítulo separado. Como ya mencioné, resulta curioso que la Ley efectúe un tratamiento conjunto de la cancelación y la renuncia, cuando son figuras diferentes.

11. Normas sobre los otros signos distintivos.

Antes de referirme a otros signos distintivos, me parece necesario resaltar el segundo inciso del Art. 153 de la Decisión 486:

“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.”

La última parte de esta norma tiene directa relación con la renuncia parcial al derecho, en cuanto menciona la limitación de productos o servicios contemplados por el registro. Mas, lo que deseo resaltar es que la norma proscribiera la exigencia de prueba de uso para proceder con la renovación.

Luego, el Art. 156 de la Decisión 486 describe algunos casos de los que se considera uso de una marca, pero cabe advertir que la misma norma dispone que aquello será para efectos de lo previsto en los literales e) y f) del Art. 155, es decir, lo que se consideraría infracción a un signo distintivo notoriamente conocido.

En el título séptimo, la Decisión 486 regula los lemas comerciales, previendo en el primer inciso del Art. 175 lo siguiente:

“Los Países Miembros podrán registrar como marca, los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.”

Básicamente debo resaltar que la norma permite registrar los lemas como marcas, es decir, el registro es igual y si bien el Art. 179 dispone que son aplicables “en lo pertinente” las disposiciones relativas a las marcas, la verdad es que no hay norma que diferencie el registro en sí mismo y por ende éste podría cancelarse como cualquier registro de marca.

Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual en el tercer inciso del Art. 194 es igualmente claro en el sentido de que los lemas comerciales se registran como marca:

“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.”

En mi concepto la única diferencia considerable entre el lema comercial y la marca, respecto de la subsistencia del registro, está prevista en el Art. 178 de la Decisión 486:

“Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.”

Luego, en realidad el capítulo que trata los lemas comerciales no contiene disposiciones específicas relativas a cancelación del registro e incluso al uso, pero puede anticiparse que en caso de cancelación de un registro de marca, esta alcanzará también a los lemas comerciales que estén asociados a ella, mientras que el registro del lema es susceptible de cancelación por sí mismo.

El siguiente título de la Decisión 486, el octavo, regula las marcas colectivas y tampoco contiene norma alguna relativa a la cancelación, por lo que es suficiente la remisión que efectúa al Título de las marcas:

“Art. 184.- Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente decisión.”

En la Ley de Propiedad Intelectual, el último inciso del Art. 194 contempla de manera superficial las marcas colectivas, sometiéndolas en general a las normas de marcas²³.

“Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.”

En seguida, la Decisión 486 regula las marcas de certificación, para las cuales tampoco existe una norma expresa sobre la subsistencia del registro. En cuanto al uso en sí mismo, el Art. 188 sí prevé algo especial:

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

Luego, si bien el Art. 189 igualmente se remite a la aplicación para las marcas de certificación de las disposiciones del Título de las marcas de la Decisión 486, en principio el citado Art. 188 podría modificar la posibilidad de perseguir su cancelación, toda vez que no solo exonera al titular de la obligación o carga de usar la marca, sino que le impide hacerlo, ya que el propietario constituye una entidad que certifica determinadas características de productos de terceros y la marca no identifica sus propios productos. No obstante, para este caso se aplica perfectamente la norma relativa al uso por parte de terceros autorizados, bajo cuyo amparo es perfectamente exigible que haya una utilización del signo.

²³ No obstante, el Art. 203 de la Ley ecuatoriana enumera la documentación adicional que debe presentarse con una solicitud de registro de marca colectiva.

Más adelante, el Título décimo de la Decisión 486 regula los nombres comerciales. Entre sus normas encontramos varias que aluden al uso, ya que es básico recordar que este Régimen de Propiedad Industrial es muy claro al hacer depender la subsistencia del derecho, directamente del uso del nombre comercial.

“Art. 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

Así también, la Ley de Propiedad Intelectual protege al nombre comercial por el uso y no por el registro, y éste lo prevé como optativo.

“Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal *registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.”*

Hay que resaltar que, a partir de la promulgación de la Decisión 486, no cabe considerar vigente el requisito mencionado en el segundo inciso de la norma transcrita, en cuanto se refiere a un uso de al menos seis meses; esto es así porque acabamos de revisar que la norma comunitaria otorga protección al nombre comercial desde el primer uso. Luego el último inciso desataca que si bien puede registrarse –y el efecto es una presunción a favor del titular–, el derecho se adquiere por el uso.

Como vemos, estas normas no darían lugar a cancelación, pues el derecho al uso exclusivo simplemente se extingue frente a la falta de uso. No obstante, la cuestión parece no ser tan sencilla cuando efectivamente existe un registro – que además tiene un plazo de vigencia–, en tanto las normas también permiten

dicho registro con un efecto declarativo (no constitutivo del derecho), que no es obligatorio sino facultativo y aunque se insista que el derecho solamente dependerá del uso; veamos:

“Art. 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Art. 191.”

Además, tanto la última parte del primer inciso del Art. 195, como el último inciso del Art. 198 de la misma Decisión 486, prevén que los Países Miembros pueden exigir prueba de uso del nombre comercial, al momento de registrarlo, en el primer caso, y al momento de renovar el registro, en el segundo.

Es necesario que revisemos lo que contempla la Ley ecuatoriana, y la respuesta es que el Ecuador optó por no exigir prueba de uso para efectos del registro y tampoco para la renovación.

Sin embargo, la posibilidad de que existan registros causa otra dificultad, ya que pueden existir muchos nombres comerciales registrados, generando una presunción a favor del titular, cuando en la práctica no se hubieran utilizado o eventualmente hayan dejado de utilizarse. Quizá este hecho ha determinado que en la práctica en Ecuador se haya cancelado registros de nombre comercial, como revisaremos en el capítulo siguiente.

Por otra parte, es notable que la Decisión 486 ya no contiene una remisión amplia a las normas relativas a las marcas, sino que el segundo inciso del Art. 192 solamente hace aplicables a los nombres comerciales los Arts. 155, 156, 157 y 158.

CAPITULO IV

ELEMENTOS MEDULARES DE LA CANCELACION POR FALTA DE USO, SU TRATAMIENTO NORMATIVO, DOCTRINARIO Y EN RESOLUCIONES

En los capítulos anteriores se ha revisado las normas en su evolución y su contenido, además de comprender las diferentes aristas que nos ubican en el sentido y alcance de la cancelación por falta de uso; sin embargo, ha quedado en evidencia que a pesar de ser un tema regulado en pocas normas, son múltiples y de variada índole los elementos que conforman este mecanismo de extinción de los derechos marcarios.

A continuación revisaremos, de manera independiente de su ubicación en la secuencia del articulado de los cuerpos normativos, los que aquí se denominan ‘elementos medulares’ de la cancelación por falta de uso, vale decir, puntos clave o neurálgicos, y aspectos que pueden generar inquietud o controversia en su interpretación y en su aplicación práctica, reflexionando sobre ellos y analizando cómo ha sido su tratamiento.

Para efectos prácticos de la cita de diversas normas, en este capítulo mencionaré en lugar de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, simplemente “Dec. 486” y en lugar de la Ley de Propiedad Intelectual, “LPI”.

1. Obligación de usar la marca o carga.

El autor de estas páginas no comparte la extendida afirmación de que el uso es una obligación. Más bien, es una posibilidad y ante todo un derecho (a usar la marca de manera exclusiva, es la esencia del registro de marca); se convierte para el titular en una necesidad, pues en ausencia de uso, lo que existe es un riesgo de que pudiera interponerse una acción de cancelación.

Sin embargo, no es descabellado pensar en un alto porcentaje de probabilidades de que el signo siga existiendo a pesar de no haber sido usado; si es así, hasta que un tercero interponga expresamente una acción de

cancelación, el incumplimiento de la supuesta obligación de uso no habrá traído ningún tipo de consecuencia para el titular.

Luego podría suceder que, con más frecuencia, marcas no usadas caduquen por no renovarse, que extinguirse como consecuencia de una acción de cancelación. Posiblemente esto se deba –hay que decirlo–, a que al menos en Ecuador se ha complejizado un mecanismo que debería ser de fácil acceso, más objetivo y de ágil de resolución.

Hay que reconocer, como decía, que un sector mayoritario de la Doctrina habla de la ‘obligación de usar’ la marca; en unos casos como un principio y en otros casos, sin señalar una disposición normativa, lo infieren como una obligación que impone el propio sistema.

En el primer grupo encontramos al venezolano Bentata (1996), cuando explica: *“Dicho principio ha sido acogido por un mayor número de importantes países con interés particular en materia de marcas: entre ellos Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Suiza, Alemania y Estados Unidos, principalmente.”* (p. 46)

En el segundo grupo, parte de los autores ubican al sistema español –y por ende el de la Comunidad Europea–, de la siguiente manera:

“Con no menor énfasis, aunque menos detalladamente, se pronuncia la Ley española en su Preámbulo, al explicar que el uso obligatorio de la marca registrada es una institución que se venía haciendo necesario introducir en el derecho de marcas, de tal manera que se pudiera aproximar la realidad del Registro a la realidad del mercado al conseguir la erradicación de gran número de marcas que registradas, pero no usadas, suponían un serio obstáculo para que las nuevas marcas accediesen al Registro.” (Robles, 1995, p. 173)

Lo que sucede es que, en España por ejemplo, parece ser mucho más cotidiano que el solicitante de una nueva marca que sufre oposición, exija que el opositor demuestre el uso ante la Autoridad, o lo interponga como excepción en una causa por infracción; con lo cual la prueba de uso se convierte en una

exigencia más frecuente. Recordemos que en nuestro sistema también se ha previsto la cancelación como excepción frente a una oposición²⁴, con el inconveniente de que se tramita por cuerda separada y ante otro órgano administrativo; aquello, unido a la exigencia del pago de una tasa oficial de elevado valor y la demora en este tipo de procedimientos, desestimula que haya un elevado número de casos en los que se ejercita esta posibilidad; y por ende tampoco se obtienen las finalidades descritas en las citas que ahora se recogen.

1.1 El uso obligatorio como base del sistema, sustentado en la finalidad y la utilidad.

La doctrina en general se refiere más a la justificación de que exista la referida obligación o, mejor, que hay suficientes razones para extinguir los registros de las marcas no usadas y es conveniente desde diversos enfoques. Así, por ejemplo, Concepción Saiz (1997) explica: *“Este derecho de exclusiva no puede ser tutelado indefinidamente sin que su titular lo utilice según el fin para el que le ha sido concedido”* (p. 38)

“La obligación de usar la marca registrada constituye una de las piedras básicas de los modernos sistemas de marcas. La importancia y relieve de esta carga es, además, directamente proporcional al principio que se adopte respecto al nacimiento del derecho sobre la marca. En los sistemas de puro registro, como es el caso del sistema español de marcas en el que se consagra de forma inequívoca el principio de la inscripción del signo en el Registro, la obligación legal de usar la marca constituye un mecanismo imprescindible para aproximar el contenido del Registro a la realidad del mercado.” (Casado, A., 2003, p. 387)

Hay algunos autores que dan a entender que se trataría de una obligación implícita, casi natural e inmediatamente surgida del registro, que a su vez justifique su existencia:

²⁴ La Decisión 486 ya no la cataloga como excepción en procedimientos de nulidad y de infracción basados en la marca no usada.

“La adjudicación de la marca da lugar al nacimiento para el titular de una serie de derechos, pero también le supone determinadas obligaciones conectadas con las funciones que la marca cumple. (...) se pretende que la marca cumpla en el mercado la misión que le es propia potenciando con ello el progreso económico.” (Mateo y Díez, 1996, p. 89)

Begoña Cerro (2003) cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Sección Quince, del año 1999, que justifica la obligación de usar la marca con base en un ‘comportamiento debido’:

“...como el derecho de marcas protege, no sólo el interés privado de quien la inscribe a su favor, sino el general de los consumidores, éste obliga al titular a un comportamiento debido consistente en el uso obligatorio de la marca registrada y ello, para lograr su consolidación como un bien inmaterial y para procurar la adecuación entre la realidad registral alcanzada con la inscripción y la realidad social que ha de lograrse con su efectiva utilización en el mercado...” (p. 574)

Se ha teorizado sobre la obligación de usar la marca, aunque no necesariamente se aluda a una norma –aún respecto de otros países– que establezca la obligación como tal:

“Hay un interés social evidente en torno al empleo de la marca, para su satisfacción los poderes intervienen exigiendo algo obvio, a saber, que la marca se use, y que no se haga de ella un empleo torticero y especulativo como sucede en el Derecho público, con las denominadas ‘concesiones en cartera’” (Mateo y Díez, 1996, p. 89).

Sobre su razonabilidad no cabe duda, pero aquello no significa que –por razonable que sea–, el uso sea una obligación, en lugar de, dado el caso de cuestionarse su uso, una ‘circunstancia impeditiva’ (si cabe la extensión del término, para algo que no lo vuelve nulo, pero puede generar otros efectos).

“Una de las condiciones más relevantes para conservar el derecho de marca ya adquirido es la del uso efectivo de la misma. La finalidad

perseguida es adecuar la apariencia a la realidad del mercado, haciendo coincidir en lo posible la protección jurídica de las marcas con aquellas que efectivamente operan en el mercado como tales; de este modo, se consigue un efecto simplificador que permite reducir el número de marcas registradas y, consiguientemente, los potenciales conflictos entre las mismas; al reducir el número de marcas, quedan libres signos susceptibles de ser apropiados por otras personas, resultado no desdeñable habida cuenta de la saturación de designaciones existente en *algunos sectores comerciales.*” (Robles, 1995, pp. 30 y 31)

La Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, en la Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, explica lo siguiente:

“En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa ha manifestado que la finalidad esencial de la carga del uso de la marca es la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. (Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984).”

Vemos, entonces, que en la Subregión se empieza a reconocer al uso como una “carga”, sin que se modifique la finalidad prevista de extinguir registros marcarios que no merecen subsistir, por no haberse utilizado efectivamente.

1.2 El uso con relación a la ‘vida’ de la marca.

Son varios los enfoques que coinciden en la necesidad de que las normas contemplen la eliminación de registros de signos que no tienen la vida real de una marca.

“Como ha destacado Fernández Novoa, el uso obligatorio del signo cumple unas funciones de gran importancia para la marca. En primer lugar, con el uso la marca se consolida en el mercado como bien inmaterial y esto se produce cuando la unión entre el signo y el producto penetra en la mente de los consumidores. En segundo lugar, el uso obligatorio de la marca produce una adecuación entre los signos

registrados y los que realmente se usan en el mercado. Finalmente, la caducidad por falta de uso de la marca libera los signos para que éstos *sean utilizados por otros empresarios.*” (Llobregat, 2002, p. 145)

Se habla, entonces, de la consolidación de la marca, ya que se dice que el signo no usado todavía no adquiere la calidad de marca –a pesar de su registro–; la vida real de la marca, o su contrario, la inexistencia comercial del signo, genera efectos prácticos que están determinados por el uso de la misma:

“El fundamento de esta obligación de usar la marca registrada radica en el hecho de que este signo, en cuanto sirve para diferenciar productos y servicios en el mercado, no existe realmente en tanto que marca hasta que no se introduce en el mercado y es aprehendida por el público de los consumidores. Sólo el uso real y efectivo de la marca sobre los productos o servicios que distingue permite que la misma cumpla sus funciones y surja y se consolide como marca. Es por este motivo que en la actualidad el sistema español de marcas, al igual que las más modernas legislaciones nacionales han instaurado el sistema de uso obligatorio de marcas como uno de los mecanismos de consolidación del signo. Si se usa la marca se consolida y, en consecuencia, se conserva o mantiene el derecho de exclusiva.” (Casado, 2003, p. 387)

También se ha hecho referencia al principio del ‘mínimo uso’; así por ejemplo, el ecuatoriano Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba, manifiesta:

“Este principio exige que una marca se use mínimamente.

Su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca: una marca no usada, es un signo sin producto, sin público y, consecuentemente, sin fuerza distintiva. Si nunca se la usó, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usó, pero dejó de usársela, es una marca disuelta. Por eso, la disolución opera ipso facto, aunque los efectos jurídicos se generen ipso iure en una fecha determinada, y la declaración *de la caducidad sea realizada con posterioridad.*” (p. 29)

1.3 El uso como ‘carga’ que determina la subsistencia del derecho, frente a la ‘sanción’ por falta de uso.

Saiz (1997) explica que según Schricker “...*la obligación de usar la marca no es una obligación strictu sensu sino que se trata más bien de una carga (eine Last) que le acarrearía al titular de la marca desventajas jurídicas si no cumplierse con su Obliegenheit (el onus previsto legalmente).*” (p. 38)

Como podemos observar, se abre la alternativa de considerar al uso no propiamente como una obligación, ni como un deber jurídico (aún por su trascendencia social, que es innegable), sino como una ‘carga’.

“Para hablar propiamente de obligación de uso, el sistema español debería regular esta figura tal y como lo hace el sistema de uso obligatorio que está vigente en los EE.UU., esto es, por una parte la carga debería ser anudada directamente al propio nacimiento del derecho de marca y no a su conservación; y en segundo lugar, debería tratarse de una caducidad automática la consecuencia directa del transcurso del plazo previsto para el uso sin que éste haya tenido lugar.” (Saiz, 1997, p.43).

Ciertamente hay países que condicionan el reconocimiento del derecho, al uso del signo, mientras otros lo califican como sanción –cual si se tratase de una infracción legal–. Respecto de la subsistencia del derecho, Zuccherino y Mitelman (1997) indican que *“Uno de los principales efectos emergentes del uso de una marca se relaciona con el mantenimiento de los derechos sobre la misma.”* (p. 137)

Al concebir el uso como un deber jurídico, el sistema español también se refiere a sancionar su incumplimiento:

“En este sentido, el uso de la marca constituye un deber jurídico cuya infracción es sancionada, y por consiguiente una auténtica limitación del derecho subjetivo de marca. Su titular no sólo puede utilizar la marca, sino que está obligado a ello. El incumplimiento de esta obligación está

sancionado, siendo además causa de caducidad del derecho de marca.”
(Robles, 1995, p. 172)

Partiendo de las normas españolas, algunos autores describen que la falta de uso conlleva varias sanciones, principalmente la caducidad o extinción del derecho.

“...impulsa una cierta publicación del sistema, en cuanto admite que en vía administrativa, a instancia de parte, se pueda proceder a la imposición de las denominadas «sanciones», que se contemplan para los casos de no uso, y que no son otras que la retirada de las defensas de la marca, que se suponen son innecesarias si no es objeto de una utilización real, porque como dice la Exposición de Motivos del Reglamento «sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y contra éstas, cualquier marca registrada que sea anterior a ella, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».” (Mateo y Díez, 1996, p. 91).

En la mayoría de casos, el uso realmente condiciona la subsistencia del registro y por tanto del derecho; es más claro el caso en que, al momento de renovar el registro, se exige prueba de uso, que en el caso en que la prueba se limita a cuando enfrenta una acción de cancelación.

Bajo el régimen de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se estableció la prueba de uso como condición para renovar el registro, pero fue eliminada desde la Decisión 311 y la casi inmediata 313.

“...tal eliminación obedece a un cambio radical de filosofía donde el uso no es ya un requisito para la renovación, sino un requisito para mantener vigente el registro, con lo cual se consagra de forma expresa, lo que en la Decisión 313 aparecía como una simple omisión consentida por el legislador.” (Alemán, 1996, p. 119)

Como se aprecia de inmediato, Ricardo Metke considera que en nuestro sistema el uso sí es una obligación, que permite mantener la vigencia del registro, justamente al preverse la cancelación:

“La Decisión 85 imponía tal obligación y el titular del registro debía acreditar el uso de la marca al momento de solicitar la renovación. La Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene dicha obligación, pero se hace efectiva a través de otro mecanismo. Faculta a cualquier interesado para solicitar su cancelación ante la oficina nacional competente, cuando la marca no ha sido usada...” (Metke, 2001, p. 116)

Nuestro sistema se alinea, entonces, con aquellos que exigen el uso para que subsista el derecho, aunque no opera “ipso facto”, pues es necesario que se interponga una acción y se lleve adelante el respectivo proceso.

No obstante, hay autores que bajo el régimen de la Comunidad Andina, también conciben la cancelación como sanción:

“Obsérvese que la ley sanciona con mucho rigor la falta de uso en las condiciones señaladas, con la sanción de cancelación del registro. Por tanto, los motivos y fundamentos de la obligación de usar las marcas en el derecho venezolano, así como en una mayoría de países, están asentados en consideraciones de orden público, puesto que es interés de los legisladores descartar de las oficinas públicas posibles rémoras que impidan el progreso en la identificación tanto de establecimientos como de productos y servicios.” (Bentata, 1996, p. 49)

Para cerrar este acápite, es reconfortante encontrar que en otros países de la Subregión –en Perú, particularmente–, de igual forma se cuestiona que el uso realmente sea una obligación, conforme lo expone Alfredo Lindley-Russo:

“Que en estricto, somos de la opinión que no sería tal, pues no existe sanción alguna por no utilizar la marca, más allá de la cancelación por falta de uso que, sin embargo, sólo puede ser iniciada a solicitud de parte y no de oficio. Y es que la solicitud de cancelación, antes que una sanción, es un derecho del solicitante.” (p. 203)

Ciertamente la norma vigente en la Comunidad Andina no significa directamente una sanción para el titular de la marca no usada, sino un riesgo.

1.4 Ausencia de norma y de sustento para hablar de obligación.

Partiendo del Derecho Civil, las obligaciones pueden nacer de la Ley, del contrato, del cuasicontrato, del delito y del cuasidelito. En el caso de las marcas –dado que nacen de un registro concedido individualmente mediante acto administrativo–, encontramos que las últimas cuatro no tienen ninguna relación, así como tampoco hay un contrato entre dos o más partes. Podría, eventualmente, argüirse que hay un ‘sobreentendido’ contrato entre el Estado y el administrado, pues aquel confiere un derecho a condición de que el particular utilice el signo; en realidad eso no ocurre en el caso de las marcas, sino en el de las patentes, y la condición es la divulgación del invento, a cambio de la cual se confiere exclusividad para la explotación durante un período determinado. Aún así, parece aventurado hablar de un contrato implícito.

Para el Estado o la autoridad registral, al tenor de las normas vigentes en realidad es indiferente que un signo distintivo se utilice o no, más allá de lo que se ha revisado en el sentido social y comercial de permitir el acceso a nuevos registros, que la marca cumpla su función y que se descongestionen los registros públicos de signos no usados. Más todavía, aquello se evidencia el momento en que el sistema exige que un tercero inicie la acción de cancelación, pues la autoridad competente no puede exigir de oficio una prueba de uso. Esto puede sustentar el criterio de que no se trata de una obligación, junto al hecho de que –a falta de aplicabilidad de las otras fuentes de las obligaciones–, la ley tampoco lo contempla expresamente.

En el capítulo anterior se revisaron las normas vigentes y en el primero, las que históricamente han existido en Ecuador y la Comunidad Andina; paradójicamente ninguna norma contempla, como tal, la obligación de usar la marca.

“Como se puede observar, la consagración de usar la marca tampoco se establece de manera directa, sino como consecuencia de la pérdida de los derechos sobre la misma.” (Bentata, 1996, p. 46)

Lo cierto es que tampoco el ADPIC –que nos obliga desde 1996–, determina que los Estados impongan la obligación de usar la marca.

“El artículo 19.1 del GATT/ADPIC deja librado a la voluntad de los Estados Contratantes, la posibilidad de exigir el uso de la marca como requisito de conservación de la propiedad sobre la marca.” (Zuccherino y Mitelman, 1997, p. 138)

Estos últimos autores citados reflexionan en que el ADPIC, al mencionar el uso como posible condición para la subsistencia del registro, en realidad sanciona la falta de uso con la nulidad del registro, aunque jurídicamente la nulidad opera por una ‘causa originaria’, es decir, que existía al momento de concederse, lo que no ocurre con la falta de uso, que surge con el transcurso del tiempo. Agregan que la situación en realidad no es igual cuando la consecuencia es la caducidad, o lo que nosotros llamamos cancelación del registro.

En nuestro régimen, sabemos que no se trata de caducidad (en el sentido que el titular inicie el uso en un tiempo desde que se concedió el registro), no opera ipso iure ni de oficio, sino que se requiere que un tercero interponga la acción de cancelación, y tampoco el tiempo se cuenta desde que se otorga el registro, sino que más bien los tres primeros años la marca está a salvo de cancelación, aunque podría interponerse apenas cumplidos esos tres años –esto lo veremos más adelante–.

Sabemos que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer; la de uso, teóricamente sería una obligación de hacer. No obstante, las obligaciones en términos jurídicos se caracterizan porque hay una interrelación de sujetos y por tanto alguien que puede exigir su cumplimiento al otro.

“En la doctrina italiana, CARNELUTTI y BETTI señalaban que una «obligación» tiende a resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una carga cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses del propio sujeto sobre el que recae, ya

que quien incumple la carga y asume la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad).”²⁵ (Saiz, pp. 38 y 39).

Luego, en el caso que nos ocupa, no se trata de una obligación, en tanto no hay un tercero a quien se faculte exigir que el sujeto obligado efectúe el uso; y como señalamos en un capítulo anterior, tampoco la acción de cancelación es un medio coercitivo para obligar al uso, ya que al titular de nada le sirve empezar un uso cuando la acción ya ha sido interpuesta. Se insiste, en consecuencia, que llegado el momento en que una acción se proponga, solamente deberá constatarse un hecho ya ocurrido: la marca se usó o no, y ese hecho trae una consecuencia. La cancelación no persigue que se cumpla la obligación.

Las normas contemplan que el registro confiere derechos, pero no prevé obligaciones para el titular, sino que regula situaciones y consecuencias. Así, por ejemplo, tampoco podría hablarse de que la renovación del registro es una ‘obligación’, porque si ésta no se produce, se pierde el derecho. Lo mismo ocurre con la cancelación, es una consecuencia posible –no necesaria–, de una situación; pero no por ello podemos catalogar al uso o a la renovación como obligaciones. Son situaciones legalmente previstas, que en ciertas circunstancias generan los efectos igualmente descritos; más todavía, hay que resaltar que si las condiciones específicas se producen, la consecuencia tampoco será automática.

Coincido, pues, con lo señalado por Concepción Saiz –quien además indica que Fernández Novoa también lo sostiene–, en el sentido que el uso obligatorio es una carga y no una obligación: *“Por lo que se refiere propiamente a la*

²⁵ “Enciclopedia del Diritto, voz «onere», O. TOMMASO SCOZZAFAVA, págs.. 99 y ss. CARNELUTTI, concretamente, para diferenciar la categoría jurídica de la carga de su contigua, la obligación, manifestaba lo siguiente: mientras ésta última supone la subordinación de un interés del obligado a un interés de otros, la carga suponía la subordinación de un interés del gravado a un interés propio. En la doctrina alemana R. SCHMIDT establece que la relación que en tales normas se produce entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica se encuentra articulada en interés del sujeto activo y del sujeto pasivo: la observancia del comportamiento redundará exclusivamente en beneficio suyo.” (Por su importancia, transcribo también la nota al pie, tal y como consta en el texto citado)

naturaleza del deber de uso de las marcas, la figura del uso obligatorio encaja perfectamente en el concepto jurídico *de carga*.” (p. 38).

Por último, para cerrar esta parte del capítulo, cabe recoger la síntesis efectuada por el español Alberto Casado, respecto a cuatro finalidades igualmente aplicables a nuestro sistema, que justifican la existencia de la figura de cancelación:

“Así, la finalidad esencial que se persigue al requerir el uso obligatorio de la marca es cuádruple. En primer lugar, crear el mecanismo que permita eliminar o limpiar del Registro de marcas aquellos signos que no cumplen su función de diferenciar productos o servicios en el mercado. En segundo lugar, permitir que este signo se consolide como bien inmaterial. En tercer lugar favorecer a los futuros solicitantes de marcas que cada vez con más frecuencia ven limitadas sus posibilidades en orden a la elección de signos registrables como marcas... Finalmente, y en cuarto lugar, el requisito del uso obligatorio facilita la labor de examen y control que compete a la Oficina de Marcas que deberá en su momento enfrentarse a los problemas que plantearán el número creciente de marcas en vigor.” (Casado, 2003, p. 387)

2. ¿Cancelación del registro de cualquier signo distintivo?

En los capítulos anteriores se mencionó mayoritariamente las marcas, pero también quedaron referidos los nombres comerciales, así como se dejaron señaladas las normas relativas a los lemas comerciales y dos tipos de marcas que tienen tratamiento especial en la Decisión 486 y en la Ley ecuatoriana: las marcas colectivas y las de certificación. Aquello fue así justamente con miras a llegar a este punto y plantearnos la pregunta de si la cancelación se aplica solamente al registro de marcas o también a otros signos distintivos.

Si bien en el lenguaje cotidiano nos referimos solo a las marcas y las tomamos por sinónimo de signo distintivo, sabemos que existen otros signos distintivos que igualmente son objeto de registro. No obstante, cuando acudimos a las normas de la cancelación, aquellas se encuentran expresamente referidas solo

a las marcas.

Quedan fuera de toda consideración para efectos de este trabajo, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, cuyo régimen es claramente diferente.

2.1 Los lemas comerciales.

El caso de los lemas comerciales no ofrece dificultad, pues el tratamiento es el mismo de las marcas. En realidad la Decisión 486 en su Art. 175 determina con precisión que dichos lemas tendrán protección cuando sean registrados 'como marcas' y se remite a la legislación nacional de cada país miembro de la Comunidad Andina:

“Art. 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.”

La Ley ecuatoriana, evidentemente, también contempla que para la protección de los lemas comerciales se siga el procedimiento de registro y en general se aplique las normas relativas a las marcas, pues así lo establece el tercer inciso del Art. 194 de la siguiente manera:

“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.”

En cuanto a la naturaleza del nombre comercial, no hay controversia y se le reconoce la calidad de un accesorio frente a una marca principal, a la que acompañará y sin la cual no puede subsistir por sí sola. Así lo contempla el Art. 178 de la Decisión 486, que se refiere específicamente a la transferencia del lema junto con la marca principal y la vigencia también determinada por la de ésta.

Esa condición de accesorio, nos conduce a reflexionar que si la marca principal –aquella a la cual acompaña–, es objeto de cancelación, el lema comercial

seguirá la misma suerte. Lo mismo ocurre, de manera indiscutida, cuando la marca principal no es renovada y caduca su registro, o cuando es anulada (no porque la causa de nulidad afecte a su registro —al menos no necesariamente—, sino porque el lema no puede subsistir si la marca es anulada).

Por el contrario, existiendo un registro propio, en cuanto al trámite y acto administrativo concesorio, el registro del lema comercial puede ser objeto, por sí mismo, de una acción de nulidad y también de una acción de cancelación. De llegarse a cancelar el lema comercial, esto es, el accesorio, el signo principal no se ve afectado.

Esto se debe a una consideración jurídica básica: la suerte de lo principal determina la del accesorio, pero lo que ocurra con el accesorio no incide en aquello que tiene naturaleza de principal.

2.2 Los nombres comerciales, rótulos o enseñas y apariencias distintivas.

De los signos distintivos, los nombres comerciales son el segundo grupo mayoritario, después de las marcas. Su importancia, así mismo, es superior a la de los otros signos distintivos, excepto las marcas. Por su parte, nuestro sistema da el mismo tratamiento que a los nombres comerciales, para los rótulos o enseñas (Art. 200 Dec. 486) y las apariencias distintivas (Art. 236 LPI); por tanto en adelante se hará referencia a los nombres comerciales, bajo el entendido de que esta expresión abarca también los rótulos o enseñas y las apariencias distintivas.

Las normas vigentes confieren protección a los nombres comerciales sin necesidad de registro (Art. 191, Dec. 486 y Art. 230 LPI), e insisten que el derecho nace exclusivamente del uso, a pesar de que se haya optado por el registro (Art. 193, Dec. 486). Además, el registro se constituye en una presunción de propiedad (Art. 230 LPI, tercer inciso), pero solamente tiene carácter declarativo (no constitutivo de derechos).

Luego, el Art. 193 de la Decisión 486, permite efectuar el registro siguiendo las normas nacionales. De allí que no tenga excesiva relevancia que la norma comunitaria solo haga aplicable a los nombres comerciales algunas normas relativas a las marcas (Arts. 155 a 158 de la propia Decisión), mientras que la Ley ecuatoriana contempla que el procedimiento de registro será el de las marcas (Art. 232 LPI) y permite aplicar de manera más amplia las normas del capítulo de las marcas (Art. 234 LPI). No se produce, por tanto, incertidumbre acerca de si la ley nacional ha sido desplazada en este punto por la comunitaria, debido a que esta última se remite a aquella para el registro de los nombres comerciales.

La dificultad surge de la expresión “en lo pertinente”, que utiliza la Ley al remitirse a las normas de marcas; quizá no es la más adecuada, pues queda sin una definición concreta qué es lo pertinente y qué no.

Para dilucidar este tema, es de utilidad revisar lo que señala Jesús Gómez Montero (2003) al analizar la ley española; explica que las causas de nulidad de un registro de nombre comercial serían las mismas que las de una marca, en función de que las normas que lo regulan, se remiten a las de las marcas; siguiendo de ello, que también podría ‘caducarse’ por falta de uso –cancelarse en nuestro lenguaje—:

“El art. 91.2 establece la remisión a las causas de caducidad previstas en la Ley para las marcas por lo que, en este caso, se podrá caducar un nombre comercial cuando incurra en alguno de los supuestos establecidos en el art. 55 LM. Entendemos que todos los supuestos previstos en este artículo son aplicables al nombre comercial ya que ninguno de ellos parece incompatible con la propia naturaleza de esta figura.” (Gómez, 2003, pp. 758 y 759)

Cabe resaltar que la norma española al efectuar la remisión lo hace indicando que será aplicable todo lo que no sea incompatible con la naturaleza del nombre comercial. Si es que asimilamos a este mismo espíritu la frase de

nuestra norma “en lo pertinente”, pienso que al registro de un nombre comercial le son aplicables las normas de nulidad y de cancelación.

Nuestro régimen de propiedad industrial no se remite de manera expresa, para los nombres comerciales, a las causas de nulidad ni a las de cancelación de las marcas. Sin embargo, si es que de hecho estamos frente a un registro de nombre comercial –a pesar de que éste no es constitutivo de derechos y es optativo para el titular–, parece lógico aplicar de la misma forma las normas relativas a la posibilidad de nulidad y de cancelación de su registro.

La solución anterior parece no ofrecer dificultad, pues la aplicación de las mismas normas para el trámite del registro, supondría también aplicar normas equivalentes para su extinción. Pero esa interpretación no es suficiente el momento que reparamos en que **el derecho no depende del registro**. Entonces, en el escenario de que se interpusiera la acción, se prosiga el trámite y la resolución disponga la cancelación, en realidad el derecho no se extinguirá, sino tan solo el registro; luego, como habíamos dicho que el registro solamente será una presunción, ésta es lo único que desaparecerá.

Esto nos conduce a preguntarnos algo más: si es que la protección del nombre comercial desaparece el momento en que se deja de utilizar²⁶, ¿para qué esperar tres años de falta de uso para iniciar una acción de cancelación del registro de un nombre comercial?; y, más todavía, ¿para qué iniciar la acción de cancelación si es que el derecho exclusivo ya se extinguió ipso iure cuando cesó la actividad?

Las preguntas antes formuladas, nos conducirían a pensar que es innecesario perseguir la cancelación del registro de un nombre comercial no utilizado, lo cual no significa que esté jurídicamente prohibido.

Para explicar esta paradoja, es necesario reconocer lo que sucede en la práctica, al menos en Ecuador: quien tiene registrado un nombre comercial

²⁶ El Art. 191 de la Decisión 486 dispone: “*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y **termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.***” (resaltado por cuenta del autor)

hace uso del registro como si el mismo fuese constitutivo de derechos (tal y como en el caso de las marcas) y se suelen interponer oposiciones con base en nombres comerciales registrados, sin acompañarse pruebas de uso del mismo; y, peor todavía, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en muchos casos ha admitido ese tipo de oposiciones, sin que en el procedimiento se haya demostrado la existencia del derecho, es decir, que el nombre comercial se ha utilizado desde antes de presentarse la solicitud objeto de oposición y que al momento del trámite no ha cesado el uso del mismo; más todavía, la prueba también debería ser acerca de la conexión competitiva entre la actividad realmente identificada por el nombre comercial, y los productos o servicios, o actividad, que busca identificar el nuevo signo solicitado.

Al parecer ese error tiene su raíz fundamental en la falsa creencia de que nuestro sistema es mixto respecto de la protección del nombre comercial, es decir, que tanto el registro como el uso generan un derecho. Aquello podía ser cierto bajo el régimen de la Decisión 344 (aunque nuestra Ley, vigente desde 1998, contempla que el derecho nace solo del uso); en efecto, el Art. 128 de la Decisión 344 reconocía protección al nombre comercial sin necesidad de registro, pero también permitía que los países establezcan el sistema de registro aplicando las normas de las marcas. La Decisión 486, que la reemplazó, hace énfasis que el derecho solo se confiere por el uso y el registro no es constitutivo, por lo que no es legítimo actualmente sostener que hay un sistema mixto.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en el sentido que el uso del nombre comercial debe probarse, incluso en el supuesto antes comentado de una oposición:

“El uso continuo de un nombre comercial como requisito para formular observación a una solicitud de marca o solicitar la nulidad de la misma debe hacerse por un período de tiempo prudente del que pueda decirse que en razón de dicho uso puede llegar a ser conocido el nombre por el público. En este caso el uso no debe equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a

través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. (...) pero el registro por sí mismo sin la prueba de uso del nombre comercial, no acredita la utilización del mismo.” (TJCA, Proceso 9-IP-97).

“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba a favor del usuario.” (TJCA, Proceso 33-IP-2000)

En Ecuador, se encuentra que el Comité de Propiedad Intelectual sí ha conocido acciones de cancelación contra el registro de nombres comerciales; hecho que debería ser suficiente para que en el futuro igualmente se acepte el trámite en otros casos.

La Ley de Propiedad Intelectual, al contemplar que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales tiene facultad para conocer y resolver sobre la cancelación (o ‘los comités’, como dice la norma), lo hace de manera general respecto de los derechos de propiedad intelectual y aquello aseguraría la competencia de dicho órgano:

“Art. 364.- Los comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones: (...)

- c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo *dispuesto en el artículo 277”*

Solo por citar un ejemplo, en la resolución del trámite No. 05-714 AC, notificada el 19 de junio del 2008, la primera sala del Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano en su considerando primero señala que la competencia proviene del Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual, que antes transcribimos²⁷. Más adelante, en el considerando tercero señala: *“Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual se aplicarán a los nombres comerciales las mismas disposiciones de esta Ley sobre marcas.”*

Como se aprecia, en realidad el órgano administrativo ecuatoriano no ha efectuado un análisis detallado al respecto, pero de la forma indicada ha querido sustentar que es factible la cancelación del registro de un nombre comercial.

En el trámite No. 02-447 AC, cuya resolución fue objeto de recurso de reposición resuelto por el Comité de Propiedad Intelectual en enero del 2005, igualmente se dio trámite y se decidió sobre la cancelación del registro de un nombre comercial por falta de uso²⁸. En parte del considerando tercero, se refiere justamente a la excepción de la parte accionada respecto a la improcedencia de cancelar el registro de un nombre comercial, en los siguientes términos:

“...en el caso que nos ocupa, por expresa disposición del Art. 192 inciso final de las normas comunitarias (sic), así como el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual en la tramitación y resolución de la solicitud de cancelación del nombre comercial HIPERMARKET logotipo se deberán aplicar las normas relativas a las marcas, pues conforme lo establece el Art. 115 numeral 1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo “La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los

²⁷ Si bien se trata de una acción de cancelación por notoriedad del nombre comercial “STONE + GRAFICA”, que incluye la frase “ELEGANCIA ES UNA ACTITUD” (empleado en la comercialización de prendas de vestir), imitación de la marca notoria “ELEGANCE IS AN ATTITUDE” de propiedad de Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

²⁸ En este caso Importadora El Rosado Cía. Ltda. interpuso acción de cancelación por falta de uso del nombre comercial registrado “HIPERMARKET LOGOTIPO”, inscrito en su momento a favor del señor Giles Blain Debaube.

procedimientos y notificarla cualquiera sea su forma...” además e[s] (sic) necesario considerar lo expresado por la Sra. Maribel Pazmiño respecto de que no existe norma relativa a la cancelación de nombres comerciales, pues según expresa en su escrito[,] la Decisión 486 y menos la Ley de Propiedad Intelectual consideran la posibilidad de entablar una acción de cancelación por falta de uso de un nombre comercial, al respecto no podemos olvidar lo establecido en el Art. 18 del Código Civil que dice: “Los jueces (los administrativos también) no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley...”, así como el Art. 278 del Código de Procedimiento Civil, por ello que el camino se allana, siendo pues obligación de quien se halla tramitando el pedido formulado (acción de cancelación) observar lo dispuesto por los dos cuerpos normativos especializados, subsanándose en consecuencia el supuesto vacío. No podemos dejar de observar lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual que a la letra dice: Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales...” que nos habilita su consideración y aplicación en el caso que nos ocupa...”

Por último, puede suceder que la resolución de autoridad competente determine la cancelación del registro de un nombre comercial que sí ha sido utilizado (o, eventualmente, que su uso haya iniciado en fecha posterior a aquella en la que se interpuso la acción). Aquello puede ocurrir, bien sea porque no se han podido aportar pruebas adecuadas (error o deficiencia probatoria) o bien porque el titular –a pesar de efectuarse la notificación al iniciarse el trámite–, por algún motivo no llegó a conocer del proceso, o bien porque en apreciación del juzgador la prueba no es suficiente o adecuada. En este evento se presentará la paradoja de que el registro sea cancelado, pero el derecho subsista, en tanto el nombre comercial se encuentre en uso o se haya iniciado el uso sin afectar derechos previos de terceros.

2.3 Las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre

Recién con la Decisión 486, el régimen comunitario dedica todo un Título a los

signos distintivos notoriamente conocidos. Esto no quiere decir que antes no hayan sido acogidos por la normativa y reconocida esta calidad, sino que su regulación estaba difuminada en el contexto general de las normas. De otro lado, el régimen vigente en la Comunidad Andina, no recoge la diferenciación doctrinaria de marcas notoriamente conocidas y otras que tienen aún mayor relieve: las de alto renombre²⁹.

La Doctrina recoge ampliamente que los signos notoriamente conocidos merecen una protección especial, particularmente en cuanto a su imitación, aún cuando no se tratara exactamente de los mismos productos o servicios, y su registro a nombre de terceros. Esto se resume en el Art. 225 de la Decisión 486:

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

De allí que las normas que siguen al Art. 224 de la Decisión 486, además de definir lo que debe entenderse por notoriedad, determinan los casos en que se produce uso no autorizado, los criterios para calificar la notoriedad y las acciones que se confiere a sus titulares; de estas últimas resalta el Art. 231 de la referida Decisión:

“El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.”

²⁹ Cabe mencionar que el literal c) del Art. 226 de la Decisión 486, al establecer lo que constituirá uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se refiere a su aplicación a productos, servicios o actividades diferentes, cuando produzca entre otros efectos: *“aprovechamiento injusto del prestigio o del **renombre** del signo”*.

De todo lo anterior, se tiene que en realidad no hay un tratamiento normativo especial en cuanto se refiere a la posibilidad de cancelar registros de signos distintivos notoriamente conocidos. De hecho tampoco las normas dan otro tratamiento a la nulidad de sus registros, aunque puede suceder que se juzgue con más benevolencia la posibilidad de confusión de una marca notoria, respecto de una que no lo es —ningún consumidor tomará el producto identificado por el signo notorio, pensando que es el de la marca regular—; al contrario, la nueva marca común deberá juzgarse con mayor rigurosidad respecto de ser imitación de un signo notorio³⁰, justamente porque es probable que el consumidor piense que es el producto de prestigio.

Ahora bien, a la pregunta de si es posible la cancelación por falta de uso de registros de marcas notoriamente conocidas, la respuesta es afirmativa. No hay razón para considerar que sus registros son diferentes, que para ellos no opera la carga de uso o que tienen un privilegio no previsto normativamente; más bien resulta exigible que la marca notoria esté siendo utilizada³¹.

Sin perjuicio de lo anterior, Janet Hernández (2011), en un artículo publicado en Marcasur³², comenta la resolución del Comité de Propiedad Intelectual emitida en el expediente No. 09-1073 AC que concluye:

“...respecto de una solicitud de cancelación por no uso de una marca notoria, la Oficina deberá realizar un análisis diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria.

³⁰ “La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias o comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad y permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro signo similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con los consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las *dos marcas o signos distintivos, debilitando el signo notorio o renombrado*”. (TJCA Proceso 20-IP-97)

³¹ Esto a pesar de que la marca puede gozar de notoriedad localmente, aún cuando los productos o servicios que protege no estén presentes en el mercado del respectivo país, pero sí en otros.

³² “Cancelación por falta de uso de marcas notorias”. Fuente: <http://www.marcasur.com/es/noticia.asp?NoNold=1868>

Pudiendo incluso confirmarse el registro de la marca no usada, en tanto *su notoriedad en el extranjero haya sido adecuadamente probada.*”

En el mismo análisis se recoge el criterio del órgano administrativo, que se orienta a proteger al titular de la marca notoria, pues en síntesis no debería perder la protección. Más específicamente, la resolución ha dicho: “...*la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, debe establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria (...) en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.*”

Al respecto hay que señalar que en el trámite de la acción de cancelación no se discute si un signo tiene o conserva su notoriedad, aquello no es objeto del trámite, por su propia naturaleza; de manera que parece desacertado el criterio del Comité al contemplarlo como punto de previo pronunciamiento (el estatus de la marca). Luego, es totalmente cierto que la marca no usada puede conservar su notoriedad; mas esa calidad no depende del registro, y no se ‘cancela la notoriedad’, sino un registro específico, que no necesariamente será el único o el principal (aspecto que no habría sido mencionado).

La Decisión 486 determina que no debe negarse la calidad de notorio de un signo, por el solo hecho de no estar registrado (Art. 229); lo que implica que si el signo fuera cancelado, en efecto no perderá la calidad de notorio que pudiera tener y quien es propietario de una marca notoriamente conocida, conservará la protección sobre la misma, mas sin distorsionar el hecho de que, aún la marca notoria, efectivamente debe identificar determinados productos o servicios y no todo el universo de los mismos.

Pienso que sería muy peligroso otorgarle un tratamiento diferente a los signos notorios –más allá de la controversia, siempre probable, acerca de si estamos o no frente a un signo notorio–; no hay fundamento normativo para pasar por alto la ausencia de pruebas en el caso específico, o que la notoriedad supla al uso.

La posición expresada por el Comité, serviría para que una empresa conserve una infinidad de registros en clases internacionales que pudieran ni siquiera tener relación con los productos o servicios que realmente identifica la marca notoria, e impedir el registro de signos, aunque no sean idénticos (también entraría en discusión el grado de semejanza o confundibilidad).

El conflicto sobre la procedencia de registrar una marca notoria a nombre de otro titular, no puede trasladarse como materia de la litis, a una acción de cancelación; dejemos que eso lo decida la autoridad registral, como debería hacerlo, cuando un tercero pretenda beneficiarse del prestigio de una marca ajena (solo cuando la solicitud específica esté en trámite, se podrá analizar si existe riesgo de confusión, si es que hay conexión competitiva entre los productos, etc.)

Ahora bien, en la cancelación por falta de uso, no hay lugar para la presentación de pruebas relativas a la notoriedad, especialmente porque se insiste que no se trata de un motivo de legitimidad, sino de oportunidad, y si bien hay una vertiente de la cancelación directamente relacionada con la notoriedad, aquella es diferenciable de la cancelación por no uso. En ésta los hechos susceptibles de demostración, se reducen al uso o a las causas justificativas de la falta de uso. En otras palabras, en la acción de cancelación por falta de uso, la notoriedad no es materia de la litis y no cabe tampoco un pronunciamiento al respecto, ni respecto de la registrabilidad de un nuevo signo.

En ese sentido ya se ha pronunciado el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano, en la resolución del trámite No. 02-447 AC (Reposición):

“...por otro lado, la accionante también presenta una serie de pruebas tendientes a demostrar el uso y la notoriedad de sus marcas y nombres comerciales con la finalidad de establecer su legítimo interés en la presente acción, prueba que ha sido considerada únicamente con la finalidad de comprobar el legítimo interés, pero no será analizada como demostración de uso en la presente resolución por ser ajeno a la

discusión, pues como es bien sabido en las acciones de cancelación por falta de uso la prueba debe ser producida por el titular del signo impugnado y solicitado (sic) *su cancelación.*”

Como se observa, hay dos supuestos en los que puede argüirse la notoriedad.

- a) Por una parte, el actor puede sustentar su interés en que es titular de una marca notoriamente conocida, sea que esté registrada o que no lo esté (como bien lo dispone el Art. 229 de la Decisión 486, no se negará la notoriedad por el hecho de que el signo no esté registrado en el respectivo país). Más todavía, puede suceder que el titular en el extranjero del signo notorio no haya podido obtener su registro localmente por la existencia previa de un registro local en manos de terceros (idéntico o parecido).
- b) Por otra parte, el titular del registro cuyo uso se cuestiona, puede alegar que se trata de un signo notoriamente conocido. El argumento puede ser, por ejemplo, que el signo no solo que está siendo usado como corresponde, sino que además ha ganado prestigio y su presencia en el mercado es reconocida por consumidores y medios comerciales.

En el primer supuesto, ciertamente la notoriedad puede servir en el contexto de argumentar o justificar su interés en la causa y el beneficio que le reportará la cancelación de la marca no usada, pero no corresponde a la naturaleza de esta acción discutir la notoriedad del signo; así pues, es posible que sea suficiente para el actor demostrar que tiene la marca registrada en otro país y desea igualmente utilizarla y/o registrarla en el país, lo que legitimaría su proceder sin necesidad de que se califique una notoriedad que no debe discutirse en un proceso de esta naturaleza.

En el segundo caso, el argumento de que el signo no solo que ha sido utilizado, sino que ha ganado notoriedad, también es válido, pero tampoco procede calificar al signo como notoriamente conocido, sino exclusivamente valorar su utilización en las condiciones que exigen las normas vigentes. Así, si es que las pruebas son adecuadas y suficientes, sencillamente se negará la cancelación.

Una hipótesis diferente sería que el demandado, titular del registro, pretenda argüir que su marca no debe ser cancelada por falta de uso –como lo referimos anteriormente–, porque se trata de un signo notorio; o en el mismo orden de ideas, que el signo se ha usado para identificar otros productos o servicios, y pretender que eso es suficiente para negar la cancelación de cualquier registro. Situación que no tiene sustento, como se revisa más adelante al tratar sobre la relación entre el registro y los productos o servicios protegidos.

Es usual que las marcas notorias se protejan con varios registros, por ejemplo, mediante variantes de un mismo signo, la adición de diferentes elementos gráficos, etc., así como en diferentes clases internacionales –aunque no necesariamente haya relación entre los productos o servicios de una y otra clase–. Entonces, no es de extrañar que uno o más registros, aunque estén vinculados con una marca notoriamente conocida, no sean efectivamente utilizados, y lógicamente es del todo legítimo que sean objeto de cancelación, conforme a todo lo expuesto por la Doctrina al justificar la exigencia de uso y recogido en el punto 1 de este capítulo (que no cabe repetir).

Esto que ocurre con las marcas notorias, también puede ocurrir con marcas comunes; a esos registros adicionales, se los concibe como marcas ‘defensivas’, con una variante también identificada por la doctrina: las marcas de reserva³³ (las que se planifican utilizar en un futuro cercano). En cuanto a las defensivas, Riofrío plantea que pueden registrarse porque no están prohibidas, y teóricamente se justifican: “*Por el principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; no obstante, para evitar una posible confusión (por el principio de la no confusión) un empresario podría*

³³ “*Las marcas de defensa son aquellas marcas de carácter secundario, registradas para fortalecer el registro principal de una marca, aunque el propósito no sea utilizarlas, y por ello plantean problemas especiales en cuanto al uso de las mismas, por si debe ser requerido o puede ser obviado. En relación a las de reserva, son marcas solicitadas anticipadamente, que no se piensan usar inmediatamente, pero se solicitan para su uso posterior cuando coincide con el lanzamiento de un producto, o cuando lo disponga así el solicitante. En uno y otro caso se pregunta la doctrina si es posible mantener los mismos requisitos de uso para este tipo de marcas, y si la sanción oportuna puede ser morigerada o suprimida cuando haya falta de uso de este tipo especial de marcas.*” (Bentata, 1995, p. 50)

legítimamente solicitar la defensa de su marca, registrándola adicionalmente en una categoría que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende *es la fuerza distintiva de la marca.*”

Cada uno de esos registros adicionales son objeto de un trámite independiente y también el registro es individual, por lo que queda sujeto –sin duda posible– a la cancelación por falta de uso, pues para la autoridad es indiferente que el titular tenga un registro como principal, o como defensivo o de reserva, y –de otra parte– donde la norma no ha efectuado diferenciación (discrimen), no es lícito que el órgano administrativo lo introduzca.

Ahora bien, puede ocurrir que el titular del registro de una marca notoriamente conocida argumente que el actor carece de legítimo interés, porque no podrá registrar la marca su favor –ya que tiene un legítimo titular– y la cancelación no le reportará un beneficio; al mismo tiempo de señalar que el objetivo perseguido por el actor es ilegítimo al pretender obtener para sí la marca y beneficiarse de su prestigio. Al respecto hay que señalar, en primer término, que aquello puede no ser exacto en caso de tratarse de signos similares pero no idénticos, o que el signo esté destinado a productos o servicios con los que no haya riesgo de confusión, ni aprovechamiento ilegítimo del prestigio, ni dilución de la distintividad. En segundo término, al Comité de Propiedad Intelectual no le corresponde pronunciarse acerca del eventual nuevo registro (aquello debe tramitarse por separado, en su propio procedimiento), ya que esa facultad corresponde a otra autoridad, que en el caso ecuatoriano es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; y tampoco podría pronunciarse sobre la posibilidad de confusión –sino exclusivamente acerca del uso–, ya que en caso de impugnarse la resolución relativa al registro, podría pasar a conocimiento del Comité por vía de Recurso, sin que sea admisible que éste haya anticipado un criterio.

Aquello podría ser diferente, en el evento de que fuese la misma autoridad a quien corresponda resolver sobre la cancelación y sobre el registro, más todavía si es que la excepción de falta de uso se tramitara en conjunto con la solicitud de registro, como ocurre en otros sistemas. Dado que en Ecuador esto

no es así, el autor de este trabajo se inclina porque en el trámite de cancelación no se prejuzgue sobre el registro que pudiera solicitar quien interpone la cancelación, y se deje la discusión sobre la confundibilidad o irregistrabilidad del signo, para que la autoridad registral se pronuncie en su momento. No obstante, tampoco debería evadirse una resolución de fondo sobre el uso o no del signo registrado, si es que inicialmente se ha justificado un interés razonable para perseguir la cancelación.

2.4 Las marcas de certificación y colectivas

La Decisión 486 dedica Títulos específicos a las marcas colectivas y de certificación, que sin duda constituyen tipos de signos distintivos especiales, cuyo registro básicamente es igual que el resto de marcas, aunque por su naturaleza están destinadas a ser utilizadas por un grupo de personas o empresas y sujetas a determinadas reglas de uso. En nuestro régimen, las normas que las regulan no hacen salvedad alguna respecto de la cancelación, por lo que tampoco deberíamos pensar que estos signos están exentos de cancelación. En las dos modalidades se incluyen artículos que –como en el caso de los nombres comerciales–, se remiten a la aplicación de las normas relativas a las marcas “en lo pertinente”.

María Luisa Llobregat (2002, p. 121), señala que –en el sistema español– a las marcas colectivas se aplican las causas generales de caducidad, aunque describe unas específicas adicionales; de manera que, para nuestro interés, incluye la cancelación por falta de uso, que es uno de los motivos de caducidad en la legislación española.

“El artículo 75 de la Ley 7/2001 remite la exigencia del uso de las marcas colectivas y de garantía a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, lo que significa que la caducidad por falta de uso de estos tipos de marca se regirá por los mismos parámetros que la de las marcas individuales, habida cuenta, además, de que los artículos 67 y 73 de la Ley establecen, respectivamente, la aplicabilidad a las marcas colectivas y de garantía de

las causas de caducidad establecidas en el artículo 55, a las que se añaden otras causas específicas en cada caso.” (Cerro, 2003, p. 573)

A su vez, Llobregat conceptualiza las marcas de garantía (que aquí conocemos como de certificación), indicando:

“...que tiene la peculiaridad de ser utilizado por una pluralidad de empresarios bajo la autorización del titular de la marca, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica la marca, como su nombre indica, cumplen con los requisitos comunes que en especial conciernen a la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de presentación del servicio. (...) También tienen en común con las marcas colectivas la necesidad de acompañar a la solicitud el reglamento de uso correspondiente, donde se mencionará todo lo relativo al uso de la marca y a su control, así como al canon que en su caso se puede exigir a quienes la usan.” (2002, pp. 121 y 122)

Luego de explicar que a unas y a otras se aplican las causas generales de caducidad, Llobregat agrega algo de mucho interés: *“...las marcas colectivas y de garantía se entenderán usadas cuando se realice el uso establecido en el Art. 39 por cualquier persona facultada.”*

En nuestro caso, el segundo inciso del Art. 188 de la Decisión 486, de manera expresa prohíbe que el titular del registro use una marca de certificación para sus propios productos o servicios³⁴. En principio esto parecería suficiente para que a este tipo de signos no se aplique la cancelación por falta de uso; no obstante, como el Art. 165 de la misma Decisión permite que el uso sea por ‘persona autorizada’ (además del titular y su licenciataria), se comprende que ésta es la opción propiamente aplicable a las marcas de certificación o de garantía, e incluso a las colectivas (partiendo del punto de vista que la persona jurídica que agrupa a varias empresas, es diferente de cada uno de sus

³⁴ Decisión 486, Art. 188, segundo inciso: *“La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.”*

miembros, y son éstos los que harán uso de la marca y no propiamente la asociación que las acoge).

De otra parte, Llobregat menciona una condición muy interesante del derecho español: “...una vez canceladas las marcas colectivas o de garantía no podrán volver a ser registradas hasta que no transcurra un plazo de tres años a contar desde la fecha de la cancelación registral.” (p. 123).

Parece interesante esta condición adicional, pues sirve para desvincular claramente al anterior titular y evitar que, por un acto de mala fe, pretenda cualquier nuevo titular aparecer como una continuación o sucesión de los derechos del anterior. Cabe resaltar, desde luego, que en nuestro sistema no existe una limitación similar.

3. Autoridad competente

Como se indicó en los capítulos anteriores, el régimen comunitario establece en abstracto que la facultad de conocer y resolver sobre la cancelación corresponde a la ‘oficina nacional competente’ (Art. 165, Dec. 486). Es lógico que así sea, debido a que la legislación interna de cada miembro de la Comunidad Andina, es la que debe crear los órganos y conferirles las atribuciones, de acuerdo con la estructura de sus propias entidades administrativas³⁵.

Es oportuno recordar, sin embargo, que el Art. 273 de la Decisión 486³⁶ define con claridad que la remisión que efectúen sus normas a la ‘oficina nacional competente’, siempre se tratará de un órgano administrativo encargado del

³⁵ En la sentencia del proceso 2-IP-91, el TJCA señaló: “Igualmente en el Proceso 3-IP-90 el Tribunal dice: “Determinar en cada caso cuál es esa ‘oficina nacional competente’ es asunto de la exclusiva competencia del derecho nacional en cada país y hace parte de la función administrativa o de la organización interna de los servicios públicos, la que corresponde a la llamada rama ejecutiva del poder público...”

³⁶ “Art. 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. / Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.”

registro de propiedad industrial³⁷, en tanto que la referencia a una 'autoridad nacional competente', corresponde a la que designe la legislación del país, y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que puede ser de índole administrativa o judicial, según lo defina cada país.

Visto lo anterior, la atribución para cancelar el registro por falta de uso debería reposar en la autoridad registral, que para el caso ecuatoriano es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mientras que en la estructura del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el Comité es un órgano de superior jerarquía, que no tiene propiamente a su cargo los registros de propiedad industrial. No sería suficiente, con vista en lo anterior, que el Reglamento a la Ley ecuatoriana diga que: *“El IEPI será considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.”*

En todo caso, el Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual confiere las siguientes atribuciones:

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

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

³⁷ En la Sentencia del Proceso 2-IP-91 el TJCA ha señalado: *“En ninguna de estas Decisiones o normas comunitarias, se ha determinado cuál o cuáles serán la oficina u oficinas competentes, porque su designación, como en forma reiterativa se ha dicho, corresponde al derecho interno, cuya aplicación e interpretación es de competencia de las correspondientes autoridades nacionales.”*

Como se mencionó en el acápite anterior, la amplitud con la que se ha formulado la facultad concedida en el literal c) al Comité de Propiedad Intelectual, le permite resolver sobre cuanta acción de cancelación se plantee contra los diferentes tipos de signos distintivos que se registran o pueden registrarse (como en el caso del nombre comercial).

Se entiende que de esta forma la ley ecuatoriana ha querido jerarquizar una decisión importante, como es la extinción de un registro, que puede significar que el titular pierda un derecho. No obstante, como se comentó previamente, la cancelación ha sido concebida como un mecanismo para equilibrar la existencia de registros con la realidad de signos efectivamente empleados en el mercado, además de desbloquear el mercado y eliminar obstáculos registrales para que los titulares que si desean utilizar sus signos, puedan obtenerlos. Es por esto que no debería incidir en la decisión de la autoridad la idea de que la cancelación significa despojar a su titular de un derecho, cuando en realidad la falta de uso implica que el signo ha dejado de tener una 'vida' que justifique la existencia meramente formal del registro. Se ha expuesto, también, que esa forma de concepción de este mecanismo legal, más bien debería darle mayor dinamismo y por ende no desestimular su ejercicio como acción y también como excepción.

Mateo y Díez (1996) señalan que *“El no uso efectivo de una marca es causa de caducidad de los derechos del titular que se declarará por la Oficina o, en sede judicial si así se plantea en el caso de una demanda por violación de marca.”* (p. 93)

Esta breve cita nos permite vislumbrar que en el sistema español, la competencia puede tenerla también un Juez, cuando se interponga como mecanismo de defensa frente a una acción por infracción. En nuestro sistema, recordamos que la Decisión 344 permitía que la cancelación por falta de uso se interponga como excepción frente a observaciones (ahora oposiciones), acciones de nulidad o por infracción que se basen en la marca no usada, mientras que el régimen de la Decisión 486 lo contempla sólo como mecanismo de defensa frente a una oposición.

En el caso de presentarse como excepción, en Ecuador se produce una división de la continenencia de la causa, pues la falta de uso puede alegarse como excepción, mas no surtirá ningún efecto si es que no se interpone ante el Comité de Propiedad Intelectual la acción de cancelación; como consecuencia, es evidente que no está en manos de una misma Autoridad conocer acerca del uso del signo y al mismo tiempo resolver sobre la procedencia o no de la oposición. Es una dificultad que se produce en nuestro país y sin duda ha provocado inconvenientes procedimentales y prácticos.

Solo por citar un ejemplo –pues son numerosos–, se menciona el caso de la marca “TRIVARIS”, solicitada en el año 2007 por Allergan, Inc. Contra esa solicitud, la empresa Laboratorios Garden House S.A. interpuso oposición, con base en la marca “CONTRAVARIS”, previamente registrada; ambas destinadas a identificar productos de la clase internacional 5. Al contestar la oposición, la solicitante del registro presentó como excepción la falta de uso y al mismo tiempo interpuso la acción de cancelación contra la marca “CONTRAVARIS”. No obstante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no dispuso la suspensión del procedimiento y resolvió, en marzo del 2008, conceder el registro. Por su parte, el Comité de Propiedad Intelectual emitió su resolución acerca de la cancelación, en el trámite No. 07-117 AC recién el 14 de diciembre del 2010, cancelando efectivamente el registro.

Desde luego el conflicto habría sido mayor si es que el registro hubiera sido negado antes de resolverse sobre la cancelación; pero también cabe preguntar si es que el criterio emitido por la autoridad registral, en el sentido de que las denominaciones enfrentadas no son confundibles, pudiera generar que el órgano superior lo considere como evidencia clara de falta de legitimación de quien persigue la cancelación y, con base en ello, rechazarla; o incluso señalar que al haberse decidido que no existe posibilidad de confusión y haberse concedido el registro, la cancelación no reportará beneficio alguno al actor, ya que la autoridad registral habría definido que ambos signos pueden coexistir (aunque esto sea discutible).

Este tipo de controversias debería evitarse y lo adecuado sería, desde luego, que la decisión acerca de cancelar un registro, cuando se interpone como excepción, repose en la misma autoridad que conoce sobre la oposición, o el asunto primigenio, en caso de permitirse como mecanismo de defensa en otros procedimientos o causas.

Revisemos brevemente lo que ocurre en los otros países miembros de la Comunidad Andina.

En Colombia, el conocimiento y resolución de las acciones de cancelación está encomendado –como lo prevé la norma comunitaria–, a la oficina de marcas de ese país, que es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este órgano resuelve sobre la cancelación, tanto al presentarse acción directa, como en caso de plantearse como excepción; en este último caso, lógicamente es la misma autoridad quien resuelve, aunque mediante actos independientes.

En Bolivia, la competencia la tiene el Director de Propiedad Industrial, quien también conoce la cancelación cuando se interpone como excepción y resuelve en primer lugar acerca de la cancelación y luego la oposición, en un mismo acto.

En el caso del Perú, igualmente la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial) es quien tiene la competencia para conocer sobre la cancelación por falta de uso y, cuando se presenta como excepción, resuelve simultáneamente sobre la falta de uso y sobre la registrabilidad del signo.

En los tres casos, la resolución puede impugnarse administrativamente en apelación ante un órgano diferente, mientras que en Ecuador la vía administrativa solamente permite un recurso de reposición que conoce el propio Comité de Propiedad Intelectual; además, dado que éste cuenta actualmente con una sola sala, los vocales que deben resolver sobre la reconsideración, serán los mismos.

4. Legitimación para actuar.

Como se revisó en los capítulos previos, en los sucesivos regímenes de propiedad industrial, desde la Decisión 311 hasta la 344, ‘cualquier persona interesada’ podía interponer la acción de cancelación por falta de uso. En la Decisión 486 se introdujo un cambio al respecto, y en la parte pertinente del Art. 165 se alude simplemente a ‘persona interesada’ (La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona *interesada*...).

Ahora bien, se ha sostenido que con esa expresión se alude a un “legítimo interés” y en muchas resoluciones el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano así lo ha señalado. En opinión del autor de este trabajo, es evidente que el texto de la norma comunitaria no exige propiamente un “legítimo interés”, sino que llanamente se refiere a una “persona interesada”. Este sería un punto intermedio entre la absoluta libertad de que la interponga cualquier persona, y la condición más exigente del legítimo interés. Posiblemente la eliminación del calificativo “cualquiera” –aplicada anteriormente a la persona interesada–, nos revela la intencionalidad de requerir una legitimación *ad causam*, que se relaciona con que el resultado reporte un beneficio para el actor, mas no llega a un nivel de exigencia como pudiera ser el tener un derecho subjetivo.

Cabe señalar que si el legislador comunitario hubiera querido exigir ‘interés legítimo’ para interponer la acción de cancelación, así lo habría dispuesto expresamente, como en efecto se exige para quien interpone una oposición³⁸.

Entonces, no es aventurado pensar que el Art. 165 de la Decisión 486 pudo, fácilmente, haber mencionado que la cancelación procederá “a solicitud de persona que tenga legítimo interés”, pero como no lo dice así, no debería dársele el mismo alcance. Ciertamente tampoco se abre la posibilidad de una acción popular o que se inicie este tipo de procedimiento a petición de

³⁸ “*Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*” (Art. 146, primer inciso, Dec. 486)

‘cualquier persona’, como sí lo ha previsto el régimen de propiedad industrial para el caso de nulidad absoluta de un registro de marca³⁹.

No se puede desconocer que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus dictámenes de interpretación prejudicial se ha referido –de manera equivocada como lo estamos sosteniendo–, a la exigencia de un legítimo interés, lo cual no obsta para hacer un llamado a una correcta apreciación del tema:

“La cancelación de la marca por no uso dentro del régimen común andino de propiedad industrial es una manera de extinguir el derecho de registro (sic) de una marca que puede interponerse por quien ostente interés legítimo, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, nulidad u observaciones. Conoce de la acción de cancelación la Oficina Nacional Competente del país miembro de que se trate.” (...)

“Deberá entenderse, para el caso concreto, que existe interés legítimo cuando pueda darse confusión entre la marca registrada o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación. También deberá entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada o no usada...” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

Cabe resaltar, eso sí, que a pesar de que en un primer momento se habla de ‘legítimo interés’, el Tribunal deja sentado con precisión que –entre otros– existiría legitimación suficiente cuando hay un riesgo de confusión entre dos signos (uno registrado y otro en trámite), y cuando se pretenda usar la marca cuya cancelación se persigue. A esos supuestos habría que agregar la posibilidad de que el actor encuentre un obstáculo para el registro o uso de su marca, por la existencia de un signo similar (no necesariamente idéntico), aunque no exista actualmente una solicitud en trámite. No obstante, es

³⁹ *“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro...” (Art. 172, primer inciso, Dec. 486)*

indudable que el Tribunal comunitario no se ha referido a la exigencia de aportar pruebas tangibles acerca de la legitimación, por lo que no habría de descartarse la alegación oportuna del actor con relación al interés que sustenta su actuación o la finalidad que con ello persigue.

El análisis debería empezar por admitir, al menos, que la norma no exige el mismo tipo de legitimación para quien interpone una oposición (legítimo interés), que a quien interpone una acción de cancelación (persona interesada).

La Doctrina en la Subregión ya describe consideraciones similares a las que aquí se han planteado:

“Por otro lado, la interpretación de la Sala [de Propiedad Intelectual del INDECOPI] carece de criterios jurídicos sólidos que sean capaces de soportar una argumentación en el sentido que cualquier persona interesada sea lo mismo que persona con legítimo interés. La noción de legítimo interés tiene una connotación jurídica, que no se repite en el concepto de cualquier persona interesada, y cualquier duda sobre el particular queda disipada cuando la misma norma distingue entre *legítimo interés* y (cualquier) *persona interesada*” (Lindley-Russo, p. 210)

Al menos dos motivos pueden sustentar la referida diferenciación.

- a) Por una parte, conforme lo que se ha revisado en las páginas anteriores, debe facilitarse su funcionamiento como un mecanismo mucho más dinámico y de frecuente aplicación, en función de la finalidad que doctrinariamente se ha reconocido para la cancelación⁴⁰, y no como una posibilidad excepcional.

⁴⁰ “Tal como menciona el profesor Carlos Fernández-Novoa, las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole *esencial* y otra de índole *funcional*. Entre las finalidades esenciales figura la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, es necesario un uso adecuado de la marca para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente

- b) De otra parte, partiendo de la naturaleza jurídica de esta acción, el actor básicamente tendrá dos tipos de motivación, o bien obtener para sí mismo el registro de la marca no usada, o bien eliminar un obstáculo para el ejercicio de su propia actividad, esto es, poder introducir sus productos o servicios en el mercado sin cometer infracción contra terceros y/o conseguir que sus propios signos distintivos sean registrados.

En ninguna de las dos hipótesis se debería exigir al actor que demuestre actualmente –al momento de interponer su acción– que posee un derecho subjetivo o la existencia de un procedimiento en trámite (que es una posibilidad, pero no un requerimiento obligatorio, pues dependerá de las circunstancias que enfrenta en cada caso quien interpone la cancelación). Tanto más que la propia normativa le confiere un derecho preferente para optar por el registro –pero no es obligatorio hacer uso de ese derecho–, y si bien puede ejercerlo desde que interpone la acción, también puede presentar su solicitud hasta tres meses después de la fecha en que quede firme la resolución de cancelación (Art. 168, Dec. 486).

En efecto, en la doctrina Mateo y Díez (1996), explican que “*La legitimación para instar la apertura de este procedimiento se halla determinada por la causa que se invoque, diferenciando por ello distintos supuestos...*” (p. 204)

No es posible pensar en la legitimación activa de la cancelación por no uso, sin tener presente que este mecanismo fundamentalmente pretende evitar una barrera comercial que es la existencia de registros de marcas no usadas e impide el acceso a nuevos signos por parte de terceros.

registrada son o no confundibles. Como señala Kresalja, la situación ideal debería ser que en el registro figurasen sólo las marcas usadas para que de esa manera tanto la autoridad administrativa como los titulares y los solicitantes puedan confiar en cierta aproximación bastante certera entre lo que muestra el registro y la realidad. En otras palabras, eliminar del registro aquellas marcas que al no ser utilizadas constituyen verdaderos obstáculos para el ingreso a nuevos competidores que sí desean hacer uso de marcas idénticas o similares a aquellas.” (Lindley-Russo, p. 203)

“El instituto de la caducidad tiene como objetivo el facilitar la inscripción de marcas por quien realmente desea utilizarlas, eliminando aquellas que sin uso, obstaculizan el registro de otras.” (Zuccherino y Mitelman, 1997, p. 138)

“En la mayoría de países el propósito es descongestionar las Oficinas de Registro de Propiedad Industrial, manteniendo signos registrados que no son utilizados para distinguir productos, establecimientos o servicios, y que a modo de “dead wood”, según terminología norteamericana, duermen en los archivos impidiendo el registro de marcas similares o idénticas. El fundamento es, pues, práctico e inspirado en el buen orden y normal funcionamiento de los archivos públicos de la nación, para así poder de paso y también acortar el plazo en el registro de las marcas solicitadas.” (Bentata, 1995, pp. 48 - 49)

“Otras razones de distinta entidad pero perfectamente respetables que coinciden en la exigencia del uso de las marcas, están relacionadas con la propia lógica del servicio público registral, que no debe ser recargado innecesariamente con la tramitación y custodia registral de marcas que no se emplean.” (Mateo y Díez, 1996, p. 89)

El estudio de Lindley-Russo que publica el portal del INDECOPI en Internet, describe que anteriormente las resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual de ese Instituto admitía una legitimación más amplia respecto de cualquier persona, pero su aplicación se modificó al exigir una legitimación ad causam con lo que efectivamente coincidimos como se ha señalado antes. Al mismo tiempo, el autor citado critica la exigencia de una legitimación rigurosa (p. 210), pues parte del hecho de que efectivamente no hay diferencia considerable entre la norma de la anterior Decisión y la actualmente vigente en la Comunidad Andina.

“En ese sentido, la Sala [de Propiedad Intelectual del INDECOPI] interpreta que no bastaría con solicitar la cancelación para considerar que se trata de una persona interesada, sino que además se debe acreditar

ser una persona natural o jurídica que pretende usar la marca cuya cancelación solicita o una semejante a ella. Según la Sala, basándose en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, la persona interesada que solicita la cancelación deberá demostrar previamente un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor. Además, dice la Sala, este interés debe ser actual no eventual o potencial.” (pp. 209 - 210)

La parte en la que no coincide con el criterio anterior, es en que se exija una demostración actual, puesto que el propio efecto es eventual o potencial, de manera que podrá presentarse la situación para el individuo en un futuro cercano, siempre y cuando se obtenga la cancelación que persigue. Recordemos nuevamente que el derecho preferente que le confiere el Art. 168 de la Decisión 486 al actor, puede ejercerse hasta tres meses después de que quede en firme la resolución, por lo que mal haría la autoridad –como de hecho lo manifestó en algún caso– al exigir que en el trámite de cancelación se demuestre que se ha solicitado el registro.

Tampoco el propio Lindley-Russo comparte la posición de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, al señalar entre otros aspectos:

“Cabe añadir que, de exigir acreditar el interés de quien solicita una cancelación, se estarían incrementando los costos para el administrado, en tanto se le obliga a tramitar en forma paralela una solicitud de registro, incluso sin tener certeza de su resultado. Por otro lado, de acoger la interpretación de la Sala surge la duda: ¿si al momento de solicitar la cancelación el accionante se reserva el derecho de preferencia, está acreditando su interés, o es que se considera que esa reserva es un interés eventual o potencial y no actual como lo exige la segunda instancia administrativa del INDECOPI?” (pp. 210 y 211)

El Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano, en la resolución del trámite No. 02-447 AC, notificada el 9 de diciembre del 2003, se pronunció respecto de la

legitimación en los siguientes términos⁴¹:

“Debe tenerse presente, sobre el tema, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien dice, que los particulares no tienen la posibilidad de intentar la acción sin que exista ese interés individual, pues no puede deducírsela fundamentándola en un interés general o público, o en el designio de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica (Procesos 28-IP-95, 10-IP-97, 25-IP-98 y 96-IP-2002).”

Esta posición de la autoridad ecuatoriana parece equilibrada y acorde con lo que hemos revisado, en el sentido de que efectivamente el actor argumente la legitimación que posee en el caso específico (legitimación ad causam), sin que por ello se le exija cumplir otros requerimientos que ninguna norma los prevé, como sería el tener solicitada la marca; aquello puede suceder, en caso de la solicitud que ya enfrenta una oposición y el solicitante se ha excepcionado con la falta de uso; pero no es exigible para todos los casos, ya que el actor puede planificar su propia estrategia, por ejemplo, de remover un obstáculo para luego solicitar su registro –si es que le es conveniente– o incluso sencillamente iniciar el uso de su signo en el comercio. No por ello, claro está, la acción de cancelación habría sido ilegítima o no justificada. Desafortunadamente la autoridad ecuatoriana ha dado un tratamiento diferente a lo largo del tiempo al aspecto de la legitimación, en algunos casos sobredimensionando su importancia y llegando a manifestar que debe aportarse prueba documental o tangible acerca del interés, en desmedro del análisis de fondo.

En Colombia, la Superintendencia de Industrias y Comercio al respecto ha indicado: *“El accionante deberá indicar el interés legítimo que le asiste para intentar la acción, entendiéndose como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, o que*

⁴¹ Cabe señalar que dicha resolución fue objeto de recurso de reposición y el Comité de Propiedad Intelectual resolvió sobre el fondo del asunto de manera diferente, pero la cita efectuada no pierde su valor para los efectos de este trabajo.

pretenda removerla del registro en tanto constituye un obstáculo para el registro de una marca que pretenda, entre otros.⁴²

En la resolución del trámite 06-797 AC, notificada el 28 de enero del 2009, el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano determinó que el Abogado Francisco Cordero Cordovez no tendría legítimo interés y durante la discusión del proceso trascendió que la duda surgía por el hecho de tratarse de un Abogado. Curiosamente Lindley-Russo comenta un caso similar en el Perú.

No hay certeza acerca de si ese motivo efectivamente estuvo subyacente, pues la resolución fue muy escueta al señalar que no se habría demostrado un interés legítimo –a diferencia de la resolución de un caso reciente que sí mencionó expresamente algo similar⁴³–. En todo caso la resolución de aquél caso fue cuestionada en recurso de reposición, ya que incluso se afectaría los derechos constitucionales del actor, a quien no debía dársele un tratamiento discriminatorio y que podría –al igual que cualquier persona–, ejercer una acción por sus propios derechos, de manera independiente de su título profesional, así como en ejercicio de la libertad de empresa, puede incursionar en cualquier actividad industrial o comercial⁴⁴. En el recurso, que tuvo que ser interpuesto por los herederos del actor –puesto que falleció–, no solo se explicó que dicho solicitante había sido un empresario de muchas décadas en Ecuador, propietario (accionista mayoritario) del laboratorio farmacéutico Rocnarf S.A., sino que la autoridad pudo haber constatado con los propios

⁴² Oficio de absolución de consulta de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, en el asunto de radicación No. 02005046. Fuente: http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic6897.htm

⁴³ En la resolución del trámite No. 10-1320-AC-1S, en el considerando tercero se dice: “...sin entrar a analizar el legítimo interés de un profesional del derecho, que así como estaría vedado de registrar marcas para su comercialización, pues estos registros serían considerados nulos por mala fe según lo establecido en el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, inicie procesos de cancelación marcaria por sus propios y personales derechos, para conseguir el mismo fin gracias al derecho preferente que obtiene de dichas cancelaciones para luego transferirlos.”

⁴⁴ Cabe resaltar que para el caso, de hecho se trataba de un empresario de larga data, aunque debemos partir de que no es necesario demostrar en cualquier acción de cancelación cuál es la actividad económica que desarrolla quien persigue la cancelación. Aquello sería otro error, pues bien puede tratarse de una persona que iniciará por primera vez un negocio en determinado campo.

registros de la Institución, que la referida persona era titular de innumerables marcas farmacéuticas y que las mismas efectivamente se utilizaban por la compañía de su propiedad, a la que incluso había otorgado licencia de uso.

En su parte fundamental el caso resulta paradójico, porque la solicitud de registro de la misma marca –en ejercicio del derecho preferente– se presentó a los pocos días de interpuesta la cancelación (ésta se presentó el 22 de octubre del 2004 y la solicitud de registro el 29 de octubre del mismo año) y, al contestarse la oposición, también se planteó la falta de uso como excepción. La pregunta, entonces, es si es que la legitimación en este caso no era del todo evidente, particularmente ante el hecho inobjetable de que la solicitud de registro ya se había presentado y estaba en trámite en el propio Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, de manera que el Comité de Propiedad Intelectual tenía los elementos de juicio a mano y ni siquiera debía exigir prueba al respecto al administrado⁴⁵.

Más tarde la resolución del recurso, notificada el 23 de febrero del 2010, daría la razón al actor y la marca “ALIVIUM” fue cancelada por falta de uso. Y sin embargo el texto de esta resolución insiste en la exigencia de un ‘legítimo interés’, peor aún, lo asimila a la existencia de un derecho subjetivo y pretende –de manera aberrante– que es exigible que la marca ya se haya solicitado al interponerse la cancelación y que aquello se demuestre en el trámite:

“Al indicar los Arts. 165 de la Decisión 486 y 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que el registro de una marca por falta de uso será cancelado a solicitud de ‘persona interesada’, evidentemente debe analizarse el concepto de ‘interés legítimo’, como bien lo ha hecho el Tribunal Andino de Justicia. De ahí que, la Sala en su momento, analizó la condición del legítimo interés para cancelar la marca, esto es, el derecho subjetivo legitimado para tal efecto, en base a lo expuesto en la Acción de Cancelación incoada por el Abg. Cordero Cordovéz, no habiendo sido

⁴⁵ Esto en función de la norma de derecho administrativo, del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en concordancia con la Ley de Modernización del Estado, que impiden a la autoridad requerir la presentación de documentos que reposan en la propia entidad.

acreditado dicho interés, a la fecha de la interposición de la acción, mismo que a criterio de la Sala, debe ser real, potencial (sic) y por supuesto, legítimo, ya que, como se expuso en el Resolución que se impugna, el *“simple interés” que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción.*”

No deja de ser cuestionable que el administrado deba acudir a un medio de impugnación, con la demora y gastos que supone, debido a un grueso error de la autoridad, que pretendió exigir una demostración desproporcionada respecto del interés en la causa, y todavía es llamativo que al resolver se persista en exigir como legitimación un derecho subjetivo que se plasme en una solicitud específica; aquello, desde luego, desborda las previsiones de la norma.

En síntesis, el autor de este trabajo considera que no es exigible un ‘legítimo interés’, sin que esto signifique que sea una acción abierta totalmente a cualquier persona con el simple deseo del cumplimiento de una norma. Es exigible una legitimación en la causa, conforme a las propias circunstancias del caso. No es dable que la autoridad pueda presuponer que el administrado miente al señalar que le interesa obtener el registro de la marca para sí, lo cual por sí solo es interés suficiente para actuar; como tampoco es exigible una demostración rigurosa acerca de tener, por ejemplo, una solicitud actual –que se contradice con la posibilidad de ejercer el derecho preferente hasta tres meses después de resuelta la cancelación–.

5. Notificación al titular o su representante

El Art. 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento a seguir en una acción de cancelación, que contempla inicialmente efectuar una notificación al titular de la marca registrada.

La norma no contempla ningún detalle al respecto y lo usual es que la oficina nacional competente notifique cualquier incidencia relacionada con el registro, en el domicilio procesal o legal que hubiera señalado el titular o su representante durante el trámite de registro. De hecho así se procede en

Bolivia, Perú y Colombia –en este último caso, sin perjuicio de lo revisado al final de este acápite–, y tradicionalmente también lo había hecho en Ecuador el Comité de Propiedad Intelectual, hasta hace poco tiempo –conforme también se analiza más adelante–. Cabe resaltar que, de igual manera, los recursos administrativos, incluyendo acciones de nulidad, son notificadas en el casillero judicial del abogado y/o apoderado de la titular de la respectiva marca o solicitud, o del beneficiario del acto administrativo impugnado, por lo que es lógico mantener uniformidad de criterios con relación a esta importante fase procesal.

Ni la norma comunitaria ni la ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual, se refieren a efectuar una ‘citación’, que tiene una connotación diversa, y regulada en Ecuador por el Código de Procedimiento Civil, para efectos judiciales. La cancelación, desde luego, no es un procedimiento judicial, sino eminentemente administrativo. No hay lugar, por tanto, para referirse a una ‘citación’, cuando la norma utiliza la palabra ‘notificación’.

Entre los requisitos de la solicitud de registro, la norma comunitaria expresamente establece que tanto el titular como quien lo represente deben señalar un domicilio:

“*Art. 139.-* El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro de marca;
- b) *El nombre y la dirección del solicitante; (...)*
- d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del *solicitante...*” (Dec. 486)

La norma de la ley ecuatoriana (Art. 201 LPI), por su parte, se remite al reglamento en cuanto a los datos que deben consignarse en la solicitud; es así que el Art. 58 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual dispone que también debe señalarse el domicilio (casillero) para recibir notificaciones:

“Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto... 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...*”

Además, de las normas vigentes se infiere que el titular también está obligado a efectuar la inscripción de todo cambio de domicilio que se suscite. Se entiende, por tanto, que el domicilio que se halle inscrito, será suficiente y válido para efectuar cualquier notificación; así se infiere del Art. 164 de la Decisión 486, aunque ésta parece referirse especialmente al evento de haberse otorgado una licencia:

“Art. 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de la marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.”

Como se aprecia, la norma es muy clara en el sentido que debe señalarse un domicilio **para notificaciones**, que en el caso Ecuatoriano puede ser un casillero judicial o uno del IEPI, que corresponda al Abogado y/o apoderado del titular del registro. De manera que no debería existir duda acerca de dónde efectuar la notificación, más todavía cuando el citado Art. 164 de la Decisión 486 contempla que cualquier notificación se considerará válida si se hace conforme a los datos que figuran en el registro.

Sin embargo, este aspecto puede tener sus dificultades, como el caso en que el titular del registro, nacional o extranjero, haya revocado el poder otorgado a su mandatario –revocatoria que de conformidad con la Ley ecuatoriana puede ser expresa o tácita y no sujeta a inscripción o marginación obligatoria–, e incluso puede suceder que sencillamente el cliente haya escogido en época

reciente a otro abogado que le patrocine o haya dejado de trabajar con el que siguió el trámite de registro, la última renovación o modificaciones (cambio de nombre o domicilio, transferencia, etc.).

No obstante, el órgano administrativo no debería partir de la desconfianza y, solo en caso de que exista una duda razonable y fundamentada acerca de que la notificación no ha sido o no será correctamente efectuada, realizar una confirmación o requerir al actor que señale dónde notificar al accionado. La primera verificación debería corresponder a la propia autoridad, toda vez que la Institución cuenta con el expediente de registro y las modificaciones que pudieran haberse inscrito —en cada una de las cuales igualmente se debe señalar el casillero para recibir notificaciones—, por lo que aparecerá claramente en los registros cuál ha sido el último domicilio señalado para notificaciones. Al mismo tiempo, quien propone la cancelación no está obligado a conocer que en los registros de la entidad se ha producido alguna modificación, y si los datos constan en la propia administración, no es el administrado quien debe presentar prueba al respecto⁴⁶.

De lo anterior se deduce, además, que si bien el contenido de la acción debería indicar dónde efectuar la notificación al titular del registro, tratándose de un procedimiento administrativo derivado de uno anterior —al menos el registro, y muchas veces también renovaciones o modificaciones, conforme lo antes señalado—, y al no tratarse de una citación, no debería aplicarse estrictamente la norma del Procedimiento Civil relativa al señalamiento del lugar donde ‘citar’ al demandado. Bastaría, ciertamente, que el actor manifieste o solicite que la notificación se efectúe en el domicilio que haya señalado para notificaciones el propio titular del registro.

Luego, en el evento de que el abogado o apoderado recibiera una notificación de una empresa que ya no es su cliente, también debería exigirse una conducta ética y de lealtad procesal, haciendo conocer a la autoridad justamente que ya no representa a dicha persona o empresa, en cuyo caso el

⁴⁶ Esto al amparo de la Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

órgano administrativo tendría una razón fundamentada para requerir que la notificación se efectúe de otra manera, pues de lo contrario el procedimiento estaría viciado.

Se dijo antes que tradicionalmente, desde su creación, el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano había procedido con las notificaciones al abogado o apoderado que intervino por el solicitante. Hace poco tiempo, los nuevos Vocales que integran la primera sala de dicho Comité desde marzo del año 2012, han requerido mediante providencia que el actor señale con precisión el lugar donde debe efectuarse la “citación”. Desde luego ya se criticó el hecho de que se utilice esa palabra, pues contraviene abiertamente la norma comunitaria, que alude a una “notificación”. De otra parte, han sido diversos los casos en los que aquello se ha requerido, pues en alguno estuvo señalado el domicilio de la empresa ecuatoriana titular del registro, en otros se había señalado al agente que representa a la empresa titular y se había indicado el casillero en el que debería notificarse, y finalmente en otros se había solicitado justamente que el Comité efectúe la notificación en el domicilio que se encuentre inscrito conforme los datos que aparezcan del expediente de registro; al parecer ninguna de esas opciones ha sido satisfactoria para la autoridad.

Desafortunadamente al momento no se conoce un criterio sustentado al respeto por parte del Comité ni la definición acerca de cuál consideraría el señalamiento del domicilio correcto, pues se le ha hecho conocer en varios procedimientos que en el caso de titulares nacionales, la notificación podría hacerse en la dirección física de sus oficinas o domicilio, mientras que a las extranjeras necesariamente habría de notificárseles por medio de su apoderado, y entonces se genera la duda de por qué no aplicar un único criterio para la notificación a titulares nacionales y extranjeros.

En Colombia, el 18 de julio del 2012 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 42847 de 2012, que incorpora algunas normas relativas a los procedimientos en la ‘Circular Única’ de esa Superintendencia, “...*fijando los criterios* que faciliten su cumplimiento y

señalando los procedimientos para su cabal aplicación” (considerando de la misma). Parte del Art. 2 de esa resolución incorpora la siguiente regulación relativa al tema que nos ocupa:

“Si el acto administrativo a notificar es un oficio admisorio de una cancelación, la Superintendencia de Industria y Comercio enviará por correo electrónico al titular de la marca copia del oficio de admisión a la dirección de correo electrónico que repose en los archivos, así como una comunicación a la dirección física que conste en la entidad, en caso de haberla, informándole sobre la solicitud de cancelación presentada. Si sólo consta la dirección física del titular de la marca en la entidad, a ella se le enviará la comunicación con el oficio de admisión de la cancelación referida. Igualmente y en la misma fecha del envío del oficio de admisión de la cancelación se fijará en la página web de la Entidad (www.sic.gov.co) por cinco (5) días, y en un lugar visible de acceso al público de la Entidad por el mismo término, finalizados los cuales se entenderá notificada la admisión de la cancelación, tanto al titular del derecho como al solicitante de la cancelación, y empezará a correr el término para la contestación a que se refiere el artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si la Superintendencia de Industria y Comercio no dispone de una dirección física ni de correo electrónico para notificar al titular de la marca objeto de la solicitud de cancelación, se la hará saber al solicitante de la cancelación tal circunstancia en el mismo acto en que se admite la solicitud de cancelación, previniendo al solicitante para que publique a su costa el mencionado acto, por un día en un diario de amplia circulación nacional, día en el cual se entenderá surtida la notificación al titular, *debiendo allegar al expediente constancia de que aquella se realizó.”*

Es sumamente interesante esta resolución –que bien podría tomarse como ejemplo–, porque revela que en el vecino país de Colombia, ya se aplica ampliamente y con una base normativa, la notificación por medios electrónicos. De otra parte, en el aspecto específico, se ratifica lo mencionado antes, en el

sentido de notificar la cancelación en el domicilio que conste en los propios registros (electrónico y físico), junto con el establecimiento de un mecanismo de publicidad que parece muy oportuno, como es la publicación en un sitio visible de la Entidad y en su sitio de Internet. Luego, también existe la previsión de efectuar una publicación, como una alternativa extrema, si es que en los archivos de la institución no consta dirección ni electrónica ni física.

6. Oportunidad de la cancelación

La cancelación por falta de uso puede interponerse como acción directa y como excepción, conforme se desprende del Art. 165 de la Decisión 486. Recordemos que antes era posible interponerla como mecanismo de defensa frente a oposiciones (llamadas observaciones por la Decisión 344), y también frente a acciones por infracción o nulidad basadas en la marca no usada; mientras que la Decisión 486 lo limitó al caso de oposiciones.

“La cancelación por no uso de la marca puede igualmente proponerse como excepción o medio de defensa del demandado. La Decisión 344 permitía que dicha excepción se propusiera en los procesos de observaciones, nulidad o infracción que se instauraran con base en una marca registrada y no usada. La Decisión 486 restringe esa posibilidad a los procesos de oposición.” (Metke, 2001, p. 117)

La única limitación que establece la norma en cuanto a la oportunidad, tiene relación con el transcurso de al menos tres años desde que se concedió el registro. Esto merecerá varias reflexiones más adelante.

Luego, si bien la Ley de Propiedad Intelectual mantiene la mención de los tres casos en los que cabría como excepción, tenemos que considerar que esa norma ha quedado desplazada por la Comunitaria, no solo porque ésta es posterior, sino además por su carácter supranacional, que hace que prevalezca sobre la norma nacional. Hay que concluir, por tanto, que el régimen vigente solo permite la cancelación como excepción en casos de oposición basados en la marca no usada.

Al presentarse como excepción, aunque ni la norma comunitaria ni la legal lo disponen con claridad, la lógica nos obliga a pensar que debería suspenderse el trámite de la oposición, hasta que se tramite la cancelación⁴⁷. Aquello no representa una dificultad en los otros países de la Comunidad Andina, en los que la propia autoridad registral (oficina nacional competente) tiene la atribución de resolver sobre la oposición al registro de marcas y también sobre la acción de cancelación. En Ecuador, en cambio, esto sí supone una dificultad práctica, ya que en el trámite de oposición puede presentarse como excepción la falta de uso y anunciarse la acción de cancelación; sin embargo, aunque sea un mecanismo de defensa, paradójicamente siempre es necesario presentar la acción de cancelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, que tiene la competencia para conocer y resolver sobre la cancelación, pero no puede resolver la oposición. Luego, no son inusuales los casos de descoordinación interna en el IEPI, provocando que –en algunos casos– las oposiciones se resuelvan sin considerar que debía suspenderse el trámite, y también luego de resueltas, muchas veces no se levanta la suspensión para resolver (aparte de las demoras cada vez más preocupantes en este tipo de trámites administrativos).

Sin perjuicio de lo anterior, aunque la norma limite la posibilidad de la cancelación como excepción al caso de oposiciones, no es menos cierto que puede ejercerse la acción de cancelación como mecanismo de defensa en otros casos, con el inconveniente de que la autoridad no estaría obligada a detener el otro procedimiento o proceso hasta que se resuelva sobre la cancelación. Esa posibilidad de ser un mecanismo de defensa, se sustenta en que es una acción que procede en cualquier momento –no limitada a ciertas circunstancias–, bastando que se presente una legitimación ad causam y hayan transcurrido tres años desde el acto concesorio del registro; luego, la falta de mención específica, no significa que esté prohibida su interposición como mecanismo de defensa, más todavía cuando la norma constitucional

⁴⁷ A diferencia de este caso, recordemos que para el caso de oposición andina, si se dispone la suspensión del procedimiento hasta que se decida sobre el registro del opositor.

impide que una persona sea privada de la defensa en cualquier estado de todo tipo de proceso.

Acerca de la cancelación como excepción, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto:

*“Desde el punto de vista procesal esta figura constituye una excepción de fondo o perentoria opuesta en la vía administrativa que cuestiona un derecho sustancial. Los procesalistas asignan al tema de la excepción un cierto paralelismo con el de la acción, hasta el punto de considerar a la excepción (Eduardo J. Couture. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Depalma, 3a. ed. Póstuma, págs. 90 y ss.) como “la acción del demandado” producto de la existencia para él de una “verdadera **necessitas defensionis**” (TJCA, Proceso 17-IP-95)*

Agrega que:

“...al derivarse el paralelismo existente entre la acción y la excepción, de la finalidad que tienen ambas figuras de afectar el derecho que se discute, no se ve justificación para considerar que pueda existir diferencia alguna entre los efectos de la acción de cancelación y la excepción de cancelación...” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

Cabe mencionar que en el régimen europeo, sí se permite la cancelación como excepción frente a otro tipo de acciones:

*“La finalidad que se persigue es la de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la CE (Comunidad Europea) y, consiguientemente, el número de conflictos entre ellas. El mencionado considerando también prevé otros efectos: que no pueda declararse la nulidad de una marca en base a la existencia anterior de una marca que no se usa, principio que ha de incorporarse con carácter necesario a las legislaciones nacionales. Otros supuestos quedan a la libre facultad de los Estados miembros, a los que corresponde igualmente establecer las *normas de procedimiento.*” (Robles, 1995, p.172-173)*

“Estas posibilidades defensivas desaparecerán al ser desestimada la oposición cuando el titular de una marca comunitaria anterior, que hubiere presentado oposición, no pruebe, tal como habrá sido pedido por el solicitante, que en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de la nueva marca comunitaria, la marca ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad, para los productos o servicios que ampara.” (Mateo y Díez, 1996, p.92).

Como ya se indicó, durante los tres primeros años de vida de un registro, no es posible interponer una acción de cancelación. La norma textualmente dice:

“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.” (Art. 165 Dec. 486, segundo inciso)

Entonces la norma se refiere a la resolución que agote el procedimiento de registro. Esto es particularmente importante para el caso ecuatoriano, conforme lo revisado en el capítulo anterior, ya que no debe considerarse como fecha de partida la del título de registro, sino la de la resolución de concesión de última instancia administrativa, a partir de la cual empezará a contar el término de tres años en los que no puede interponerse la cancelación. No interesa, pues, que se haya emitido o no un título de registro, porque éste solamente es una certificación acerca de la inscripción.

En realidad esa disposición no es irrelevante, aunque una marca que no ha sido registrada no podría incurrir en el supuesto de no uso durante tres años. Esto contrasta históricamente con las normas de las anteriores Decisiones Andinas, que no exigían expresamente esperar un tiempo determinado desde que se concedió el registro. Sin embargo, puede entenderse que ese período en el que el registro está ‘a salvo’ es connatural con la exigencia de cumplirse tres años sin uso. Similar consideración efectúa la doctrina respecto del régimen español:

“La exigencia adicional para este supuesto de un período de registro de al menos cinco años que impone el artículo 43.2 para que sea admisible la justificación, no parece necesaria, ya que si no llegase a estar durante este tiempo registrada, no funcionaría el plazo principal fijado para la invalidación de este derecho.” (Mateo y Díez, 1996, pp. 92 y 93)

De otra parte, en nuestro régimen no se trata propiamente de un período de gracia, pues no es exacto que la marca puede mantenerse sin uso durante los tres primeros años desde la concesión del registro. Esto es así porque a los tres años y un día, un tercero puede interponer la acción de cancelación, y el titular se verá obligado a demostrar el uso dentro de ese período anterior; desde luego puede ocurrir que la acción de cancelación no se presente una vez cumplidos los tres años, pero estamos analizando el riesgo de enfrentar la acción, que surge apenas se cumplan los referidos tres años.

Al presentarse una acción de cancelación, lo primero que debería constatarse, junto con los requisitos de forma del escrito, es la fecha de notificación de la resolución que concedió el registro y, con ella, si han transcurrido tres años. De no cumplirse ese plazo, la primera providencia debería rechazar de plano la petición; lo cual no impedirá que posteriormente se interponga la acción por la misma o por otra persona.

Surge una situación especial cuando se produce un tránsito legislativo, como podría ser que el actual Régimen de Propiedad Industrial sea reemplazado por una nueva Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina –como ha sucedido en varias ocasiones con las normas anteriores—. Los signos distintivos que se registraron bajo un régimen anterior, en cuanto al uso están sometidas a las nuevas normas, sin embargo no podría pensarse que deben transcurrir tres años desde que entró en vigencia la nueva norma, para que recién sea lícita la presentación de una acción de cancelación, pues la cancelación ya se había contemplado en el régimen anterior, y para quienes siguen el criterio de que el uso es una obligación, habría que decir que esa obligación ya existía desde que se concedió el registro y por tanto el tiempo de falta de uso de todas formas se contaría desde que se resolvió sobre la

solicitud. La condición, como quedó indicado, es que hayan transcurrido tres años desde la concesión del registro.

Vinculado con el aspecto anterior, tenemos el caso de quien adquiere un signo ya registrado. Si bien es evidente que el sucesor en el derecho lo adquiere con todas sus virtudes y sus vicios, y por ende se beneficia del uso anterior o se perjudica por la falta del mismo, ha habido quienes pretenden que el tiempo de falta de uso se cuente solamente desde que adquirieron el derecho; nuevamente tenemos que insistir que ese tiempo cuenta desde la concesión del registro, así como la carga relativa al uso y el riesgo de la cancelación igualmente existía para el titular anterior, que lo transfiere al nuevo propietario.

Al respecto, es interesante revisar el criterio manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogido en una absolución de consulta por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

“En tal virtud, independientemente de que exista o no cambio del titular, la falta de uso continuo de una marca sin motivo justificado puede conducir a que terceros adelanten la acción de cancelación ante la oficina nacional competente y, si resulta procedente (el titular del signo distintivo no acredita el uso o no demuestra una causal de justificación del no uso), a la extinción del derecho al uso exclusivo de la marca.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1991)”⁴⁸

En la doctrina, Begoña Cerro cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Cuarta, de enero de 2002, que en su parte pertinente dice:

“...ha de inadmitirse la pretendida anticipación de la acción al entender que no se han cumplido los cinco años desde que la demandada realizó la absorción de la sociedad de la que provenía el derecho registrado, pues con ello se desconoce la sucesión universal propia de toda fusión o absorción de sociedades, ya que como indica el artículo 233 de la LSA se origina una sucesión universal de derechos y obligaciones (entre ellas la

⁴⁸ Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, oficio de absolución de consulta, asunto de radicación No. 06094701.

de usar la marca reconocida), con lo que el tiempo de no uso por la absorbida ha de unirse al tiempo de falta de utilización por la absorbente *para el cómputo del plazo de caducidad.*" (p. 575)

7. Cancelación parcial del registro.

En la evolución del tratamiento normativo de la cancelación por falta de uso, se observó que las anteriores Decisiones Andinas en esta materia –con excepción de la 85–, contemplaron la cancelación total del registro o la no cancelación, es decir, la extinción completa del mismo y la desaparición del derecho en una clase internacional determinada, o su subsistencia completa, de manera independiente de la amplitud del listado de productos o servicios que el registro abarque.

Me refiero a una misma clase internacional, porque si bien puede estar inscrita en varias clases, cada uno de los registros es independiente⁴⁹ y aunque puede tratarse del mismo signo, la regla de la especialidad y el registro determina que cada una sea una marca diferente; incluso dentro de una misma clase podemos tener marcas diferentes respecto de, básicamente, el mismo signo (es obvio si es que los signos son diferentes). De no considerarlo así, tendríamos que afirmar que la cancelación de uno significa también la desaparición de todos los registros, ya que no podemos aceptar una posición para la existencia y otra para su extinción. Recordemos, entonces, que el principio de la especialidad está siempre presente con relación a una marca, desde la solicitud, pasando por el registro, el ius prohibendi, el uso, hasta llegar a su extinción.

A nivel de la Comunidad Andina, vemos una evolución en el sentido de que la Decisión 85 exigía demostrar el uso para efectuar la renovación del registro; demostración que al menos en Ecuador se convirtió en una mera formalidad y cualquier ínfima prueba se apreciaba como suficiente. Al incorporarse la cancelación por falta de uso se eliminó esa condición para la renovación, y la

⁴⁹ El Art. 138 de la Decisión 486 dispone que la solicitud deberá comprender una sola clase de productos o servicios, al tiempo que el Art. 151 obliga a aplicar la Clasificación Internacional de Niza.

valoración de las pruebas devino más exigente. No obstante, se entendió que la identificación de cualquier producto o servicio –según el caso–, de los contemplados en el registro, sería suficiente para no aceptar la cancelación; no hubo norma en ese sentido en la Decisión 344, pero la Ley ecuatoriana sí lo estableció con el siguiente texto:

“Art. 221.- No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro.” (LPI)

Se explicó antes que, con la vigencia de la Decisión 486, esta norma se entiende desplazada por contradecir claramente lo previsto en el régimen comunitario. No obstante, la revisamos ahora por la importancia que tiene para comprender la evolución de esta figura y las importantes consecuencias que tiene en su concepción actual.

Esa norma no tenía mucha lógica, porque se había sostenido generalmente –y parte de la doctrina todavía lo mantiene– que existía la obligación de usar la marca. De manera que, partiendo de la lógica, significaría que la obligación era igualmente exigible para todos los productos o servicios comprendidos en el registro –no solo uno de ellos o pocos–, porque ante el cumplimiento parcial de la obligación sigue existiendo incumplimiento. Resulta una contradicción, porque el Art. 110 de la misma Decisión 344 mencionaba que *“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca...”* Es decir, el uso significa que los productos o servicios ‘que contempla el registro’, son comercializados –vale recordar esta premisa, porque igualmente se mantiene en el régimen vigente–.

El momento en que se incorporó la cancelación parcial del registro, debemos reconocer que la misma evolución que comentamos, significa incrementar la rigurosidad respecto al hecho de que el titular se vea obligado a demostrar el uso para todos aquellos productos o servicios contemplados en el registro, y también para la autoridad significa realizar una mejor valoración de las pruebas

y un meticuloso análisis de cuáles son los productos o servicios realmente identificados por el signo y el registro respectivo.

“Otra modificación de importancia que introduce la Decisión 486 a este respecto, es la posibilidad de la cancelación parcial del registro por no uso, es decir, sólo en relación con los productos o servicios que no se hubieren identificado con la marca. De prosperar la cancelación deben eliminarse del registro tales productos.” (Metke, 2001, p. 117)

Cabe resaltar que en este sentido nuestro sistema difiere ampliamente del régimen argentino, por lo que hay que cuidar de no citar autores de esa nacionalidad en este tema específico, pues en Argentina la prueba de uso de un producto –incluso de una clase internacional diferente– es suficiente para evitar la cancelación, con lo cual es evidente que no cabe la cancelación parcial bajo ese régimen. En efecto, Jorge Otamendi (2002, p. 207) describe lo que la norma dispone: *“No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad.”* Así mismo, explica que en el régimen argentino, se mantiene el principio de que el que alega debe probar y por tanto también la falta de uso sería objeto de prueba (p. 337), aunque al contestar el titular afirme que ha usado el signo y por ende también deba presentar pruebas; en cuanto a la competencia, explica que solamente corresponde al Juez.

Zuccherino y Mitelman (1997) también explican que en Argentina basta el uso para identificar un producto, a fin de impedir la cancelación (caducidad para ellos), y más todavía, el uso de la marca en una clase, sirve para mantener vigente la marca registrada en otras clases, siempre que se trate exactamente del mismo signo.

Es importante revisar esta situación que ocurre en otros países, a fin de contrastarla con lo previsto en la Comunidad Andina. De allí que en Ecuador ya no podría sostenerse que el uso para un producto de la clase, es suficiente para evitar la cancelación del registro en su conjunto, porque el sistema ya no

es el de la Decisión 344. Mucho menos puede considerarse usada la marca en una clase internacional, por el hecho de demostrarse el uso respecto de productos o servicios de otra clase internacional.

Alberto Casado (2003) describe que la Ley española de 1988 permitía que el uso de la marca para alguno o varios productos, sea suficiente para impedir la cancelación del registro (similar al esquema de la Decisión 344). Luego, Casado describe que la Directiva Comunitaria europea exige la aplicación de un criterio más estricto –que efectivamente incorporó la ley española del 2001–, al permitir la cancelación parcial, de manera que la aplicación ya no podría ser tan permisiva o laxa como antes, que permitía que el uso para identificar unos productos impida la cancelación para otros de la misma clase (p. 388).

La cancelación parcial tiene particular relevancia cuando encontramos un mismo signo registrado para identificar productos o servicios de diferentes clases internacionales, pues el órgano administrativo podría ser conducido al error de considerar usada la marca, si es que no aprecia con cuidado cuáles son los productos o servicios específicos del registro cuestionado, y a qué clase internacional corresponden. Desde luego, también ocurre respecto de la descripción de una sola clase internacional, porque puede ocurrir que en la práctica el signo identifique un producto específico y no varios, aunque la enumeración del registro sea extensa. En este sentido, nuestro sistema se acerca mucho más al español y por ello es interesante lo que la doctrina describe:

“La marca debe usarse por su titular o por un tercero autorizado en relación con todos los productos o servicios para los que haya sido registrada. En caso contrario, si la marca no se usa respecto de dichos productos o servicios, la misma podrá ser caducada. Ahora bien, es una práctica frecuente que los titulares de marcas las inscriban para individualizar una pluralidad de productos y servicios. Y, en ocasiones, el registro solicitado y obtenido cubre una relación de productos o servicios superior a aquellos que efectivamente van a ser comercializados en el mercado bajo la marca registrada.” (Casado, 2003, p. 401)

Es importante insistir que al entrar en vigencia la Decisión 486 la cancelación parcial fue incorporada en el nuevo régimen, con miras a que subsista el registro solamente respecto de los productos efectivamente identificados con la marca; y como lo describe Casado –respecto de similar fenómeno ocurrido en su momento en España–, aquello significa ser más estrictos con la apreciación del uso que ha tenido una marca. De allí que no podría ‘volverse’ a relativizar este criterio, permitiendo la prueba de unos productos por otros, ni siquiera de la misma clase, no se diga respecto de productos contemplados en otra clase internacional.

En ese sentido es condenable lo manifestado por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano en el considerando noveno de su reciente resolución No. 001-2012-CPI-1S:

*“Para abundar en lo anterior es preciso resaltar que, de conformidad con los artículos 165 inciso 3 y 151 inciso 2 de la Decisión 486 de la CAN y teniendo en cuenta el principio de la especialidad que rige en el derecho marcario, la figura de la cancelación parcial **admite la posibilidad de mantener vigente el registro respecto de un producto o servicio no utilizado, siempre que se acredite el uso de otros productos o servicios con los que los primeros guarden algún tipo de conexión o vinculación competitiva.**”* (las negrillas y subrayado corresponden a la propia resolución)⁵⁰

El órgano ecuatoriano, en definitiva, consideró utilizada la marca “TROPICMAX” en la clase internacional 31 (fruta fresca, entre otros productos), cuando la prueba revelaba uso respecto de ‘chifles’ –o como menciona la resolución, plátano verde cocido–, que es un producto comprendido en la clase internacional 29. El argumento fue que se trata de productos relacionados, pero supone considerar válido el uso para unos productos, en lugar de otros, que

⁵⁰ En el caso, inicialmente la acción de cancelación habría sido propuesta por la Doctora María Cecilia Romoleroux, quien durante el trámite cedió sus derechos litigiosos –así como las solicitudes de registro en trámite– a Plantain Republic / República del Plátano Exportplantain S.A., contra el registro de la marca “TROPICMAX”, del año 2006, del señor Jorge Isaac Villacreses Guillén.

incluso corresponden a diferente clase internacional. Para estos efectos no aludo a otras consideraciones que efectuó el Comité, en el sentido de la relación personal del actor –accionista de la empresa que utilizaba la marca–, pues lo que interesa es procurar criterios objetivos generalmente aplicables.

Más bien debemos reconocer que el criterio acerca del uso cada vez es más estricto y lo manifestado por el Comité significa desconocer el desarrollo evolutivo en la Comunidad Andina, pues flexibilizar el criterio para la supervivencia de un signo –cuyo uso para los productos que el registro contempla no se habría probado–, es justamente contrario a la posibilidad de la cancelación parcial (si es que no es total, en caso de que el signo no haya identificado ningún producto de la clase, y más bien se ha probado el uso de ‘otra marca’, en el sentido de un signo aplicado a otros productos). De hecho la propia resolución de la autoridad ecuatoriana cita una resolución del INDECOPI que se refiere justamente a la mayor rigurosidad:

“La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las finalidades para las cuales fue creada.” (Subrayado fuera del texto)

Como se puede apreciar, la cancelación parcial está directamente relacionada con la posibilidad de que se consideren no solo los productos idénticos, sino también los similares, al momento de cancelar parcialmente el registro, conforme lo previsto en el penúltimo inciso del Art. 165 de la Decisión 486:

“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado, para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.”

Así, la norma contempla que para la reducción del listado de productos, se considerarán los productos similares, y no para la valoración de las pruebas de uso. Sobre esto volveremos más adelante al analizar las características del uso.

Lindley-Russo cita la resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI⁵¹, que muestra un cuadro de aplicabilidad de la cancelación parcial, según se trate de productos específicamente enumerados en el registro, relacionados con éstos por ser similares a uno contemplado o por estar comprendido en un género. En dicha matriz el INDECOPI no se refirió, de ninguna forma, a productos contemplados en otra clase internacional, que de hecho no están protegidos por el registro, y como es obvio éste no podría mantenerse en vigencia para identificar productos de una clase internacional diferente. Revisemos la matriz propuesta por el INDECOPI:

Cuadro N° 1

	Distingue:	Acredita el uso para:	Se cancela el registro para:	Se mantiene vigente para:
Marca "X"	{a, b, c, d, e, f, g}	{a, b, c, d}	{e, f, g}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{c}	{a, b, d y demás}	{c}
	{a, b, c, d y demás}	{a, b, c, d}	{y demás}	{a, b, c, d}
	{a, b, c, d y demás}	{k} [k no está específicamente detallado en la lista pero pertenece al "y demás"]	{a, b, c, d y demás}	{k}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{b+} [b+ no está específicamente detallado en la lista pero pertenece o es similar a b]	{a, c, d, e, f, g}	{b}
	{a, b, c, d, e, f, g}	{m} [m no está específicamente detallado en la lista ni pertenece o es similar a "a, b, c, d, e, f o g"]	{a, b, c, d, e, f, g}	{ø}

⁵¹ Resolución que, paradójicamente, es recogida también en la resolución de la autoridad ecuatoriana antes citada, y que además la califica como precedente obligatorio, lo cual es sorprendente porque no se encuentra sustento para que una resolución del INDECOPI sea vinculante para el órgano administrativo ecuatoriano.

Notemos que en los tres primeros supuestos, sencillamente se eliminarían del registro los productos respecto de los cuales no se ha presentado prueba de uso, que de hecho es la forma usual como debería operar la cancelación parcial. La diferencia entre ellos, está en que algunos productos están individualizados (representados por a, b, c, d) y el resto de productos de la clase están representados por la expresión “y demás”, en los que pueden estar –por así graficarlo– las demás letras del alfabeto, que en la matriz corresponderían a productos o servicios de la misma clase en la que está registrada la marca “X”.

En el cuarto supuesto se menciona la letra “k”, que no está mencionada expresamente, pero sí comprendida en ‘los demás’ de la clase, y el registro se mantiene solo para “k” porque es el único que ha sido efectivamente identificado según la prueba aportada.

Luego, recién en los supuestos quinto y sexto se alude a productos similares o contenidos en un género, pero éstos deben ser cuidadosamente entendidos; así, se ejemplifica que se ha probado el uso del producto “b+” que no está mencionado específicamente, pero se entiende que es similar o parte de “b” (ambos en la misma clase), por lo que el registro se mantendría solo para “b”⁵².

Finalmente, el sexto supuesto considera una marca que enumera determinados productos (sin incluir “los demás de la clase”), entre los cuales no está el producto “m”, que además no es similar a los especificados; en consecuencia, aunque se haya probado que la marca se usó para “m”, se eliminan del registros todos los productos detallados y el registro no podría quedar vigente (en la matriz se representa con el símbolo de conjunto vacío o cero). Esto confirma que no debe aceptarse el uso de unos productos por otros, sino que la consideración de productos similares es restrictiva y siempre vinculada con la descripción de lo que protege el signo registrado.

⁵² Pensemos que el ejemplo se refiere a la clase internacional 41, en la que el servicio “b” es “educación”; luego, la prueba demuestra el uso para “educación universitaria”, que sería “b+”; entonces, el registro se mantiene para proteger “educación”. En el ejemplo es clarísimo que “b+” es una especie del género “b”.

De otra parte, Lidley-Russo (2010), explica que no debe considerarse la cancelación parcial como una forma diferente de cancelación, sino tan solo una condición de subsistencia del registro en cualquier caso en que se interponga la cancelación. En efecto, debe considerarse como una alternativa válida también para el titular de una marca, que tendrá el derecho de mantener su registro, debiendo limitarse su alcance a aquellos productos o servicios a los que realmente está destinada.

“Ahora bien, no está de más indicar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPÍ ha interpretado que la cancelación parcial no es un nuevo tipo de cancelación, sino un efecto que se genera como consecuencia de un uso parcial de la marca respecto de los productos o servicios que distingue, motivo por el cual no sería una facultad del administrado el solicitar la cancelación parcial, sino que ésta se decretará cuando una vez presentada la cancelación (total) se verifique que la marca no se haya utilizado para todos los productos o servicios que distingue según su registro.” (p. 205)

8. La carga de la prueba

El Art. 167 de la Decisión 486 es absolutamente claro al revertir la carga de la prueba del actor al demandado y por tanto crear la obligación para el titular respecto a demostrar el uso de la marca registrada, si es que no desea que se extinga su derecho o si es que no puede demostrar un motivo justificativo (estos últimos serán revisados en el siguiente acápite). No hay duda, tampoco, en la evolución normativa, ni choque con la norma comunitaria, pues este es un principio generalmente aceptado en cuanto a la prueba sobre la utilización del signo distintivo.

En la doctrina, Gregorio Robles Morchón (1995) aplaude que la norma invierta la carga de la prueba *“ya que de esa manera el deber de uso se hace fácilmente exigible y comprobable, lo que no ocurriría si el titular de la marca no tuviera la obligación de demostrar su uso efectivo.”*

Luego, también señala:

“Es de alabar la exigencia de demostración del uso o de las causas justificativas de la falta de uso, puesto que esa es la única manera de hacer real el uso efectivo de la marca por su titular. Si la carga de la prueba correspondiese al demandante, como ocurría en el régimen jurídico anterior del EPI, la eficacia de la demanda de caducidad por falta de uso efectivo sería muy reducida, como muestra la experiencia.” (Robles, 1995, p. 185).

Mateo y Díez se refieren a la inversión de la carga de la prueba indicando que es un aspecto *“...de problemático manejo para el titular de una marca tachada de inactividad, pero que resulta todavía más pesada para el que pretende conseguir por estas razones su caducidad. Procesalmente se conocen las dificultades de este tipo de pruebas negativas, sobre todo si no se tiene acceso a la documentación del demandado.”* (p. 95).

Begoña Cerro (2003) cita dos importantes Sentencias españolas, que describen con sabiduría la razón por qué se justifica en este tipo de procedimientos la inversión de la carga de la prueba:

“...la prueba relativa al uso o no uso de la marca discutida ha resultado ser extremadamente parca por ambas partes y especialmente inconsistente en el caso de la demandada (...) debiendo razonablemente tenerse en cuenta en supuestos como el presente que es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc.), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa que puede resultar de imposible acreditación (prueba diabólica)” (p. 578⁵³)

“...consagración normativa de una doctrina que ya aparece citada en la Sentencia de la Sala 1ª de 3 de junio de 1935, en los términos siguientes:

⁵³ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 30 de octubre de 1986. Recogida por la española Begoña Cerro (2003)

“de la misma forma habrá de acreditar también (el demandado) aquellos eventos que por su naturaleza especial o por su carácter negativo no podrán ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades”, y posteriormente ratificado en otras resoluciones... o la más reciente de 4 de mayo de 2000 que señala que el principio del onus probando debe ser flexibilizado en el sentido de que “debe recaer la carga de probar sobre la parte a la que le sea posible hacerlo si a la contraria le es imposible, como sucede en la prueba en cuestión, lo mismo que si en lugar de imposibilidad, hay dificultad sobresaliente de orden objetivo”.” (p. 578⁵⁴)

Zuccherino y Mitelman van un poco más allá, al mencionar el principio procesal que dispone que los hechos negativos no se prueban; al tiempo que aluden a posibles medios probatorios que efectivamente podría aportar el actor, aún cuando no está obligado a demostrar nada con relación al uso.

“En principio, la carga de la prueba del uso marcario recae sobre el titular del registro, porque de lo contrario se estaría exigiendo a quien reclama la declaración de caducidad el demostrar un hecho negativo. Pero en determinadas circunstancias es posible acreditar la falta de uso de un signo marcario, por ejemplo en el caso de los medicamentos, probando que la marca en cuestión no ha aparecido en los últimos cinco años en vademecums; en el caso de alimentos y bebidas, probando la ausencia del signo en la lista de precios de los supermercados, etcétera.” (Zuccherino y Mitelman, 1997, p. 142)

En efecto, bajo la normativa vigente en Ecuador, una prueba a considerar en lo que respecta a medicamentos, alimentos, bebidas y cosméticos, puede ser la inexistencia de un registro sanitario; sin embargo, de todas formas puede convertirse en una prueba compleja, el momento en que los productos pueden tener el permiso sanitario y/o de comercialización en otro de los países de la Comunidad Andina y la marca haber sido utilizada adecuadamente en países diferentes al nuestro.

⁵⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sala Civil, de 15 de febrero de 2001. Recogida por la española Begoña Cerro (2003)

“La falta de registro de productos ante el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social hacen presumir la falta de uso de las marcas que con ésta se distinguen.” (Bentata, 1996, p 57)

En sentido contrario, si es que solo la parte demandada aporta pruebas, no es obligatorio demostrar que cuenta con registro sanitario, pues no se juzga propiamente el cumplimiento de otros requisitos legales para la comercialización, sino exclusivamente el uso de la marca. Al mismo tiempo, la sola demostración de que existe un registro sanitario, tampoco demostrará que la marca se ha utilizado.

9. Motivos justificativos de falta de uso.

Aparte de la demostración del uso del signo distintivo, el objeto de la prueba puede orientarse a las razones por las que no ha sido posible utilizar la marca. Desde luego que son dos aspectos mutuamente excluyentes, ya que si el titular opta por presentar pruebas de uso, no puede al mismo tiempo argüir que su utilización se ha visto impedida por un motivo ajeno a su voluntad, y viceversa.

En la evolución normativa, encontramos que la Decisión 486 modificó levemente la norma del régimen anterior, que mencionó expresamente las *“restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca”*, además del caso fortuito y la fuerza mayor. Aquella norma es reproducida por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, mientras que la Decisión 486 agrega la expresión entre otros; posiblemente la justificación repose precisamente en haber considerado todavía limitada la mención de las restricciones a importaciones y requisitos oficiales impuestos a productos o servicios, mientras que ‘entre otros’ los abarcaría y posibilitaría otros casos.

“El demandado también puede alegar una causal que lo exonere de la responsabilidad de usar la marca, fundada en la fuerza mayor o el caso fortuito, comprendida dentro de tal noción los requisitos oficiales impuestos a la comercialización de los bienes o servicios distinguidos con la marca.” (Metke, 2001, p. 116)

Estos motivos justificativos de la falta de uso están previstos en el numeral 1 del Art. 19 del ADPIC, por lo que es obligatorio para los países miembros de la OMC contemplarlos en sus legislaciones; de manera que bien puede sostenerse que la Decisión 486 lo admite englobados en la expresión 'entre otros', aunque no estén expresamente referidos esos motivos justificativos:

“Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.” (Art. 19.1 ADPIC)

Además, la doctrina también explica que existen motivos históricos para prever esas causas justificativas de la falta de uso. Así, Marco Matías Alemán (1996) describe un caso de restricciones a las importaciones de productos, que ejemplifica la necesidad de contemplar este motivo justificativo de falta de uso:

“Si bien este último es un típico caso de fuerza mayor, la distinción frente a ésta es bienvenida, en atención a las dificultades que se presentaron en Brasil con ocasión de las restricciones impuestas por un déficit en la Balanza Comercial, con lo cual muchas marcas de empresas extranjeras que no contaban con subsidiarias o filiales, o con licenciatarias, no pudieron cumplir con la exigencia del uso, lo cual fue oportunamente aprovechado por empresas locales, que iniciaron acciones de cancelación.” (p. 121)

Ahora bien, la doctrina también describe ejemplos de los motivos justificativos de la falta de uso:

“Los supuestos usuales de fuerza mayor lo constituyen los conflictos bélicos, huelgas, hechos del príncipe, sequías, inundaciones, granizos, incendios, demoras insuperables a los efectos de obtener la autorización para colocar el producto en el mercado.” (Zuccherino y Mitelman, 1997, p. 142)

Así mismo, bajo el régimen europeo y particularmente español:

“...cualesquiera otros que impidan al titular utilizar el signo distintivo registrado a su favor para distinguir los productos para los que fue concedido o hagan el mismo extraordinariamente gravoso, pero no aquellos sucesos que deban considerarse incluidos en el riesgo normal de la empresa, la carencia de elementos personales para fabricar o comercializar el producto en cuestión, la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso industrial del mismo, o incluso, la suspensión, siquiera momentánea, de dicho proceso a consecuencia de un descenso importante en el índice de ventas.” (Casado, 2003, p. 405⁵⁵)

En definitiva, la calificación de las causas justificativas de la falta de uso también requiere mucha cautela por parte de la autoridad –por el mismo hecho de no estar enumeradas taxativamente–, a fin de que constituyan realmente una excepción, que se ajusten a condiciones que escapen al control del titular del registro y que sean de tal naturaleza que le impidan la utilización del signo por un periodo relativamente largo, como son tres años. Así lo ha expuesto también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Para efectos del presente caso importa determinar qué se entiende por “motivo justificado”, ello equivale a una situación de hecho por la cual el titular de una marca ha tenido razones suficientes para no utilizarla. El Juez consultante deberá apreciar las pruebas actuadas durante el proceso y calificar si dicha situación se presentó o no en el presente caso.” (TJCA, Proceso 94-IP-2002)

10. Las circunstancias del uso

Sin duda al hablar de los aspectos neurálgicos de la cancelación por falta de uso, el relativo a las pruebas es el fundamental y que mayor atención exige para las partes involucradas en el proceso y para el órgano administrativo que debe resolver, más todavía cuando se anotó antes que la posibilidad de cancelación parcial implica una exigencia mayor tanto para quien aporta

⁵⁵ Casado cita una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 29-07-99.

pruebas, como para quien debe valorarlas en función de los productos o servicios específicos que el registro cuestionado contempla.

Para efectos de este trabajo la 'disección' de lo relativo al uso y las pruebas respecto del mismo, se divide en dos partes, en los subtítulos siguientes se analiza la indispensable relación 'signo-producto', para luego referirnos a las circunstancias determinantes: la época de uso, el lugar donde se utiliza, la persona que lo efectúa y dos situaciones especiales de relieve en la época actual, como es la presencia del signo en publicidad y en Internet. Quedan para el acápite siguiente otros aspectos complementarios, la revisión de las pruebas y las características del uso, especialmente tres de ellas: el volumen, el caso del uso de un signo no idéntico al registrado y los productos parecidos o relacionados.

Si bien estos temas han sido comentados con mayor frecuencia que otras aristas que ya se revisaron en los títulos anteriores, no tendría sentido reproducir extensamente lo que ya se ha señalado por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina —que además, en general, ha sido repetitivo—, sino tratar de aportar un enfoque diverso en donde sea posible. Sin embargo, al mismo tiempo hay que reconocer que justamente en estos aspectos suele reposar con mayor frecuencia la clave para que proceda o no la cancelación de un registro.

10.1 La relación con el signo cuestionado y lo que debe identificar

Quedó indicado que es fundamental la relación 'signo-producto' o 'signo-servicio'. Verdad de Perogrullo que es un principio indispensable para entender lo que es una marca y en general un signo distintivo. También se ha revisado cómo la doctrina reconoce que la marca no llega a tener 'vida' sino el momento en que se encuentra en el mercado un producto o servicio identificado por el signo; antes de ese punto, estaríamos simplemente ante un signo, a pesar de que pueda estar registrado y por ende calificado como marca, por su virtualidad o aptitud de diferenciar aquello a lo que está destinado (un signo apto para distinguir, siguiendo la norma).

Es por eso que en páginas anteriores he insistido en considerar un registro como un signo vinculado a determinados productos o servicios (si es nombre comercial, a una actividad específica), y no la marca en abstracto aplicada a cualquier producto o servicio. Es un factor que viene determinado por las normas vigentes, desde el hecho de que el signo debe proteger solo una clase de productos o servicios, aplicando la clasificación internacional de Niza (Art. 138 primer inciso, Dec. 486) y también conforme lo dispone el Art. 166 de la Decisión 486: “*Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa *marca...*” (Subrayado fuera del texto)*

Esto tiene particular importancia cuando el titular cuenta con varios registros, pues además la norma obliga a que cada uno contemple solo una clase internacional; y más todavía frente a marcas defensivas, esto es, aquellas que cierran el camino para que otros las utilicen, aunque los productos o servicios no sean realmente los de interés del titular (sea o no un signo notoriamente conocido); no significa que esos registros adicionales sean condenables o ilícitas las marcas defensivas, sino que el propietario siempre tendrá el riesgo de que sean canceladas si no las utiliza.

De manera que no interesa que la ‘marca se haya usado’ –error al que puede ser conducida la autoridad–, sino que haya servido para identificar los productos o servicios específicos del registro objeto de la acción. Luego, las pruebas deberán revelar esa vinculación indispensable entre el signo cuestionado y lo que debe identificar.

Casado (2003) reproduce los criterios abordados por el Tribunal Supremo español en una sentencia, para definir el uso efectivo; se refiere así a la indisoluble vinculación de las pruebas de uso con los productos o servicios contemplados en el registro:

“En primer lugar, la marca debe usarse en relación con los productos o servicios para los que ha sido registrada de modo que la unión entre el

signo y los productos o servicios sirva para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra. El uso de una marca respecto a productos o servicios que no vienen amparados por ésta no constituye *uso de marca.*” (p. 396)

El autor citado es muy claro en este tema y enérgico al establecer que el uso para productos o servicios que no corresponden al registro, sencillamente no puede considerarse uso de la marca. Hay que coincidir con esta premisa, porque es de lógica incuestionable y base de esta institución.

Otros autores también nos brindan luces al respecto:

“El derecho de marca es el derecho a la utilización exclusiva de un signo en relación con una clase determinada de productos o servicios. No consiste, pues, en el derecho a la utilización abstracta del signo, desligada de la referencia al objeto designado (los productos o servicios determinados que por la marca son objeto de diferenciación). De ahí la importancia del llamado principio de especialidad de la marca, que exige la vinculación constante e inmediata del signo constitutivo de la marca con el objeto designado por el mismo (productos o servicios).” (Robles, 1995, p. 186).

María Luisa Llobregat (2002), refiriéndose a la Ley española y al Reglamento de Marca Comunitaria manifiesta: *“...que es necesario que se realice un uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que haya sido registrada por un período ininterrumpido de cinco años, bien en España o bien en la Comunidad en el supuesto de la marca comunitaria.”* (p. 145, subrayado para este trabajo).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha resaltado esta necesidad de vincular el signo y el producto:

“Con arreglo a la forma, para este Tribunal no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca,

directamente o por quien tenga la capacidad de hacerlo.” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

En Ecuador, el Comité de Propiedad Intelectual en varias oportunidades parece haber incurrido en la equivocación de tener por usado un signo, cuando el registro ha estado destinado a otros productos. Una de las resoluciones, ya mencionada en este trabajo, es muy reciente y corresponde al trámite No. 10-1320-AC-1S, caso que describe un registro de la marca “TROPICMAX” en la clase internacional 31, en el que se habría probado el uso para un producto de la clase internacional 29. Si bien hubo consideraciones adicionales que tuvo en cuenta el órgano administrativo (especialmente que el interesado en la cancelación es accionista de la compañía que utiliza el signo y conoce sus movimientos financieros y comerciales), el argumento fundamental fue que el plátano cocido (chifles) está directamente relacionado (conexión competitiva) con el plátano como fruta fresca, a pesar de que reconoce expresamente que corresponde a una clase internacional diferente a la del registro. Parte del considerando noveno indica:

“...De esta forma si analizamos la clase internacional 31 podemos evidenciar que se protegen legumbres frescas y por otro lado animales vivos, productos que no serían para nada similares, por lo que bien si se prueba el uso de uno de ellos no necesariamente se probará el uso del otro; mientras que por otro lado tenemos que en dos clases diferentes como ocurre con la clasificación 29 y 31 podemos encontrar productos que sean similares, deriven el uno del otro o guarden algún tipo de conexión o vinculación competitiva, como ocurre entre el plátano fresco y el plátano cocido.”

En otro expediente, en el que lastimosamente aún está pendiente de resolución un Recurso de Reposición, signado con el No. 09-1090 AC, se solicitó la cancelación del registro de la marca mixta “OSTER” en la clase internacional 9, y el Comité de Propiedad Intelectual consideró utilizado el signo, a pesar de que las pruebas demuestran que esa marca identifica electrodomésticos de las clases internacionales 7 y 11, y nada se aportó acerca del uso de la parte

gráfica de la marca mixta. Uno de los aspectos llamativos del caso estriba en que el órgano administrativo no efectuó ningún discernimiento acerca de cuáles son los productos de una clase y de otras, o una revisión meticulosa para poder definir si es que el signo ha identificado *“todos los productos de la clase”*, conforme fue registrado el signo, y caso contrario efectuar la limitación del listado. En efecto, el considerando cuarto simplemente señala:

“...En el presente caso, se observa que quien tiene que probar este uso, es el titular de la misma. En el presente caso, se observa que la compañía accionada, SUNBEAM PRODUCTS INC., ha aportado al proceso pruebas que demuestran que la marca en cuestión “OSTER” ha sido efectiva y realmente usada en Ecuador, destacando entre dichas pruebas las facturas de venta correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 con las que se acredita legalmente la comercialización de los productos que ampara la marca OSTER y demuestran a cabalidad el uso real y efectivo de dicha marca... (...)

Sin embargo, respecto de la petición de Cancelación Parcial de la marca Oster, la Sala considera que la accionada ha probado el uso de la marca en los productos que protege con dicha denominación, por lo que no *procede dicha petición.*”

No puede haber duda que el momento en que la cancelación parcial es desechada, significa que se ha demostrado el uso de todos los productos que contempla el registro, excepto cuando unos son realmente semejantes a otros. Así, por ejemplo, un registro de la clase 5 puede incluir en su enumeración “antibióticos” y la prueba referirse solamente a “penicilina”, en cuyo caso es razonable que el registro se mantenga no solo para penicilina, sino para todo tipo de antibióticos, pero no servirá para mantener en el listado los “productos para la destrucción de animales dañinos” ni “suplementos alimenticios”.

Luego, en el caso citado, el mismo considerando incluso reconoce que debe contemplarse el signo y su registro específico: *“...Del texto de la ley citado, se desprenden dos aspectos: el primero, que se debe probar el uso de la marca registrada que se pretende cancelar y no de otra u otras marcas distintas a*

ésta; y, el segundo, que quien tiene que probar este uso, es el titular de la *misma.*”

Este caso viene unido a la circunstancia que el signo debe ser considerado en su integridad y vinculado a los productos o servicios específicos. Esto tiene su relevancia, porque en caso de tratarse de un signo mixto, la doctrina describe que también debe demostrarse que el signo utilizado es ese y no otro.

Begoña Cerro (2003) también recoge el extracto de una sentencia española muy interesante del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, del año 1997. Se trata de dos marcas mixtas; la que es objeto de cancelación, más compleja que la otra e incluye, entre otras, dos palabras que serían las fundamentales en el elemento denominativo; la otra, más sencilla también en su parte gráfica, contiene en la denominación solo una de las palabras. La titular del registro ha pretendido que al usar la segunda, se tenga por usada la primera y la sentencia explica:

“Ello es inadmisibile, pues precisamente lo que ha pretendido la nueva Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988, es proclamar el uso íntegro de toda clase de marcas, según en la forma en que fueron registradas, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma, lo que, de permitirse provocaría un caos comercial inadmisibile.”
(p. 576)

Más todavía, el tribunal español descarta que se pueda hablar de una marca derivada, pues lo que permite la norma es *“el uso de una marca de forma que difiera en algo de su contenido”*, pero en el caso resuelto se trataría de una nueva marca, con vida absolutamente independiente de la otra, se entiende porque las diferencias son varias, considerables y no meramente secundarias.

Contrastando con las resoluciones ecuatorianas, la resolución No. 01786 de la

División de Signos Distintivos de Colombia⁵⁶ ha efectuado el siguiente análisis:

[respecto de las pruebas] “...*procedemos a analizar y a valorar frente a los presupuestos legales para probar el uso de una marca y, en general, para apreciarlos como pruebas, lo que ha sido motivo de enunciación en este mismo considerando:*

1. Facturas expedidas entre el 3 de enero de 1996 y el 21 de julio de 1999 (fls. 11 a 69). En ellas consta el volumen de ventas del producto Café Oro Negro, molido y en grano. Sin embargo, todas hacen alusión a la parte nominativa del conjunto marcario pero en ninguna de ellas se puede observar la marca mixta que requiere prueba de uso por parte del titular. Por lo tanto, esta prueba será plena para demostrar la comercialización del producto marcado Oro Negro Café (mixta), si de las demás se *concluye que la marca se ha usado según se concedió: mixta.*” (...)

5. Certificado de Asebiol Ltda., del 1 de octubre de 1999 sobre el control de calidad que ha aplicado ininterrumpidamente al Café Oro Negro, desde hace 10 años (fl. 75). Esta prueba acredita la existencia de un producto marca Café Oro Negro, pero no se observa el conjunto mixto cuyo uso requiere prueba; por lo tanto, la eficacia de esta prueba dependerá de la prueba de uso de la marca mixta concedida.

6. Certificación expedida el 30 de septiembre de 1999 por Publicar S.A., sobre la figuración en el directorio telefónico de Santa Fe de Bogotá, D. C. de la empresa Café Oro Negro, de la edición 1992 hasta la de 1999 (fl. 76 a 92). Por no aparecer en ella la marca mixta Oro Negro Café, esta es una prueba de publicidad y difusión de la marca que requiere de la comprobación de uso de la marca mixta *para la plenitud de su eficacia.*” (...)

⁵⁶ Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, asunto de radicación No. 92 332432, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia.

“Analizando en conjunto las pruebas, tenemos que tanto las certificaciones como las facturas aportadas demuestran de manera fehaciente la existencia de café marca Oro Negro, producto de la Tostadora de Café Oro Negro S. en C.S., pues en todos los documentos aparece esa nominación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el registro de la marca Oro Negro Café se concedió como mixta, es decir, como conjunto marcario compuesto por una parte nominativa y otra gráfica, el uso que debió demostrarse para efectos de enervar la cancelación de la marca era el de tal conjunto (gráfico-nominativo) y no el de sus partes por separado, pues la marca fue concedida mixta y es de la esencia misma del signo pertenecer a tal categoría y no a la nominativa. El problema jurídico que debe plantearse en este estado del análisis probatorio, para determinar la eficacia de las pruebas es si la prueba de uso de uno de los elementos (gráfico o nominativo) de una marca mixta, puede considerarse como uso suficiente de acuerdo con las previsiones en el artículo 110 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 dispone: *“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”*. De este texto surge la pregunta ¿cuáles son los elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca? Para esta oficina son sus elementos secundarios; los mismos que pueden ser objeto de modificación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 89 de la Decisión 344. Para explicarlo, recurriremos a la sentencia proferida por el Tribunal del Acuerdo de Cartagena el 16 de octubre de 1996, en el proceso 20-IP-95, expediente 3176:

“Conforme a la norma del artículo 89, la solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos

esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad".

Así, la autoridad colombiana concluyó que corresponde a la esencia del signo su naturaleza mixta y por tanto el uso de solamente la denominación sí afecta su carácter distintivo. En el caso, la cancelación fue aceptada porque el signo utilizado no corresponde al del registro objeto de la acción. Más adelante se aborda lo relativo al uso del signo con modificaciones respecto del registrado.

10.2 La época del uso

La acción de cancelación exige considerar un 'período relevante', esto es, un lapso durante el cual se produce la ausencia de uso. De manera que no interesa en abstracto que la marca se haya usado, sino en determinadas circunstancias, una de ellas es el factor temporal.

Cabe señalar que el período de tres años es el mínimo que permite el ADPIC, aunque en otros sistemas —el español por ejemplo y la Directiva europea— hablan de la falta de uso durante cinco años. El Art. 19 del ADPIC, en el primer numeral dispone: "*Si para mantener el registro se exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso...*" En un capítulo anterior se criticó la utilización del verbo "anular" que no sería compatible con la figura de la cancelación de nuestro sistema, pero que se la asimila en función de que la traducción de otros idiomas puede generar esta connotación.

El Art. 165 de la Decisión 486 revela que el período de relevancia indudablemente es uno de los factores determinantes, cuando manda: "*La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese*

utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...” (Subrayado para este trabajo)

En un capítulo anterior se explicó que esta condición prevista en términos negativos refleja que la marca no se haya usado durante tres años, sin que eso signifique que, al convertirla en positivo, el uso deba demostrarse respecto del referido período de tres años. También la evolución normativa evidencia que esa no es la intención, pues la Decisión 344 al describir las posibles pruebas se refería ‘al menos al año anterior’; esa norma, sin embargo, también era limitante, porque el uso pudo haberse suspendido hace dos años, por tanto no habría pruebas de uso durante el último año, y sin embargo tampoco se cumple la condición de falta de uso durante tres años. El fenómeno que se produce es exactamente igual al del período de prescripción, que puede interrumpirse.

“Ahora bien, cualquiera que hubiese sido la extensión del período de tiempo durante el cual la marca no hubiese sido usada, el mismo sería irrelevante y, en consecuencia, el signo no podría ser caducado por este motivo, si el titular del signo o un tercero autorizado comienzan a usarlo en un momento determinado. (...) no provocaría la caducidad del signo si la marca se comienza a usar o su uso se reanuda antes de que se presente la solicitud de caducidad.” (Casado, 2003, p. 393).

En algún momento ha surgido la inquietud acerca de si el uso debe ser continuado durante los tres años previos al inicio de la acción, pero como se ha descrito, existen varias razones por las que bastaría que se demuestre un uso regular que interrumpa el período de falta de uso. La doctrina respalda este criterio:

“De la jurisprudencia de las Salas de Recurso resulta que no es necesario probar que la marca ha sido utilizada de forma continua durante todo ese período o durante una parte considerable del mismo. Basta con que el

uso se produzca al principio, durante o al final de dicho período, siempre *que sea efectivo.*” (Casado, 2003, p. 397)

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere utilizado durante los cinco (sic) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, “durante”, que extiende la acción de la forma verbal “no se hubiere utilizado”, a todo lo largo del período prescrito. Así, según las precisiones de los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerarlo eficaz, en principio estará interrumpiendo el plazo... señalado en la ley y no podrá prosperar en su contra la acción de cancelación de la marca.” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

Para el caso de presentarse como excepción, la doctrina española ha determinado que el período relevante tendrá como fecha base la de presentación de la solicitud y no propiamente aquella en la que se interpone lo que nosotros llamamos acción de cancelación, y que es la forma como procede según el sistema de la Comunidad Andina (los tres años se cuentan hacia atrás, desde la fecha en que se interpone)

“La Comunidad ha optado por el criterio único del no uso continuado, que se evalúa además en un momento preciso, el de la publicación de la solicitud de la nueva marca, lo que puede dar lugar a consecuencias poco razonables. Así, una marca comunitaria con una larga vida activa puede pasar por un período de inactividad que se prolongue precisamente al momento de la presentación de la nueva solicitud, mientras que otra con

sólo episódicas utilizations se sitúa al socaire de la amenaza de *devaluación de sus derechos*.” (Mateo y Díez, 1996, p. 93).

Un aspecto interesante relacionado con el período de relevancia se encuentra en el sistema español, en el que los actos preparatorios para el posterior inicio de la utilización del signo pueden ser considerados, pero no se consideraría ni siquiera el uso efectivo en los tres meses antes de interponerse la acción, cuando el titular pudo conocer que ésta se presentaría. En el sistema de la Comunidad Andina no hay referencia alguna a dichos actos preparatorios y tampoco límite al momento en que se inicie o reinicie la utilización del signo.

Mateo y Díez (1996) citan una norma, refiriéndose a un principio de desconfianza al establecer: “*no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención*.” (p. 94).

“Pues bien, conviene destacar que la marca no se cancela salvo que un tercero promueva un proceso de caducidad por falta de uso, que puede iniciarse una vez cumplidos los cinco años de falta de uso. El uso anterior a la presentación de la demanda enervará los efectos de ésta, ya que las leyes establecen con absoluta claridad que no se podrá invocar la caducidad de una marca si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención se hubiera iniciado o reanudado el uso efectivo.” (Llobregat, M.L., 2002, p. 146)

“...pero el comienzo o la reanudación del uso en el plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad (...) no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada (art. 12.1).” (Robles, 1995, p. 180).

De otra parte, es interesante considerar que hay productos que por su naturaleza no son objeto de una comercialización regular o permanente y aquello puede incidir al considerar la duración del período en el que se demuestra el uso, como lo explica la doctrina:

“Más relativos son aún otros extremos como los conectados con la duración del uso, que puede ser intermitente, caso de los productos de temporada, o esporádico, cuando la demanda se activa a impulso de oscilaciones no previsibles, como la influencia de los hábitos y modas, campañas públicas restrictivas, o simplemente por el posicionamiento de los medios de comunicación.” (Mateo y Díez, 1996, p. 90).

10.3 El lugar donde se ha utilizado el signo.

El Art. 165 de la Decisión 486 también determina un beneficio especial para el titular de un registro, que en principio tendría de demostrar que su signo se ha utilizado en el país en el que se encuentra registrado y donde es objeto de la acción de cancelación.

“Art. 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros...”

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, dictada mientras estaba en vigencia la Decisión 344, incorporó lo que pretendía ser un beneficio más amplio para el titular del registro, en el sentido de que se demuestre el uso en un país diferente de la Comunidad Andina, a condición de que se trate de un Estado con el que Ecuador tenga un convenio en la materia; la norma dispone:

“Art. 220.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatarario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los

tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción *de cancelación...*” (LPI)

Esta norma es inaplicable y se encuentra desplazada por la más reciente y de nivel supranacional, de la Decisión 486, que solamente permite la demostración de uso respecto de un país de la Comunidad Andina, incluyendo la posibilidad de productos destinados a exportación, conforme lo previsto en el segundo inciso del Art. 166:

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

Es inaceptable que el uso fuera de la comunidad andina sirva para evitar la cancelación de un registro, pues desnaturaliza la finalidad perseguida y que se ha revisado extensamente al inicio de este capítulo. Esto aún sin considerar que la referencia a un país con el cual Ecuador tenga un convenio en materia de propiedad intelectual implicaría tanto convenios bilaterales como multilaterales y aquello significaría tanto como aceptar el uso prácticamente en cualquier parte del mundo. En tanto esa norma modifica algo ya regulado por la Decisión 486, es inaplicable conforme lo ha descrito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“La legislación nacional no puede agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria o ‘que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella’, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión comunitaria (Proceso 2-IP-88, G.O. N° 33, de 26 de julio de 1988 y reiterado en el ya citado Proceso 10-IP-94)” (TJCA, Proceso 83-IP-2000)

Por lo demás, esa norma fue argüida como defensa en al menos dos expedientes conocidos por el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano, sin que se la haya admitido (trámites No. 01-232-AC y 08-996-AC), es decir, no se aceptó el uso fuera de los países que son parte de la Comunidad Andina.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido muy enfático en referirse al uso en uno cualquiera de los países de la subregión, con lo cual se confiere ya un beneficio adicional para que los titulares no pierdan su registro a pesar de utilizar el signo solo en uno de los países de la CAN.

“Con relación al uso de una marca en una zona geográfica determinada, es válido señalar lo sentenciado por este Tribunal: “...en el régimen comunitario andino el aspecto geográfico de la marca cobra importancia relevante, puesto que, para efectos del uso marcario, se está considerando a la Subregión como una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones que comportan el uso de la marca en al menos uno de los Países Miembros surte efectos en toda aquella. (...) a juicio de este Tribunal debe entenderse como una unidad geográfica obviamente compatible con la finalidad de un Derecho marcario común. De esta manera es como debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena surte efectos en toda la Subregión” (Proceso 15-IP-99, marca BELMONT, G.O.A.C. N° 528 de 26 de enero de 2000)” (TJCA, Proceso 94-IP-2002)

10.4 Quién ha realizado el uso.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el año 2000, armonizó con el ADPIC la disposición respecto a quién puede realizar el uso. Es así que el uso puede ser de parte del propio titular, de un licenciataria u otro tercero autorizado (Art. 165). Esto se debe a que el Art. 19 del ADPIC en su segundo numeral prevé:

“Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”

En principio lo usual debería ser que el propio titular sea quien utilice la marca. No obstante, el Derecho de Propiedad Intelectual ha generado multiplicidad de estrategias comerciales, que junto con la globalización determinan que la

empresa titular del registro no necesariamente sea la productora u oferente de productos y servicios, ni siquiera se requiere una subsidiaria local, sino que pueden ser empresas independientes las que obtengan una licencia, sea para la fabricación o solo para la comercialización.

“Se considera uso válido para efectos de entender cumplida la obligación correspondiente, el que realice el titular en cualquiera de los países miembros, bien directamente o a través de licenciarios u otras personas *autorizadas*.” (Metke, 2001, p. 118)

“...el titular de la marca se beneficia del uso realizado por el licenciario, hasta tal punto de que los nuevos mercados abiertos por el licenciario repercutirán en favor del licenciante una vez que el contrato llegue a su *fin*.” (...)

“*La norma que estamos examinando no se aplicará, sin embargo, al supuesto en que el uso fuese realizado por el usurpador del signo, ya que en esta hipótesis no se trataría propiamente hablando de uso realizado por un tercero con el consentimiento del titular.*” (Casado, 2003, p. 392)

Como bien se ha señalado, la licencia también puede otorgarse de manera parcial, toda vez que las partes serán las que determinen las condiciones en su contrato y, lógicamente, dependerá también de la amplitud de la protección.

“*El uso de una marca registrada por un tercero con el consentimiento del titular, es suficiente para evitar la caducidad del signo. El uso por un tercero autorizado puede recaer tanto sobre la totalidad de los productos o servicios para los que la marca fue registrada como sólo para una parte de los mismos. En esta última hipótesis dicho uso sólo será relevante respecto de los productos o servicios en relación con lo que la marca es efectivamente usada.*” (Casado, 2003, p. 392)

Es válida la inquietud acerca de si solamente la licencia inscrita demostraría un uso legítimo por parte de un tercero, puesto que la norma relativa a las licencias determina que tendrá efectos frente a terceros desde que es inscrita

(Art. 162 Dec. 486). Una vez incluida la posibilidad de que el uso provenga de un tercero autorizado, parece abrirse la opción de que no necesariamente haya una licencia inscrita. La doctrina respecto al sistema español, nos indica:

“...la Directiva de marcas, al prever los efectos del uso de una marca realizado por un tercero autorizado, esto es, por un licenciatario, y señalar que dicho uso debe estimarse suficiente para cumplir la obligación legal de uso de la marca, no requiere que el tercero que usa la marca goce del consentimiento «expreso» de su titular. Es suficiente con que exista y se acredite el consentimiento. (...) De esta manera, conforme a nuestro antiguo sistema legal podría ocurrir que una autorización tácita o que no consta expresamente en ningún documento no fuera suficiente para acreditar el uso de la marca.” (Casado, 2003, p. 390)

Como se revisó en la parte inicial de este capítulo, las marcas colectivas y de certificación serían casos típicos en los que el uso lo realiza un tercero autorizado, y esa autorización no será una licencia. No obstante, no son los únicos casos, pues se ha descrito que la autorización existirá cuando haya una relación de dependencia o vinculación económica entre el titular y quien utiliza el signo.

En la resolución No. 001-2012-CPI-1S, del trámite No. 10-1320-AC-1S, el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano en su considerando quinto ha señalado:

“Ahora bien, corresponde a esta Sala analizar quién debió usar la marca. El mismo artículo 224 de la Ley de Propiedad Intelectual sostiene que cuando se use por un tercero debidamente autorizado aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita, se entenderá que la marca se encuentra en uso. (...) Si bien es cierto, ha sido la compañía Comexville la que ha realizado las exportaciones, se ha demostrado con la prueba aportada, que el señor Jorge Isaac Villacreses Guillén es accionista de la Compañía Comexville, Compañía exportadora Villacreses S.A. Siendo que los accionistas son parte del órgano de gobierno, se

puede colegir que la compañía está controlada por el titular de la marca, y que por ende recibió autorización del titular de la marca, y en consecuencia se puede considerar que la marca ha sido usada por su titular, a través de la compañía de la cual es accionista, a la que autorizó, como expresamente lo reconoce el señor JORGE ISAAC VILLACRESES GUILLEN dentro del proceso.

Al respecto, podemos indicar que sólo se considerará como tercero autorizado a aquel que pueda acreditar una vinculación (económica o comercial) con el titular, puesto que cualquier otro tipo de autorización (expresa o tácita) *constituirá una licencia. (...) Bajo este entendido, el socio de una empresa se encuentra vinculado con la misma de manera tal que el uso de la marca de propiedad del primero (accionista) por parte de la segunda (compañía) se debe entender sobre la base de una autorización tácita, salvo que expresamente el titular de la marca indique lo contrario.*”

Un caso de especial trascendencia respecto a quien ha usado el signo, se presenta cuando el registro ha sido transferido de un titular a otro. En esta hipótesis, la fecha en la que se ha interpuesto la acción determinará a quién deben corresponder las pruebas de uso (aunque siempre deberá comparecer el nuevo titular, que esté actualmente registrado al momento de notificarse). Es así que el período de relevancia puede determinar que dentro de ese lapso el uso debió efectuarse por el anterior titular o que en parte de ese período el uso ya correspondía al nuevo titular.

Un caso en el que se presentó esta circunstancia fue resuelto hace poco tiempo por el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano en el expediente No. 07-108-AC-1S; en efecto, en el considerando séptimo de la resolución No. 063-2012-CPI-1S, se establece:

“Conforme consta del Expediente, quien era el titular de la marca TOSTI-QUESO, hasta el año 2007 era la señora Gloria Margarita Rosario Garzón Sáenz, por lo tanto, en un principio quien debió usar la marca que se

pretende cancelar era la señora Garzón, una persona debidamente autorizada por ella, o por otra persona natural o jurídica sobre la que la señora Garzón tenga control. Así, la ley y la doctrina admiten que la marca sea usada por un tercero, siempre que tenga autorización para hacerlo, ya sea a través de una licencia o una autorización. Incluso el INDECOPI reconoce que basta que haya un vínculo empresarial para que *se justifique el uso de la marca por parte de un tercero autorizado. (...)*

De lo anterior, se colige (sic) que se puede reconocer el uso de la marca por parte de un tercero que demuestre una relación comercial o un vínculo empresarial con el titular de la marca, ese uso es válido para evitar la cancelación de la marca. Sin embargo, dentro del proceso no se ha probado por parte de la compañía INDUFRICT, y menos aún por parte de la señora Gloria Margarita Rosario Garzón Sáenz, que exista relación alguna entre ambos dentro de período de relevación [relevancia]. Tampoco consta del proceso que se pruebe la existencia de una autorización otorgada por la señora Gloria Margarita Rosario Garzón Sáenz, quien durante el período de relevancia, *era la titular de la marca.*”

Comentando una resolución de apelación en el Perú⁵⁷, Paúl Castro García (2010) respecto a una situación similar, indica:

“...cuando solicitó la cancelación de la marca LAVADOCIL, es decir en febrero del 2002, el titular era una persona natural diferente a la empresa INTRADEVCO, recién al mes siguiente INTRADEVCO se constituye como el nuevo titular, entonces si la ley exige que es necesario probar el uso de la marca tres años previos a la fecha en que se presentó la cancelación (es decir de febrero de 1999 a febrero del 2002) cómo puede decirse que hubo un uso efectivo de la marca si en el período de prueba exigido la empresa INTRADEVCO no era el titular? Y cómo puede decir el

⁵⁷ Fuente: www.panamlaw.com/news/caso_lavadocil.pdf Según la explicación de este artículo, la cancelación se interpuso por parte de Jabonería Wilson S.A. (ecuatoriana) contra la marca “LAVADOCIL” de la empresa peruana Intradevco. La cancelación habría sido inicialmente aceptada y al interponerse un recurso, fue rechazada argumentándose que sí fue usada. El autor de la nota critica que se adopte una decisión dando preeminencia a la nacionalidad de las empresas.

INDECOPI, según el artículo arriba citado, que se presentaron pruebas adicionales por parte de INTRADEVCO así como un informe de auditoría del producto con lo cual se probó el uso eficiente de la marca, si en dicho período INTRADEVCO no pudo haber fabricado productos con una marca perteneciente a un tercero ya que ello hubiera constituido una infracción a *las normas de propiedad industrial y también un delito penal?*” (p. 2)

De otra parte, se ha insistido en la necesidad de que la cancelación sea objeto de un proceso ágil, ya que puede ocurrir que la marca transferida a un nuevo titular sí haya sido utilizada, pero al demorar varios años el inicio del trámite, la compañía que antes fue propietaria del signo puede haber desaparecido o sus archivos pueden resultar inaccesibles o incluso pueden haberse dado de baja, imposibilitándose la recopilación de pruebas de uso.

10.5 Uso en publicidad o Internet.

Tanto la Decisión 486 como la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, efectúan una breve enumeración de los que pueden ser los principales medios probatorios. Así, el segundo inciso del Art. 167 de la Decisión 486 establece:

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

De manera similar, el Art. 220 de la ley ecuatoriana se refiere a las facturas comerciales, a los inventarios de mercancías certificados por auditores y, agrega, *“cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca”*.

A raíz del contenido de las normas antes mencionadas, suele discutirse la procedencia de otros medios probatorios, que a lo largo de estas páginas son mencionados. Por lo pronto, concitan especial interés actual el uso de la marca en publicidad y en Internet.

En la Comunidad Andina, Ricardo Metke (2001) comenta: *“El uso en publicidad o uso nominal de la marca, por sí solo, no cumple los requisitos de ley. Tampoco cumpliría con tal requisito la comercialización de un solo lote de productos, fabricados solo con el propósito de satisfacer la obligación del uso de la marca.”* (p. 118)

De manera similar a lo expuesto por Metke, Marco Matías Alemán afirma que la Decisión no confiere validez al uso nominal que se obtiene con la publicidad.

Alberto Casado (2003) explica que las legislaciones han seguido en general tres sistemas; por una parte aquellos que no consideran la publicidad como un uso relevante, ya que exigen un uso físico con relación a productos o servicios; de otra parte, legislaciones que expresamente la aceptan como forma de uso y advierten, sin embargo, que no sea como mera apariencia de uso; y, finalmente, hay sistemas mixtos, que no excluyen ‘en determinados supuestos’ la publicidad como uso relevante. (p. 398)

El sistema español y europeo admite un valor inherente a la publicidad, que además debe considerarse en un contexto, que por lo demás es lógico, ya que resulta improbable que una persona o empresa invierta en publicidad de productos o servicios que no los ha puesto a disposición del público.

“En nuestra opinión, el uso de la marca en la publicidad puede tener un valor autónomo e independiente; es decir, la publicidad de la marca puede constituir en sí misma un acto de uso relevante si la consideramos como acto preparatorio para la comercialización de los productos y, una vez comercializados, como medio para su difusión y consideración por el público. Ahora bien, la afirmación anterior es válida siempre que el uso publicitario de la marca no sea ficticio y tenga por único fin evitar la caducidad de la misma sin que en realidad exista o vaya a existir una comercialización real y efectiva de los productos.” (Casado, 2003, p. 398).

Pero también se ha reflexionado que muchas veces la publicidad persigue posicionar un nombre entre el público, cuando todavía no se ha producido comercialización efectiva. En este sentido Bentata (1996), al comentar la

doctrina alemana, manifiesta: *“También ha sido cuestionada, y la mayoría de las veces rechazada, la publicidad llamada introductoria, la cual precede generalmente a la distribución y es realizada en el transcurso de los años de caducidad, sin que, antes de su vencimiento, la mercancía haya sido ofrecida en el mercado.”* (pp. 61 y 62)

Siguiendo a Casado, se puede reconocer que la concepción amplia de lo que es una marca, esto es, un signo que permita distinguir productos o servicios de una empresa respecto de los de otra, no obliga por sí misma que el signo se vincule físicamente con un producto, y mucho menos con un servicio, y por tanto no excluiría su uso en la publicidad. No obstante, la dificultad no estriba en que pueda emplearse el signo para hacer publicidad, sino que la demostración de que se ha transmitido o efectuado publicidad, sea suficiente para probar un uso real y efectivo.

El sistema de la Comunidad Andina exige una presencia del producto o servicio en el mercado (Art. 166 Dec. 486) y en ese orden de ideas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en contra de que el uso en publicidad sea suficiente:

*“El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse **externa y públicamente**, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de **comercio.**”* (TJCA, Proceso 17-IP-95)

En el mismo sentido, la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, al absolver una consulta, ha sido determinante en el sentido de que

el uso, además de ser público y no equívoco, es decir, que el producto o servicio debe estar presente en el mercado, no basta cuando se lo hace a escala privada y tampoco solamente en publicidad⁵⁸.

También Bentata (1996) ha recogido un criterio similar: *“Como dice nuestra honorable doctora Hildegard Rondón de Sansó, en su estudio de Derecho Industrial, “para que haya uso de la marca a los fines de evitar la caducidad, debe haberse empleado la marca para distinguir los productos; en particular no se considerará verdadero uso del empleo de la marca en anuncios publicitarios o en establecimientos (citando a Mascareña) o fachadas.” (p 56)*

Sin embargo, la amplitud de la referencia a posibles pruebas que contiene la norma comunitaria, no impide propiamente que se valoren otros elementos probatorios que, unos con otros, revelen circunstancias de uso real, como pueden ser los actos preparatorios que antes se mencionaron. En ese sentido es importante considerar lo manifestado en la doctrina:

“Para la ya citada autora Baumann, hay ciertos actos que los titulares de marcas han querido presentar como actos de explotación a fin de asegurar la conservación de su derecho exclusivo de la marca, dividiéndolos por tanto en actos conexos de la comercialización y actos de comercialización por sí mismos. Entre los primeros destacan los actos de marketing y los actos preparatorios de la fabricación; mientras que los segundos son los actos de distribución que, aunque reconocidos todavía por los jueces como actos de explotación, son controlados en cuanto a su importancia cuantitativa.” (...)

“Este análisis corresponde a los actos de marketing, representados por las ventas de ensayo y la publicidad, los actos preparatorios a la fabricación y, finalmente, los actos de uso interno de la empresa.”
(Bentata, 1996, pp. 69 y 60)

⁵⁸ Oficio de absolución de consulta de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, trámite 113, asunto de radicación No. 06094701. Fuente: http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic6360.htm

En todo caso, no se puede desconocer la vinculación estrecha que existe entre la publicidad y el derecho marcario, ya que el signo distintivo en sí mismo cumple una función publicitaria.

“No debemos olvidar que la marca cumple asimismo una función publicitaria que consiste fundamentalmente en la capacidad intrínseca de la marca para suscitar en el público un efecto psicológico que la lleve a seleccionar los productos distinguidos con dicha marca. La marca tendía en sí misma un poder de venta o «selling power».” (Casado, 2003, p. 398).

En consonancia con la orientación que marca la doctrina española, aunque partimos del reconocimiento de que nuestro sistema exige la presencia del producto o servicio en el mercado, la publicidad no debe ser descartada como medio probatorio, siempre que éste sea complementario y, junto con otro tipo de evidencias, coadyuve en la intención de demostrar, por ejemplo, la forma como el signo ha sido efectivamente utilizado, ya que las facturas difícilmente dejarán constancia de ese particular, así como permite relacionar con mayor claridad el signo con el producto y de esa manera conocer qué es lo que realmente se ha identificado (especialmente con miras a la cancelación parcial). En sentido inverso, la publicidad por sí sola no debería ser considerada prueba suficiente.

Luego, la publicidad tradicional a la que estábamos acostumbrados hasta finales del siglo XX, sufrió un giro importante en virtud de los medios electrónicos, entre ellos la televisión por cable y el Internet. La primera, porque la misma señal llega a diferentes países de una región y el consumidor percibe efectivamente el anuncio de un producto o servicio que posiblemente no está disponible en su país (es más, podría ocurrir que en su país la misma marca tenga un titular diferente), lo cual —en consonancia con lo señalado antes— no significa que pueda hablarse de un uso de la marca. En el segundo caso, el Internet igualmente puede tener al menos dos enfoques: el publicitario y el transaccional, incluyendo en ambos casos la posibilidad de que el propio consumidor interesado o acucioso acceda, de manera interactiva, a mayor

información de aquella que recibe por los medios tradicionales de oferta o puesta a disposición.

En ese sentido la Doctrina española también marca una pauta orientada a sintonizar el nuevo escenario en el que se desenvuelve la marca.

“Dentro de este mismo apartado debe examinarse un nuevo elemento que en los últimos años ha adquirido especial relieve. Me estoy refiriendo al uso de la marca en Internet. En efecto, en la actualidad, la mundialización de los mercados y las nuevas tecnologías nos obligan a enfrentarnos a nuevas situaciones y a plantearnos nuevas hipótesis. Nos referimos a la red global de Internet y a la utilización por las empresas de este nuevo instrumento. (...) La aceptación de la ruptura del nexo físico entre la marca y los productos distinguidos entre el signo y su envase o envoltorio se corresponde con una visión más espiritualista y más moderna del uso de la marca. Esta concepción aboga por considerar un uso de la marca su utilización a través de cualquier medio que deje claro a los consumidores la conexión y asociación entre el producto y la marca. Pues bien, en la actualidad, la utilización de las marcas en la red conlleva la desaparición de la conexión material entre la marca y el correspondiente producto, por lo que debemos preguntarnos si su utilización en Internet constituye un uso efectivo de la misma relevante jurídicamente.” (Casado, 2003, p. 397)

Casado explica que en general se utiliza Internet como medio publicitario, y además de la venta tradicional de productos, pueden obtenerse ventas a través de la red; lo cual nos revelará un acto de publicidad, ya que la venta de productos deberá demostrarse –de todas formas– con los respectivos comprobantes de que se concluyó la transacción. Pero, continúa, también hay empresas que comercializan efectivamente los productos por Internet y otras que utilizan este como único mecanismo de comercialización, y en ese caso la consideración ya no es de simple publicidad.

De manera que en los dos primeros escenarios, esto es, las empresas que solo hacen publicidad y aquellas que obtienen ventas gracias a este medio, las pruebas sobre uso en Internet serán complementarias. En el tercer caso, en cambio, la situación se complica y Casado sugiere algunos mecanismos para que la prueba determine la época y el lugar, por ejemplo, mediante impresiones de las páginas web durante el período relevante, y *“...podría bastar acreditar los registros de visita del sitio que, en ocasiones, pueden indicar desde qué lugar se tiene acceso a la página; también serán de utilidad las indicaciones que en el propio sitio web aparecen en cuanto al espacio territorial en el que se comercializan los productos marcados.”* (Casado, 2003, p. 400). El autor citado concluye que las transacciones electrónicas requieren medios de prueba diferentes de los habituales, como impresiones de tarjetas de crédito u otro tipo de documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que reflexionar en que la presencia del signo en Internet no puede considerarse suficiente prueba de uso. Especialmente porque este medio electrónico exige mayor detalle de la autoridad, a fin de constatar la época y el lugar donde el producto o servicio realmente se comercializa. Esto se debe a que en Ecuador podemos acceder a información de un sitio web administrado en el Asia y su titular no necesariamente llega con ese producto o servicio al mercado local.

El mismo autor cita el extracto de una resolución de la División de Oposición de la OAMI, de diciembre de 1999, que a su vez se transcribe por su singular trascendencia:

“El material de Internet, como puede ser páginas de sitios web, pueden considerarse más que una forma de publicidad si van acompañados de pruebas en que se demuestra por ejemplo que el sitio fue visitado por un número determinado de visitantes en el período de tiempo relevante, o que se hicieron un determinado número de pedidos por Internet o bien porque pueda probarse la existencia del sitio web durante el período de tiempo relevante.” (Casado, 2003, p. 401)

En Ecuador, ante el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano se planteó al menos un caso en el que el titular de un registro adujo un uso en Internet, que pretendía suficiente para demostrar el uso. En efecto, en el trámite No. 08-996-AC⁵⁹, la empresa argentina Entertainment Productions Group – EPG, mostró como prueba de uso las grabaciones de programas televisivos de concursos que había producido para terceros, así como información disponible en su propio sitio web. No obstante, durante el proceso se cuestionó que los segmentos de los programas disponibles en Internet (por ejemplo en el portal www.youtube.com), no significaban el uso de la marca para identificar un servicio de telecomunicaciones o un programa de radio o televisión (lo que el signo debía identificar en la clase internacional 38), sino que eran archivos históricos de los que tampoco se apreciaba con precisión el año o la época en que fueron transmitidos ni el lugar donde esa transmisión se efectuó; de manera que si el programa se hizo en Argentina, en realidad no revelaría un uso en la Comunidad Andina, y era más notorio aún en el caso de programas europeos y de países donde se habla otro idioma, que evidentemente revelaban que no correspondían a la subregión andina.

De otra parte, y todavía más importante que lo anterior, la información disponible en el sitio web de la compañía titular, no revelaba que en el período de relevancia se haya transmitido el citado programa de televisión, sino que la compañía titular del registro ofrecía el servicio de organizar programas concurso para terceros; es decir, simplemente hay la virtualidad o potencialidad de, una vez contratado el servicio de la empresa, producir programas televisivos. En consecuencia, parece acertado que el órgano administrativo ecuatoriano no haya aceptado esas evidencias como prueba de uso.

⁵⁹ La empresa Unilever Andina Ecuador S.A. interpuso en el año 2008 acción de cancelación por falta de uso de la marca “EL JUEGO DEL MILLON”, registrada en la clase internacional 38 a favor de EPG, como mecanismo de defensa frente a oposiciones interpuestas por ésta contra las solicitudes de aquella. Inicialmente el Comité de Propiedad Intelectual rechazó la cancelación, por lo que la decisión fue objeto de un recurso de reposición, cuya resolución se notificó el 2 de diciembre del 2011, aceptando la cancelación del registro.

11. Las pruebas y las características del uso.

Tal y como se ha venido revisando a lo largo de este trabajo, el uso es el eje fundamental de esta institución y por ende las pruebas tendientes a demostrarlo. Ya revisamos que cobran importancia las que efectivamente revelan la utilización del registro específico (el signo vinculado a un producto o servicio determinado) y siempre ajustado a las circunstancias de tiempo, lugar y quién realiza el uso. No obstante, también la valoración de las pruebas exige considerar otras características, que determinan la suficiencia o no de las pruebas.

Casado (2003), describe cuatro requisitos o condiciones respecto del uso, por una parte menciona un requisito subjetivo –quien efectúa el uso–, un requisito temporal –el período en el cual se produce la falta de uso–, el requisito territorial –dónde se ha utilizado el signo– y en cuanto al ‘tipo de uso’, indica que: *“El uso debe ser real y efectivo, la marca debe usarse fundamentalmente tal y como ha sido registrada y el uso debe recaer sobre los productos o servicios para los cuales la marca está registrada. No sirve un uso cualquiera.”* (p. 391)

Uno de los problemas jurídicos más frecuentes es que la aplicación de la norma está a cargo de personas y éstas pueden verse influenciadas por diversas circunstancias, lo que impone el establecimiento de límites para obtener mayor certeza en los criterios que deben aplicarse de manera técnica y reducir el nivel de discrecionalidad o subjetividad.

El Art. 166 de la Decisión 486, al tiempo de definir lo que se entiende por uso, esto es, la presencia del producto o servicio en el mercado, nos dice que esa disponibilidad en el comercio debe ser *“en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”*.

A su vez el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el alcance de las normas relativas a la cancelación y en particular las características que debe reunir el uso para evitar la cancelación de un registro.

“La forma de contrarrestar la acción de cancelación es la demostrar el uso de la marca, que tiene su titular, a quien corresponde la carga de la prueba. (...) Dentro de este enfoque el uso de la marca a que se refiere la norma citada debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual deba ejercitarse el uso, elementos estos que deberán ser acreditados para que la acción de cancelación no prospere.” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

“Sobre lo que se considera el uso válido de una marca, el Tribunal Andino en interpretación prejudicial 17-IP-95, señaló que "El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla". (SIC, Resolución No. 01786⁶⁰)

De manera que también el Tribunal Andino recoge en general los criterios señalados en la doctrina, en el sentido de que el uso sea real, efectivo y se manifieste externamente.

“En cuanto a la segunda diferencia de formulación («uso efectivo» y «uso efectivo y real»), creemos que no hay que darle importancia alguna, pues con ambas expresiones se viene a decir prácticamente lo mismo: que el titular de la marca la utilice en el mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada de una manera no ficticia o simbólica, sino apareciendo en el mercado de manera proporcionada a las dimensiones de la empresa, ya por medio de las ventas, ya por medio de la publicidad, o por cualquier otro medio que implique la presencia de dicha marca en el mercado de una manera seria. Precisamente esta palabra, “seria”, es la empleada por la versión alemana de la Directiva: el titular de la marca ha

⁶⁰ Resolución de 31 de enero del 2000, asunto de radicación No. 92 332432, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia

de usarla “seriamente” (ernshaft), esto es, no de manera ficticia, simbólica o escasamente representativa si se atiende al volumen de la empresa que es titular de la marca. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido concreto es materia de elaboración jurisprudencial, tanto de los Tribunales de los Estados miembros como del Tribunal de Justicia de la CE, que habrá de controlar los criterios uniformes que determinen cuándo el uso de la marca es efectivo.” (Robles, 1995, p.174)

Hay que destacar que se menciona nuevamente el aspecto por el que iniciamos el acápite anterior, esto es, la relación signo-producto, sin la cual no puede hablarse de verdadera prueba de uso, pues como dice Robles Morchón, el principio de especialidad es relevante a la hora de definir el uso efectivo y real de la marca (p. 186), por lo que se comentará también el uso para productos semejantes y relacionados. La cita anterior hace hincapié en que el uso no sea simbólico o simulado, y aquello está vinculado con el volumen de ventas, que es uno de los subtemas que revisamos enseguida.

“El uso del signo debe ser efectivo y real. Con este requisito el legislador español expresamente no acepta el uso meramente aparente como suficiente para cumplir la obligación legal impuesta. Ahora bien, como ya ha resaltado la doctrina esta obligación no impone simplemente una carga cuantitativa. Antes al contrario, nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. No es, pues, de extrañar que uno de los mayores problemas y dificultades que surgen al aplicar las reglas sobre el uso obligatorio es determinar cuándo una marca está siendo efectivamente y realmente usada y cuándo, por el contrario, su uso debe considerarse irrelevante.” (Casado, 2003, p. 394)

Partiendo de estos calificativos generalmente utilizados como parámetro que sirve para valorar las pruebas que en cualquier caso se presenten, la doctrina también describe cuáles pueden ser algunas pruebas pertinentes y conducentes a demostrar el hecho específico. Así, por ejemplo, en nuestra subregión Marco Matías Alemán (1996) nos dice:

“Si el uso de una marca es la venta o puesta en el mercado de los productos o servicios identificados –uso real–, la prueba idónea serán las facturas comerciales (...) u otro mecanismo que acredite tal hecho, siempre que las cantidades que aparezcan se ajusten a la naturaleza y las modalidad [sic] de comercialización de los productos y servicios (...) sin desconocer otras figuras probatorias como inspecciones, peritajes, declaraciones de testigos, etc.” (p. 120)

Autores españoles también nos ofrecen algunas alternativas:

“Hay sin duda indicadores significativos para deducir si se ha hecho o no un «uso efectivo» de la marca en la terminología comunitaria, como puede ser la cifra de ventas, la relación de clientes, los abonos por confección de distintivos, la publicidad, las publicaciones profesionales, los registros de aduanas en el caso de exportaciones a países terceros, las intervenciones administrativas sobre características sanitarias informativas, el propio dictamen de las organizaciones corporativas y de consumidores, etc., pero todo ello es susceptible también de valoraciones subjetivas.” (Mateo y Díez, 1996, p. 90)

Casado (2003, pp. 396 397) extrajo de una sentencia del Tribunal Supremo español cinco criterios para definir el uso efectivo. El primero de ellos es la necesidad de que se pruebe el uso respecto de productos o servicios contemplados en el registro⁶¹; el segundo, es que sea público y externo (en contraposición a un uso interno, en la empresa por ejemplo), de manera que se introduzcan realmente en el mercado; el tercer criterio tiene que ver con el uso de la marca tal y como fue registrada, aunque se admiten modificaciones que no alteren el carácter distintivo del signo; el cuarto criterio es que el uso realmente sea a título de marca; y el quinto es que el uso sea dentro del período de referencia y en el territorio específico (Casado, siendo español, se refiere al país en el cual la marca está registrada, que sabemos es diferente

⁶¹ Resalta Casado: *“El uso de una marca respecto a productos o servicios que no vienen amparados por ésta no constituye uso de marca.”*

para el caso de la Comunidad Andina, donde es posible demostrar el uso en uno cualquiera de los países miembros).

El venezolano Gabriel Bentata (1996) enumera y describe algunos caracteres que debería tener el uso de la marca: que sea legal, exterior o público, serio, inequívoco, territorial, y que haya contacto físico con el producto (p. 64 a 67). Sinteticemos estos conceptos que sin duda son aplicables:

- Legal.- El uso debe cumplir los requerimientos de otras leyes, como puede ser el obtener el registro sanitario (autorización para comercializar ciertos productos); un uso contrario a la ley no debería ser considerado.
- Exterior o público.- Es mencionado como requisito en Alemana y Francia, en el sentido de que el uso se traduzca en actos, no solo intenciones o manifestación de deseo, y que un sector del público pueda apreciar el signo en el comercio.
- Serio.- Significa que no se haga solamente con el propósito de mantener la propiedad del signo. Si bien no es posible establecer límites para cuantificar un uso mínimo, es necesario apreciar los volúmenes en función del tipo de producto, pues debe evitarse que sea demasiado esporádico, es decir también relacionado con el tiempo de presencia en el mercado y la magnitud de la empresa.
- Inequívoco.- Uso que no permita ambigüedades o sea muy pobre como para dudar de él. *“...no se busca a través del mismo una voluntad, sino que se quiere la manifestación de una actividad real”*.
- Territorial.- Habla de que no interfiera en la valoración el uso que se haga en el exterior, pues la publicidad en periódicos de otros países, por ejemplo, no debe considerarse. Luego, tampoco debería confundirse la notoriedad con el uso –aunque Bentata señala que en Francia y Alemania se empieza a considerar la notoriedad en el país como equivalente a uso en el mismo–.
- Contacto físico con el producto.- Describe que bastaría una relación que ligue el signo y el producto, *“siempre y cuando sea suficientemente próximo para establecer una referencia de uno al otro”*.

11.1 El volumen adecuado.

El volumen, cantidad o intensidad del uso es un factor relevante sobre todo al momento de valorar las pruebas aportadas. Se refiere, claro está, a que las pruebas describan una presencia de mayor o menor intensidad en la comercialización de productos o servicios, y fundamentalmente que no sea un uso ficticio ni esporádico, como se comentó antes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre este tema, de la siguiente manera, que es la que generalmente se alude al hablar de la cuantificación del uso:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podrá decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.” (TJCA, Proceso 17-IP-95)

Al respecto la autoridad colombiana (Jefe de la División de Signos Distintivos) en la resolución No. 01786, recogió igualmente ese criterio.

Juan Carlos Riofrío (2010), aporta un comentario adicional, partiendo del principio del mínimo uso.

“Ahora bien, acertadamente la doctrina ha precisado que el prototipo de «mínimo uso» es la puesta en disposición del público del producto o servicio. Coincidimos con esta tesis, pues al poner a disposición del público un producto se aumenta la fuerza distintiva de la marca: el signo termina relacionándose con algo que el público conoce mejor (el producto).

Por último, escuetamente anotamos que si relacionamos este principio con los demás, pronto descubriremos diversas e interesantes conclusiones. Por ejemplo, el principio de territorialidad determina la cuantía del «mínimo uso»: la impresión de mil ejemplares de una revista nacional, puede bastar en un país pequeño que tenga tres millones de habitantes, pero no en uno que tenga doscientos. (...)” (p. 31)

En efecto se encuentra que la intensidad del uso del signo vendrá determinada por el tipo de producto o servicio, pues se insiste que productos como aviones o barcos de gran calado no serán vendidos con la frecuencia de un producto alimenticio, que justamente se conoce como de ‘consumo masivo’. O como lo menciona Ricardo Metke, un solo lote de productos no es el uso adecuado para evitar la cancelación. También depende, como bien señala Riofrío, del país de que se trate, pues el mercado ecuatoriano por ejemplo es considerablemente menor al de otros países, incluso los vecinos más cercanos como Colombia y Perú.

Así mismo, habíamos comentado en el acápite anterior, que puede existir productos que solamente son comercializados en una época determinada, en cuyo caso será necesario apreciar si es que al menos en varios de aquellos períodos se ha producido el uso.

Finalmente, la demostración de un reducido número de ventas puede conducir a la autoridad a considerar un uso poco serio o incluso simulado, que no es el que la norma requiere para mantener la protección de un signo registrado. De

ello se puede concluir, además, que la marca no será cancelada solamente cuando no haya ningún uso, sino también cuando el titular no ha podido demostrarlo adecuadamente o las evidencias son ínfimas como para calificar el uso de serio, regular y efectivo.

11.2 Uso diferente de la marca registrada.

El principio del que se parte es que la marca debe usarse como ha sido registrada, pudiendo existir diferencias menores que no afecten el carácter distintivo del signo. Esto es lo que se infiere del tercer inciso del Art. 166 de la Decisión 486:

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

Como se observa, la norma habla de detalles, de manera que no deben ser elementos fundamentales o de relevancia; podría hablarse, por ejemplo, de los complementos secundarios que no sirven realmente para la identificación marcaria⁶². Podría predicarse, por ejemplo, de una marca que junto al nombre distintivo tiene la designación genérica del producto, de manera que el uso del signo sin el nombre genérico, seguirá siendo la misma marca.

Así mismo, el Convenio de París en su Art. 5 párrafo 2.c, dispone que no deberá ‘invalidarse’ el registro de una marca que sea usada de manera diferente de la registrada.

“Es posible, por ejemplo, que los elementos que se modifican no alteren el carácter distintivo de la marca, pues ésta conserva su capacidad identificadora, pero aún así pueden ser de tal naturaleza que la hagan diferente a la registrada. (...) A contrario sensu, cuando tales cambios o

⁶² “No es necesario que la marca empleada sea exactamente la registrada, puede diferir en alguno de sus elementos siempre que no alteren su carácter distintivo...” (Mateo y Díez, 1996, pp. 91 y 92)

modificaciones sean sustanciales, el uso no resultaría válido para los *efectos que estamos considerando.*” (Metke, 2001, p. 119).

La doctrina explica que las modificaciones admisibles de un signo generalmente se refieren a la modernización o actualización de la marca, pues debe admitirse que es un bien dinámico, que puede ajustarse a diferentes realidades, como puede ser lo que ocurre en una región respecto de otra, por condiciones culturales o sociales.

“...es posible que a lo largo de su vida la marca sufra determinados cambios de forma con el fin, por ejemplo, de adaptarse a las nuevas concepciones estéticas que se imponen en los mercados. (...) De esta suerte, si un empresario introduce modificaciones no sustanciales en su signo para, entre otros supuestos, adecuarlo a las nuevas modas o tendencias del mercado, estas modificaciones serán irrelevantes a los efectos del uso, en tanto en cuanto las mismas no afectan al carácter distintivo del signo.” (Casado, 2003, pp. 402 y 403)

Casado (2003) comenta que, siguiendo lo previsto en el Convenio de París, se admite *“...según la doctrina y jurisprudencia europea, la posibilidad de modificar la forma de la marca con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias del mercado. Así pues para que el uso se considere efectivo es preciso que la modificación no altere los elementos que conforman el carácter distintivo de la marca registrada.”* (p. 396).

También en la doctrina española, Gregorio Robles explica que el Art. 10.2 de la Directiva europea considera válido *“el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada”* (p 175).

“...en este extremo habrá que recurrir a la doctrina norteamericana de la “comercial impression”, reconocida asimismo en la doctrina alemana a través de la figura de la “Unterscheidungskraft”, que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que no altere la

impresión comercial de aquella que consta registrada.” (Cerro, 2003, pp. 576 y 577)

Una de las situaciones que puede presentarse con frecuencia, es la de las marcas mixtas, que eventualmente dejan de utilizarse con la parte gráfica o ésta es modificada de manera considerable. A continuación se revisa cómo ha sido el tratamiento de un caso de este tipo en Ecuador.

En la resolución del expediente No. 02-447 AC (Reposición), el Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano se refirió al uso diferente del signo como había sido registrado:

“Del análisis del texto del libelo de acción, podemos concluir que la cancelación presentada hace referencia a la falta de uso correcto y completo del nombre comercial registrado, ya que el uso que se ha dado es parcial y diverso del que consta concedido por el Director Nacional de Propiedad Industrial y registrado en los archivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en definitiva la acción de cancelación por falta de uso tiene como origen la amputación o eliminación del elemento gráfico del nombre comercial usado y registrado en el IEPI... (...)

...la Sra. Maribel Pazmiño en su defensa expresa que en el caso del nombre comercial “HIPERMARKET logotipo” por tratarse de un signo mixto, que se halla constituido por un elemento denominativo (HIPERMARKET) y uno gráfico (logotipo) es aplicable la doctrina del Tribunal Andino en el sentido de que lo que prima en un signo marcario mixto y por ello en un nombre comercial, es la parte denominativa y que por ello al usarla se ha cumplido con la obligación de uso expresada en las normas positivas, alegación que no es del todo cierta pues es aplicable única y exclusivamente para cuando la Autoridad se halla realizando el cotejo marcario sea de Ley o por la existencia de una oposición, pero no aplicable al caso en que el signo que se halla registrado y que cumple con la finalidad misma de éste como es el

proteger una actividad comercial (naturaleza jurídica del nombre comercial).” (...)

“En consecuencia de todo lo expresado anteriormente y debido a que del análisis de las pruebas presentadas, las alegaciones y excepciones formuladas, este Comité es del criterio que la utilización de la parte denominativa del nombre comercial excluyendo la parte gráfica de su registro es una variación sustancial y de fondo del signo distintivo destinado a proteger una actividad económica específica, se ha desnaturalizado su registro, pues el signo distintivo y en consecuencia el nombre comercial es una unidad que comprende una parte denominativa y otra gráfica, y no parcialmente consideradas...”

Sin duda es interesante esta resolución que había marcado una tendencia de mayor rigurosidad al calificar el uso del signo (en este caso uno mixto), que debería corresponder a la manera como ha sido registrado. Posición que contrasta con la reciente resolución que se ha comentado (trámite No. 10-1320-AC-1S) acerca del uso de la marca “TROPICMAX” para identificar productos que no corresponden al registro (a la manera como el signo está registrado, que involucra también el alcance de la protección). El Comité tampoco consideró este particular en el caso No. 09-1090 AC de la cancelación del registro de la marca mixta “OSTER” en la clase internacional 9 (caso que, como se indicó, a la fecha de conclusión de este trabajo todavía está pendiente en recurso de reposición).

Desde luego en el caso de la diferencia de forma en el signo, la clave es determinar si es que se ha afectado la cualidad distintiva del mismo. En la resolución del caso No. 10-1320-AC-1S, el órgano administrativo ecuatoriano transcribió lo expuesto por el tratadista Jorge Otamendi en el siguiente sentido:

“La marca que debe ser usada es la que ha sido registrada, y tal cual ha sido registrada. Así, se ha decidido que el tribunal “debe confrontar las marcas como fueron pedidas y no en función de un caprichoso uso que cada parte haga de marcas que no están registradas conforme a la ley...”

más adelante expresa: “... Lo dicho –el uso diferente o de una de varias marcas del grupo– implica también sostener que el uso parcial de una marca registrada no es válido. El uso parcial es uso de otra marca y no de la registrada...” (...) es pues necesario considerar si la modificación en el uso del nombre comercial registrado es de tal condición que cambie ese signo distintivo...”

11.3 Uso respecto de productos parecidos o relacionados.

Al analizar la cancelación parcial hicimos referencia a la eventualidad de que el signo no identifique todos los productos o servicios para los que fue registrado. Luego, para el caso de la cancelación parcial, el Art. 165 de la Decisión 486 manda eliminar del listado registrado aquellos productos o servicios que no hayan sido identificados con el signo, y solo para esos efectos la norma permite considerar la identidad o similitud de los productos o servicios.

En consecuencia, lo primero que debemos tener presente, es que no se alude a conexión competitiva, como tampoco se asimila al análisis de confundibilidad, y sobre todo la norma no contempla la semejanza de los productos para efectos de valorar las pruebas de uso, sino exclusivamente para eliminar aquellos para los que el signo no se ha utilizado.

Es necesario recordar que el Art. 138 de la Decisión 486 obliga a que la solicitud de registro contemple productos o servicios de una sola clase internacional. De otra parte, en la práctica los registros pueden contemplar productos o servicios de la siguiente manera:

- Una referencia abstracta a “todos los productos” de una clase internacional.
- Una enumeración de productos o servicios, según el caso, bien sea singular, de varios o muy detallada; como variante, puede mencionarse grupos más o menos amplios de los que corresponden a una clase (por ejemplo “productos farmacéuticos”)

- Una combinación entre una enumeración de productos y una referencia general a otros productos de la clase (por ejemplo, "...y los demás contemplados en la clase internacional...")

Puede ocurrir que, dependiendo de la amplitud de la protección y de la intencionalidad empresarial, el signo se use efectivamente para identificar aquello que ampara el registro. En esa hipótesis, cuando se presente una acción de cancelación y siempre que se demuestre el uso de forma completa, el registro se mantendrá inalterado y la cancelación será rechazada.

Sin embargo, la autoridad debe partir de una consideración fundamental: si es que no se cancela el registro ni siquiera parcialmente, es porque se ha demostrado el uso para identificar todo aquello que contempla el registro. Entonces es cuando entra en juego la excepción de considerar los productos semejantes; por ejemplo, señalábamos que el uso para identificar 'rosas', puede servir para conservar la protección para el género 'flores', así como el uso para ciertas semillas, puede mantener la protección para el género 'semillas', o el uso para 'plaguicidas', se puede entender similar a 'fungicidas'. Solo considerando ese tipo de semejanzas, la marca usada para varios géneros, se podría mantener sin ningún tipo de cancelación.

Luego, una vez demostrado el uso de una marca para identificar un producto específico o un grupo, corresponde a la autoridad disponer que se elimine del listado aquellos para los que la marca no se ha usado, con excepción de aquellos idénticos a los sí usados o realmente semejantes a ellos. No cabe repetir el análisis efectuado en el acápite 7 de este capítulo, que recoge la matriz citada por el INDECOPI en una interesante resolución.

Como se dijo antes, en la acción de cancelación no se debe entrar a juzgar la 'potencial' confundibilidad de un signo con otro, pues aquello deberá ser evaluado por la autoridad encargada de conceder el registro y resolver sobre las oposiciones; así, si es que la marca cancelada se ha limitado para identificar un 'antiinflamatorio', posiblemente no pueda registrarse a nombre de un tercero para proteger un 'analgésico', pero bien podría identificar

‘fungicidas’. No obstante, el signo que identifica un medicamento para una dolencia específica, no debería mantenerse en vigencia para un género tan amplio como ‘medicamentos de uso humano’, sino que la similitud debe ser considerada de manera restrictiva.

La doctrina se ha referido sobre este tema de diversas formas. El colombiano Ricardo Metke (2001), nos dice:

*“Dispone finalmente la norma que **para ello** (para efectos de la cancelación parcial) **se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios**, que entendemos en el sentido de que no se cancelará el registro de la marca en relación con productos similares a aquellos respecto de los cuales sí se ha usado la marca, lo cual guarda relación con el alcance del derecho de la marca, que permite a su titular impedir el registro de marcas por terceros en relación con productos *similares o que pueden originar un riesgo de confusión o asociación.*”*
(p.117)

La apreciación del autor citado es importantísima: se podrá mantener el registro respecto de productos similares a los que la marca sí ha identificado. Como revisamos enseguida, esto es fundamental, porque no hay la posibilidad de hablar de productos semejantes, si es que no se ha demostrado el uso para ninguno de los que contempla el registro (de cualquiera de las tres formas mencionadas al comienzo de este subtítulo).

Ahora bien, conforme a la finalidad de la cancelación, especialmente en lo que se refiere a acercar la realidad registral a la comercial, el mantener en el listado productos o servicios similares debe ser restrictivo, especialmente cuando tenemos clases internacionales que involucran muy diversos artículos; en otras será muy difícil, como en la clase internacional 25 (fácilmente un tipo de vestimenta será semejante a otras prendas de vestir). Debería, pues, evitarse mantener géneros muy amplios, como ‘productos tecnológicos’ o ‘productos alimenticios’, pero sí podrían ser ‘aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido’ y ‘snacks’, en su orden.

El sistema español, según describe Robles, era similar al de la Decisión 344, en el sentido de que el uso de un producto servía para mantener el registro para toda la clase. La Directiva europea, en cambio, permite la extinción parcial del registro, como lo permite también el sistema de la Comunidad Andina.

“El precepto español dice mucho más que el comunitario, va mucho más allá. Ya el desdoble del riesgo de confusión y del de asociación plantea el problema de que la Directiva no los contempla como modalidades distintas sino como el género y la especie (la asociación da lugar a la confusión), por lo que el desdoblamiento característico de la Ley –que ya hemos estudiado en referencia al artículo 12.1, letra a), de la misma– no se compagina con la Directiva. Pero es que, además, la Directiva tampoco concibe que el uso de productos o servicios similares pueda determinar el uso parcial de la marca registrada, sino que éste exige el uso efectivo de la marca para algunos productos o servicios para los cuales se ha registrado. Esta concepción estricta de la Directiva se corresponde, por lo demás, con otros preceptos de la Ley española, como el artículo 49, que dispone que si el registro de la marca es declarado nulo tan sólo con respecto a una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, la cancelación comprenderá, únicamente, esos productos o servicios; y como el artículo 54, según el cual si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, la declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.” (Robles, 1996, pp. 177 – 178)

En Ecuador, hace poco tiempo la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual resolvió el trámite No. 10-1320-AC-1S⁶³ admitiendo el uso de una marca registrada en la clase internacional 31, cuando las pruebas habrían revelado que se han comercializado chifles (plátano frito), que son productos

⁶³ En el caso, inicialmente la acción de cancelación habría sido propuesta por la Doctora María Cecilia Romoleroux, quien durante el trámite cedió sus derechos litigiosos –así como las solicitudes de registro en trámite– a Plantain Republic / República del Plátano Exportplantain S.A., contra el registro de la marca “TROPICMAX”, del año 2006, del señor Jorge Isaac Villacreses Guillén.

que corresponden a otra clase internacional, la 29. El argumento fundamental ha sido que, para efectos de la cancelación parcial, debe considerarse “...*la identidad o similitud de los productos o servicios*” (Art. 165, tercer inciso, Dec. 486).

En efecto, en el considerando sexto se reconoce que el uso corresponde a productos de otra clase “...*De los documentos probatorios, y de la Resolución recurrida consta que la marca ha venido siendo usada para comercializar chifles, es decir, plátano verde cocido, que no corresponde a la Clase Internacional para que la que fue registrada, sino a la Clase Internacional 29.*”

Hay que criticar esta decisión, porque aplica un criterio de “conexión competitiva”, pertinente para analizar la confusión, pero no para evaluar el uso. La norma habla de identidad o similitud de productos o servicios, no de conexión competitiva ni de riesgo de asociación, y lo aplica solo para efectos de limitar el listado de productos —eliminando los que no han sido identificados— Esa parte de la norma no se refiere a la valoración de las pruebas de uso, sino a la eliminación del listado de productos. Por tanto, no es admisible lo señalado por la Sala del Comité en el considerando séptimo de la resolución comentada:

“...Visto de esta manera, se considera que se podría causar confusión respecto del origen empresarial en el público consumidor si posteriormente una marca idéntica, como lo es la solicitada por el peticionario de la cancelación, entra al mercado ofreciendo un producto igual al que se ofrecía con la marca TROPICMAX, y mayor será la confusión si lo hace con la misma marca. (...)”

La semejanza de los productos para efectos de una oposición puede referirse a conexión competitiva con los de otra clase internacional, mientras que en una acción de cancelación se trata exclusivamente de que el registro se mantenga en vigencia para el producto específico que ha sido identificado —siempre que haya alguno cubierto por el registro— y cuando más respecto a los directamente semejantes a él, pero es impensable que se mantenga en vigencia el registro respecto de un producto no contemplado en el registro y que más bien

corresponde a otra clase internacional. Luego, los similares serán los que también se contemplen en el registro, porque la idea es reducir el listado de productos y no incluir otros ajenos a él. Como señala Metke, en la cita incluida en párrafos anteriores, se puede hablar de un producto similar, siempre que el signo se haya usado para al menos uno de los que enumera el registro, porque el uso para identificar productos diferentes, no es demostración de uso.

Siguiendo el ejemplo señalado antes, si es que la marca está destinada a identificar 'flores', y se ha demostrado que identifica 'rosas', parece sensato mantener la protección para el género 'flores' y eliminar, por ejemplo, semillas. Pero no podría admitirse que si la marca identifica 'agroquímicos para la floricultura', se mantenga el registro para flores a título de la conexión competitiva. De igual forma en el caso de una marca que identifica plátano, se podrá mantener el registro para frutas, aún cuando solo se demuestre uso para 'maqueño', pero no si es que el uso ha sido para pulpa congelada –que es de otra clase–, por el hecho de que ésta es fruta procesada; aquello sencillamente corresponde a otra marca, porque el registro no sólo que está determinado por la regla de la especialidad, sino por la descripción específica de los productos.

También merece referencia una parte del considerando octavo de la misma resolución No. 001-2012-CPI-1S, del expediente No. 10-1320-AC-1S, que dice:

“...Por otro lado, el titular de la marca, por ignorancia o por error en la clasificación del producto no registró la marca en la clase internacional correcta. Cabe resaltar que el producto plátano fresco (que correspondería a la clase internacional 31) está íntimamente relacionado con el producto plátano cocido o chifles (que correspondería a la clase internacional 29), sobre el que se probó el uso en el presente proceso, por lo que, si consideramos lo citado por el Tratadista Otamendi, el uso de un producto similar es válido para evitar la caducidad.”

Desde luego el órgano administrativo ecuatoriano no ha considerado que bajo la legislación argentina (que comenta Otamendi), el uso de la marca en una

clase puede impedir la cancelación en otra (esto ya lo mencionamos en este trabajo, al hablar de la cancelación parcial).

En lo fundamental, no le corresponde al órgano administrativo, al resolver una acción de cancelación, corregir los errores en el registro de la marca; más todavía cuando ya hemos criticado que la competencia para decidir sobre el registro y sobre la cancelación no reposa en la misma autoridad. Si el registro se concedió en una clase internacional y el solicitante ha querido proteger otros productos o servicios, debe solicitar un registro diferente y asumir las consecuencias de su propio error; o en su momento sostener una oposición contra la solicitud de un tercero. Si es que ninguno de los productos efectivamente identificados corresponde a esa clase, no hay cancelación parcial de la que se pueda hablar, sino total. Cabría la parcial, si es que al menos uno de los productos de la clase ha sido identificado y solo al momento de eliminar los productos, considerar los semejantes al que sí ha sido identificado, pero no los semejantes en otra clase internacional porque no son parte del registro.

En este sentido se ha pronunciado la Autoridad del INDECOPI, como lo refiere Lindley-Russo:

“Es preciso resaltar que, de conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486 y con el principio de especialidad que rige en el derecho marcario, la figura de la cancelación parcial admite la posibilidad de mantener vigente el registro respecto de un producto o servicio no utilizado, siempre que se acredite el uso de otros productos o servicios con los que los primeros guarden algún tipo de conexión o vinculación competitiva. Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 2005, para la reducción o limitación deberá tomarse en cuenta la “identidad o similitud” de los productos o servicios. Esta identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido acreditado.” (p. 206)

12. Formalidades de la prueba y del proceso.

La norma comunitaria describe un proceso sumario y las fases contempladas son las mínimas indispensables: presentada la solicitud, la autoridad debe notificar al titular, y a partir de ese mismo momento se abre el término probatorio de sesenta días hábiles, después del cual debe emitirse la resolución (Art. 170 Dec. 486).

No obstante, es lógico pensar que la solicitud de cancelación deba calificarse conforme a las normas del Derecho Administrativo; en el caso ecuatoriano el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva contempla un contenido mínimo para la petición inicial (Art. 137) y la autoridad puede requerir al compareciente que la complete o aclare (Art. 138). Es importante mencionar que este puede ser el momento en el que, de existir duda, el órgano administrativo requiera que el accionante aclare cuál es su interés en la causa, ya que podría quedar en indefensión el administrado si es que no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre un elemento de juicio que para la autoridad es determinante.

La providencia inicial, entonces, no solo debe calificar el escrito inicial sino que además de disponer que se notifique al titular del registro para que ejerza su defensa, se debe declarar la apertura del término probatorio, que igualmente se aplique para todas las partes involucradas. Esto debido a que si bien la carga de la prueba corresponde al titular del registro, la otra parte o si es que hay terceros interesados, también puedan presentar pruebas o alegaciones.

Acerca de la notificación se efectuaron varias consideraciones en la parte inicial de este capítulo, por lo que no cabe repetirlas.

En cuanto a la etapa probatoria, la autoridad colombiana en la Resolución No. 01786, señaló:

“Para analizar las diferentes pruebas aportadas es importante resaltar que el artículo 109 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena establece

como única oportunidad para aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, el término de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación de la solicitud de cancelación al titular de la marca. Término *que se cumplió por la parte demandada.*⁶⁴

En Ecuador, el Comité de Propiedad Intelectual ha incorporado una fase adicional, en aplicación del Art. 151 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que consiste en realizar una audiencia en la que las partes expongan verbalmente sus argumentos y se ha permitido que también en esta fase se presente material probatorio. Al respecto hay que señalar que es llamativo que en algunos procedimientos las autoridades ecuatorianas hayan sostenido que no puede hacerse algo diferente de lo que dispone la norma comunitaria –por ejemplo en el trámite de oposiciones–, mientras que en el trámite de las acciones de cancelación se ha admitido esta posibilidad.

Lo deseable sería que se aplique un mismo criterio, pues en las oposiciones o trámite de solicitudes que no soportan oposición, por ejemplo, no se dejaría de aplicar la norma comunitaria por el hecho de dar oportunidad a que el administrado se pronuncie respecto de algún antecedente identificado por la administración y que podría obstaculizar la concesión del registro; esto en función del Art. 156 del ERJAFE⁶⁵, del principio de contradicción y del derecho de defensa que en otros puntos hemos comentado.

Luego, la celebración de una audiencia, tanto en los recursos administrativos que conoce el Comité de Propiedad Intelectual (en este sentido, también hay que señalar que la misma norma no se aplica en los recursos que conoce en reposición la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuando es igualmente

⁶⁴ Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, radicación No. 92 332432, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia.

⁶⁵ “...Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.”

aplicable para unos y otros), como en los trámites de cancelación, ha significado atosigar a ese órgano administrativo y retrasar la resolución de los casos; esto se debe a que solamente en un corto período dicho Comité contó con dos salas y constantemente el número de expedientes que pasan a su conocimiento supera el número de resoluciones que se emiten en el mismo período de tiempo. De manera que el hecho de realizar una audiencia no es criticable, pues más bien ha servido en muchas ocasiones para aclarar los puntos de vista de las partes y poner de relieve algunos aspectos visuales; lo criticable es que con ello se haga demasiado complejo y dilatado el trámite, además de que –peor todavía– pase mucho tiempo desde la realización de la audiencia y la emisión de la resolución, con lo cual se pierde el efecto de inmediatez.

El ADPIC contempla algunas normas de procedimiento que los países miembros de la OMC deben aplicar y que conviene recordarlas:

“Art. 62.-

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten los procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.
3. A las marcas de servicio se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 4 del Convenio de París (1967).
4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y

procedimientos contradictorios como los de oposición, renovación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 de artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasi-judicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de *invalidación.*”

Debido a que la norma transcrita se remite al Art. 41 del mismo ADPIC, veamos también su contenido:

“Art. 41 (...)

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Solo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado *a las partes la oportunidad de ser oídas. (...)*”

De estas normas hay que destacar que los trámites y procedimientos deben ser razonables; parte de esa razonabilidad sería que no sean arbitrarios ni demasiado dilatados. Luego, se destaca respecto de los procedimientos contradictorios, incluido el de cancelación, que además sean justos y equitativos, libres de complicaciones y cargas importantes para las partes,

además que supongan una duración no excesiva (sin demoras injustificadas); por otra parte se exige suficiente motivación y que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse sobre pruebas o hechos que vayan a ser considerados al resolver; y, finalmente, la posibilidad de impugnar las resoluciones.

Como la norma comunitaria lo permite, los países miembros de la Comunidad Andina pueden establecer el pago de ciertas tasas, que en Ecuador se elevaron significativamente en el año 2010 respecto de algunos conceptos, entre ellos justamente la acción de cancelación. Cabe preguntarse si es que el establecimiento de una tasa por un valor significativo para el caso de la cancelación (considerablemente superior al de una oposición e incluso de los recursos administrativos, aunque el trámite como tal no supone mayor diferencia), contraviene los principios referidos por el ADPIC, pues en la práctica puede convertirse en un impedimento para algunos administrados o al menos desincentiva el acceso a un mecanismo como éste, que habíamos comentado en otros países es mucho más frecuente y sirve realmente a los fines contemplados por la doctrina.

A renglón seguido resulta que se ha complejizado innecesariamente este tipo de trámites; acaso aquello podría encontrar una justificación si es que la mayor demora en resolver pudiera generar un mejor resultado, pero lo cierto es que el análisis efectuado en el acto administrativo suele ser escueto, por decir lo menos. A tal punto esta realidad en Ecuador es preocupante, que ya en varios casos acciones de cancelación oportunamente presentadas ha sido archivadas por el órgano administrativo o resueltas desestimándolas, porque en el trayecto el registro caducó, es decir, tanto tiempo pasó que el titular de la marca no renovó su registro.

En cuanto a la formalidad de la prueba, la norma comunitaria no establece nada. En cada País Miembro, entonces, debería ajustarse a las normas del procedimiento. En el caso ecuatoriano, las normas del Derecho Administrativo se remiten al procedimiento civil; sin embargo, el órgano administrativo

ecuatoriano ha adoptado el criterio de que solamente deben aportarse pruebas (prácticamente se reducen a las pruebas instrumentales) y no podrían practicarse por la autoridad; esto incluso en contra de norma expresa, como las disposiciones de los Arts. 147 y 148 del ERJAFE. Aquello parece constituir una grave limitación al derecho de defensa de los administrados y coarta la posibilidad de practicarse diligencias probatorias, que en algunos casos tendrían significativa relevancia; sin duda es un aspecto que debería revisarse en un futuro cercano.

En cuanto a la formalidad de la prueba, existe un interesante pronunciamiento del Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano, en la resolución del trámite No. 07-117 AC, notificada el 15 de diciembre del 2010⁶⁶, que sienta un precedente importante en cuanto la valoración y admisibilidad de ciertas pruebas:

“CUARTO.- Para demostrar el uso de la marca CONTRAVARIS, LABORATORIOS GARDEN HOUSE INTERNATIONAL S.A., presenta: / 1.- Declaración juramentada del gerente General de la Compañía Laboratorios Garden House S.A. (Perú), en la que manifiesta que su representada comercializa productos distinguidos con las (sic) marca CONTRAVARIS. / 2.- Copias simples de facturas de los años 2004 a 2008. / 3.- Copias simple (sic) de Registros Sanitarios del producto CONTRAVARIS. / 2.- (sic) Revista en las cuales se publica el producto CONTRAVARIS. / Los documentos señalados, especialmente las copias de las facturas, por el mismo hecho de ser copias simples, incumplen lo dispuesto en el artículo 147 del ERJAFE, que dice: 1.- *“Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho”*. Las copias simples al no ser admisibles como prueba en derecho, no tienen el valor probatorio que exige nuestra legislación para ser considerados como prueba a favor

⁶⁶ En este caso, la empresa Allergan Inc. interpuso acción de cancelación por falta de uso de la marca “CONTRAVARIS” registrada en la clase internacional 5 a favor de Garden House International S.A.

de quien las presenta, es decir, no prueban de manera alguna que la marca CONTRAVARIS, de propiedad de LABORATORIOS GARDEN HOUSE INTERNATIONAL S.A., haya sido usada en el Ecuador o en algún país miembro de la Comunidad Andina, durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de *la acción de cancelación*.”

Se exige, por tanto, que las copias de facturas al menos se encuentren certificadas, pero por parte del funcionario que da fe pública, que indudablemente es un Notario –no por el representante de la propia empresa–. Esta exigencia guarda armonía con lo previsto en el Art. 25 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por la Iniciativa Privada:

“Art. 25.- Fotocopias.- El Estado y las entidades del sector público que conforman la administración pública admitirán como prueba las fotocopias de documentos originales, públicos o privados, si es que se encuentran certificadas de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, agregado mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial No. 564 del 12 de abril de 1978.

Así mismo, si es que son documentos que provienen del extranjero, es necesaria la apostilla o legalización diplomática, según el caso, que en definitiva consiste en que un órgano de relaciones exteriores certifique que el funcionario notarial o autoridad pública que otorga o da fe acerca del documento, efectivamente ejerce dicha función.

Bentata (1996) comenta el caso de documentos otorgados por la propia parte interesada: “Al efecto, de acuerdo a una declaración de la administración, “no puede considerarse como prueba válida para impedir la caducidad de una denominación comercial por falta de uso, los documentos privados que a instancia de parte interesada, aseveren que un determinado local exhibe un *anuncio comercial*”. (pp. 56 – 57)

En la muy interesante Resolución No. 01786 de 31 de enero del 2000 (asunto de radicación No. 92 332432, caso “ORO NEGRO CAFÉ”), emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, que contiene el análisis de diversas pruebas que, por diferentes motivos, carecen de valor adecuado o no son útiles para demostrar el uso de una marca, conforme se sintetiza a continuación:

a) Concepto de pruebas notoriamente impertinentes y superfluas:

“Para poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas es necesario precisar los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso. Se entenderá por pruebas notoriamente impertinentes las que claramente no se relacionan con aquello que se debe probar y manifiestamente superfluas aquellas que pretenden demostrar algo que ya se encuentra debidamente demostrado dentro del proceso.”

b) Prueba que menciona de manera abstracta el producto, sin referirse a la marca cuestionada:

“12. Certificación del hotel Capital de la cadena hotelera Forte Travelodge, del 30 de septiembre de 1999, sobre la provisión de café de la Tostadora de Café Oro Negro, a Hoteles El Salitre S.A., desde hace casi 4 años (fl. 98). Esta prueba resulta ser oscura, pues no se refiere a producto café marca Oro Negro Café, sino al café de la Tostadora Café Oro Negro, por lo que carece de eficacia.”

c) Documento privado no autenticado y sujeto a verificación:

“Sobre el examen de las pruebas es necesario precisar que el documento privado carece de valor entre las partes y no es oponible a terceros, a menos que sea auténtico; es decir que el documento debe provenir de la persona que en él aparece como autor. Y su fuerza vinculante y obligatoriedad sólo opera entre quienes fueron parte y sus sucesores. Así,

la autenticidad del documento privado se erige como requisito de su existencia. Pero también hay otro elemento importante, esencial para que cualquier documento, sea privado o público, tenga validez: la veracidad *de su contenido; es decir que corresponda a la realidad material.*”

d) Pruebas inconducentes, porque no son relativas al uso de la marca:

“3. Certificación expedida por la D.I.A.N., sobre el cumplimiento de la sociedad Tostadora de Café Oro Negro S. en C.S., del requisito de constituir póliza de seguro de cumplimiento (fl. 72). Prueba impertinente, pues se habla de la sociedad titular y no del producto.”

“4. Carta de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia Proexport, en la que comunican la afiliación como miembro de la Tostadora de Café Oro Negro S. en S.C., por desarrollar el campo de la torrefacción del café en Colombia y por la contribución a la defensa de la industria cafetera colombiana (fl. 73). Prueba impertinente por referirse a la sociedad titular y no al producto.”

“17. Igual comentario merece la copia autenticada de la Resolución 2682 del 12 de agosto de 1994, por medio de la cual se renueva la licencia de funcionamiento de la Tostadora de Café Oro Negro (fl. 109).”

e) Nada demuestran respecto del uso los documentos sobre otorgamiento de códigos de barra o de otro tipo otorgados a la empresa y no al producto:

“15. Copias autenticadas de documentos expedidos por el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial I.A.C., sobre la asignación de código a la Tostadora de Café Oro Negro (fl. 101 a 107). Pero, contrario a lo afirmado por el apoderado del titular al contestar la acción de cancelación, no es prueba que demuestre el uso de la expresión Café Oro Negro desde el año 1990, pues en ninguno de los

documentos se hace referencia a ella. Por lo tanto, es una prueba impertinente.”

- f) Contrato relativo a la venta de compañía, parte de ella o activos, se relaciona con la empresa titular, pero no con el uso de la marca:

“19. Copias simples de la promesa de cesión y venta de los intereses sociales de la Tostadora de Café Oro Negro Ltda. y del inventario general de activos de la misma (fls. 112 y 117). Prueba impertinente por referirse a la Tostadora de Café Oro Negro Ltda. y no al producto Oro Negro Café. De cualquier manera, la inclusión de una marca en un contrato no es prueba idónea de su uso de acuerdo con las previsiones del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

- g) Prueba ineficaz, porque demuestra interés en el producto, pero no pasa de revelar una intención:

“16. Copia autenticada del registro sanitario RSIAD15M, vigente hasta el 17 de diciembre de 2001, concedido a la Tostadora de Café Oro Negro Ltda., para fabricar y vender el producto Café Oro Negro (fl. 108). Este documento tan sólo comprueba el interés del titular de comercializar el producto Oro Negro Café, pero para efectos de la prueba de uso no basta acreditar la mera intención, sino que debe presentar pruebas objetivas de la comercialización efectiva del producto marcado; por lo tanto, esta prueba es ineficaz.”

- h) Documento relativo a impresión de logos que no llega a establecer cuál es el diseño:

“18. Cotización expedida por Avisos Plásticos Luminosos Valcristal, con fecha de julio 12 de 1995, sobre la elaboración de 4 logotipos, dos de ellos Café Oro Negro, pero no adjuntan modelos, por lo que es una prueba ineficaz (fl. 111).”

13. Motivación suficiente de la resolución.

A diferencia de las normas de las anteriores Decisiones Andinas, la 486 no habla expresamente de una resolución motivada respecto de la cancelación. Lo cual no significa, ni mucho menos, que el régimen vigente permita resoluciones arbitrarias o que pueda no expresarse una motivación suficientemente razonada y técnicamente sustentada, en el propio texto del acto administrativo.

Por principio ineludible del Derecho Administrativo y, al menos en Ecuador, por disposición constitucional, toda resolución del poder público debe tener una adecuada motivación.

En una reciente Resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia contempla como parte de la motivación del acto administrativo, lo siguiente:

“La Superintendencia apreciará las pruebas que presenten oportunamente las partes en los trámites de Propiedad Industrial en la Resolución que decida el fondo de la solicitud correspondiente. En la misma Resolución se pronunciará sobre el rechazo de las que sean legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas, de acuerdo con el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil.”

La autoridad ecuatoriana, lastimosamente, por lo general ha sido muy lacónica en la motivación al referirse al material probatorio y el acto administrativo casi nunca contiene la descripción de un verdadero análisis de cada prueba; lo que muchas veces puede generar dudas acerca de si realmente la decisión está suficientemente sustentada o solamente se orienta a una conclusión, más allá de la conformidad o no con el resultado. Veamos, solo a manera de ejemplo, cómo se ha referido dicha autoridad a las pruebas del expediente No. 03-514 AC:

“...examinada la prueba actuada, se infiere que los productos que llevan su marca se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el

modo que corresponde a su naturaleza y el volumen de la demanda de los consumidores, y que las ventas efectivas se hacen por valores significativos dentro del territorio ecuatoriano, como consta de las facturas visibles desde la foja 308 a la 454, del informe sobre mercadeo agregado entre la foja 455 y 460, de los medios publicitarios (fojas 461-476) y de los certificados de ventas 481-510).”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la motivación, señala:

“La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emisor a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo –y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone– y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancia, inequívoca y concordante motivación.” (Sentencia producida con motivo del proceso 04-AN-97...)” (TJCA, Proceso 12-IP-97)

Debemos recordar que la motivación no es una mera formalidad ni se cumple con la estructura del texto que señale unos antecedentes, unos considerandos y la resolución propiamente tal. Es así que a veces se confunde el solo hecho de contar el acto con varios considerandos o insertar en ellos alguna cita doctrinaria o jurisprudencial, con un verdadero análisis que suponga subsumir las circunstancias del caso, al presupuesto normativo. En este sentido el Art. 122 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

describe que la motivación no solo supone mencionar las normas y los hechos, sino además “...*la relación coherente entre éstas y aquellos*”, en ausencia de lo cual el acto sería nulo.

A su vez, la doctrina explica varios aspectos que forman parte del concepto motivación, uno de ellos es que las partes tengan oportunidad de pronunciarse previamente sobre los aspectos fundamentales que formen parte de la litis y que a su vez la Autoridad resuelva expresa y claramente sobre los puntos que las partes hayan planteado en el proceso.

“El Reglamento prescribe que «todas las resoluciones de la Oficina se motivarán fundándose en motivos sobre los cuales las partes hayan podido pronunciarse».

Esta exigencia formal, cuya recepción se contiene en los Tratados para ciertos actos, es característica de los actos administrativos y tiene su fundamento determinante, como ha puesto de manifiesto el TJ⁶⁷, en el derecho *a la defensa de los sujetos afectados por la decisión. (...) es apreciada indispensable para reducir a cero la discrecionalidad administrativa, en tanto la resolución ha de manifestar las bases en que se funda.*” (Mateo y Díez, 1996, p. 108)

También las normas de derecho administrativo vigentes en Ecuador, además de contemplar la motivación como un elemento indispensable, exigen que la Autoridad se pronuncie sobre todos los aspectos que las partes han propuesto; aspecto que los administrados reiteradamente han tenido que reclamar, bien sea por medio de pedidos de ampliación o aclaración (casi nunca atendidos en el fondo) o mediante la interposición de un recurso.

“Art. 156.- Contenido de la resolución.-

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas

⁶⁷ Los autores lo mencionan de esa forma, al referirse al Tribunal de Justicia, y citan las sentencias Dow Chemical Ibérica de 17 de octubre de 1989 y Societé Francaise de Biscuits Delacre de 14 de febrero de 1990.

del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente y coherente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. (...)"

Mateo y Díez (1996) ponen de relieve la necesidad de congruencia en la resolución, que además determina la necesaria contradicción a la que las partes deben tener acceso, respecto de los temas fundamentales que vayan a ser objeto de la resolución:

"...en el mismo precepto se enlaza la motivación con otro principio fundamental inherente a las decisiones administrativas, la congruencia, a su vez íntimamente ligado con el derecho de defensa y el posterior acceso a la tutela judicial. Al efecto, se garantiza aquí la previa contradicción de las partes en torno a los motivos, disponiendo implícitamente la prohibición de fundar la resolución sobre aquellos en los cuales las partes no hayan tenido ocasión de pronunciarse." (pp. 109 y 110).

Agregan que la Autoridad puede utilizar alegaciones propias, además de analizar los argumentos de las partes, y que en ese caso debe dar oportunidad a las partes de pronunciarse sobre esos aspectos –no es indispensable contar con ese pronunciamiento, pero sí permitirles que lo den– (p. 110). Como veíamos antes, esto último también lo exige el ADPIC y lo contempla el ERJAFE –normas de Derecho Administrativo en Ecuador–.

14. Medios de impugnación.

Bajo el principio de la doble instancia, el régimen jurídico debería permitir que

la resolución de un procedimiento de cancelación pueda ser impugnada. Al respecto nada dice la Decisión 486, por lo que –tratándose un acto administrativo– queda sujeto a las normas de procedimiento y del Derecho Administrativo de cada país.

En los Países Miembros de la Comunidad Andina, se dejó señalado que la competencia la tiene la autoridad registral, de manera que la impugnación de lo que ésta decida, se somete a los medios generales que incluyen una instancia superior. En el caso del Ecuador, al tratarse de una competencia atribuida al Comité de Propiedad Intelectual, su resolución solamente podría ser objeto de un recurso de reposición ante el mismo órgano, ya que en la vía administrativa no existe otra autoridad que revise sus decisiones.

“Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” (LPI)

Evidentemente es otro de los defectos de la legislación ecuatoriana como producto de otorgar la competencia a dicho órgano jerárquicamente superior. Se deja salvado, desde luego, el hecho de que sí existe una posibilidad de presentar recurso administrativo de reposición, no obstante, al tratarse de una reconsideración ante el mismo órgano, la posibilidad de defensa y sustentación de los argumentos por la parte afectada ser ven seriamente limitados.

Luego, en todos los países de la Comunidad Andina se contempla también una impugnación por vía judicial, como en efecto lo recoge la norma de la Ley ecuatoriana antes transcrita. Básicamente en nuestro país los actos administrativos pueden impugnarse mediante una acción subjetiva o de plena jurisdicción, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; este tipo de demandas puede interponerse de la propia resolución de cancelación o de

la que se emita en el recurso administrativo, sin que sea necesario agotar la vía administrativa.

15. Efectos de la cancelación.

Evidentemente el efecto fundamental de la cancelación es extinguir los derechos que existen sobre una marca específica, significando con esto un signo vinculado a unos productos o servicios específicos —o en su caso otro de los signos distintivos descritos al inicio de este capítulo—, contemplados en una sola clase internacional. Conforme lo revisado, también puede extinguirse ese derecho de manera parcial, eliminando del registro aquellos productos o servicios que no han sido efectivamente identificados con el signo.

Ahora bien, la resolución emitida no tendría ningún efecto si es que no se procediera con su ejecución, por lo que habrá de revisarse cuál debe ser la lógica para proceder.

Una vez resuelta la cancelación de un registro, de manera total o parcial, y notificada la resolución, deberá incorporarse la información correspondiente en los registros y bases de datos. Cabe preguntar en qué momento debería hacerlo, pues no debería ejecutarse lo resuelto en tanto estuviera pendiente la presentación de un recurso administrativo o la resolución del mismo.

A pesar de la indiscutible ejecutividad (Art. 161 ERJAFE), que junto con la presunción de legitimidad son características inherentes de los actos administrativos (Art. 68 ERJAFE), en el caso ecuatoriano la Ley de Propiedad Intelectual contempla que los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo (Art. 357 penúltimo inciso), por lo que sería necesario esperar que transcurran los quince días hábiles en los que puede interponerse el recurso (Art. 175 ERJAFE) y si es que éste fue presentado, deberá esperarse la notificación de la resolución. Luego, cabe subrayar que la Ley ecuatoriana de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que no se suspenderá la ejecución del acto administrativo (Art. 76), por lo que aún cuando se interpusiera una demanda de esa índole, la autoridad administrativa deberá

ejecutar lo resuelto y, obviamente, no es necesario esperar que transcurra el plazo en el que se puede impugnar judicialmente.

Debido a que en Ecuador la competencia la tiene un órgano diferente al encargado del registro, lo adecuado sería un acto de simple administración mediante el cual se disponga que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tome nota en los registros pertinentes acerca de la cancelación; en la práctica esto ha significado efectuar una marginación en el título de registro que se conserva en los libros protocolo.

En Colombia una resolución de la Superintendencia de Industrias y Comercio ha sido minuciosa al señalar en su parte final: “En firme esta providencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese *el expediente*.”⁶⁸ Mandato que en pocas ocasiones se encuentra en las resoluciones de la autoridad ecuatoriana, por ejemplo en la del expediente No. 02-374 AC, que señaló: “*Una vez ejecutoriada esta Resolución procédase a la marginación correspondiente en el Título original y su archivo correspondiente.- Sin costas ni honorarios que regular.*”

La doctrina española hace referencia a efectos adicionales contemplados en ese sistema, catalogados como sanciones –antes se comentó que en nuestro sistema no es propiamente una sanción–.

“Junto al efecto de la falta de uso de la marca consistente en la caducidad de la misma, y que puede ser considerado el efecto más fuerte, ya que mediante él se desvanece el derecho subjetivo de marca, la Directiva prevé en su artículo 11 otros efectos o consecuencias jurídicas de la falta de uso, que recoge bajo el término de «sanciones». No es este término muy convincente, y quizá hubiera sido más oportuno hablar de «limitaciones» del derecho de marca, como se podrá comprobar por las características que las mencionadas «sanciones» del artículo 11 poseen.”

⁶⁸ Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, radicación No. 92 332432. Emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia

“Tales sanciones son: / 1. La marca no usada deja de tener el régimen de marca anterior cuando se plantea la nulidad de la posterior: No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga en el caso de que esta última no haya sido objeto de un uso efectivo en las condiciones establecidas en el artículo 10... / 2. La marca no usada deja de tener el régimen de marca anterior respecto de la denegación de registro de la marca posterior... Esto es, si la marca anterior no ha sido usada, no podrá alegarse su existencia como obstáculo para el registro de otra posterior. / 3. Excepción de caducidad en el procedimiento de violación de marca.” (Robles, G., 1995, p. 182)

Otros autores españoles traen a colación otros efectos que pueden generarse con relación a procedimientos en curso, con los que puede estar vinculado el signo que se cancela.

*“La declaración de caducidad, conforme a dicho precepto, aunque tiene carácter retroactivo alcanza únicamente a la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención si bien a instancia de parte ese efecto puede fijarse en una fecha anterior en que se hubiere producido alguna de las causas que la *motivan*.” (Mateo y Díez, 1996, p. 210)*

Partiendo de esta constatación se debería pensar que en Ecuador un importante efecto sería que, en el caso de plantearse la cancelación como mecanismo de defensa, la autoridad registral tome conocimiento al respecto, a fin de que pueda continuar el trámite de la oposición.

Sin perjuicio de lo anterior, puede ocurrir que la cancelación se haya presentado como mecanismo de defensa en otro tipo de procedimiento, por ejemplo, en una acción de nulidad, en un procedimiento por infracción, e incluso en un recurso administrativo o impugnación judicial de un acto administrativo. Como se explicó antes, si bien la norma lo permite como excepción solamente respecto de una oposición, en realidad el administrado no

está impedido de interponer la cancelación como un verdadero mecanismo de defensa de sus propios derechos o intereses.

Surge, entonces, la dificultad de que la cancelación surte efectos hacia el futuro únicamente, es decir, desde el momento en que se inscriba o se anote en los registros pertinentes la extinción del registro o la limitación en la protección del signo. Quizá un mecanismo apropiado sea retrotraer los efectos al momento de interponerse la acción –como sucede en otros sistemas– y aún esto puede no ser suficiente si es que en el otro proceso se discute la legalidad de la resolución adoptada en su momento dentro de un expediente. Si el caso se encuentra en sede administrativa, la resolución del otro expediente se viabilizaría en función de que, al momento de resolver, las circunstancias permiten otorgar el registro cuestionado –por ejemplo– o desestimar la acción de nulidad planteada con base en la marca no usada, y además con base en el principio de la verdad material que debe prevalecer en el procedimiento administrativo. La respuesta para el caso de un proceso judicial en el que incide lo resuelto en una acción de cancelación, no es tan clara.

16. El derecho preferente

La acción de cancelación tiene efectos no solamente para el titular del registro, sino también para quien la interpone. De hecho, se había anotado que la cancelación debe tener una trascendencia, beneficio o utilidad para el actor, pues de lo contrario no estaría legitimado para interponerla.

Uno de los efectos principales, por tanto, es que la persona que obtiene la cancelación del registro de un signo, se beneficia del derecho preferente al registro. Este se establece en la norma comunitaria de la siguiente manera:

“Art. 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.”

Existen diferencias menores entre la norma comunitaria antes transcrita y la del Art. 225 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por una parte, ésta hace énfasis en la preferencia sobre el registro de la marca cancelada, al decir: “*La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro...*” Se refiere, pues, al registro de la marca cancelada. Luego, la norma de la ley recogió el texto de la Decisión 344, que permitía ejercer ese derecho en los tres meses siguientes y en este punto brinda dos alternativas: “...*a la fecha en la que quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.*” La Decisión 486 incorporó que el derecho preferente se puede ejercer desde que se interpone la cancelación, modificando la fecha inicial, pero no la fecha máxima.

Como sabemos, el Derecho Administrativo define que una resolución o acto administrativo ‘causa estado’ cuando no es susceptible de recurso en la vía administrativa. Por su parte, ‘queda en firme’ cuando ya no puede ser impugnado incluso por la vía judicial. Ante esta dualidad, hemos de considerar la prevalencia de la norma comunitaria, que limita la posibilidad de solicitar el registro hasta los tres meses siguientes a la firmeza de la resolución en la vía administrativa, dejando de lado que pudiera existir una impugnación judicial.

Ahora bien, hay que subrayar el hecho de que se trata de un “derecho” y no de una obligación. Es así que antes –al tratar sobre la legitimación–, se señaló que no debe exigirse que la solicitud de registro del actor esté presentada al momento de interponer la acción de cancelación y ni siquiera durante el trámite de la misma, ya que podría solicitarse después de que ésta se haya resuelto, y hasta podría no llegar a presentarse una solicitud de registro –por ejemplo, si es que el deseo es poder utilizar un signo sin registro y sin afectar derechos de terceros–.

De otra parte, puede suceder que la solicitud de registro del signo que le interesa al actor se haya presentado antes, y la cancelación pudiera ser un mecanismo de defensa frente a una oposición; o incluso sin existir oposición, el solicitante haya previsto la necesidad de remover ese obstáculo, o lo haga ante la posibilidad de que la Autoridad niegue el registro de oficio, e incluso después

de ese pronunciamiento de la Autoridad, que revele la existencia de un obstáculo que el solicitante del registro no conocía. Cabe preguntar, entonces, cómo puede ejercerse el derecho de preferencia en estas hipótesis. En opinión del autor de este trabajo, bastaría que el actor alegue o argumente en el trámite respectivo que ha interpuesto la acción de cancelación y solicite que se considere respecto de su solicitud de registro, el derecho preferente que le confiere la norma.

La única referencia a este tema encontrada en la doctrina, es de parte de Marco Matías Alemán (1996), quien sostiene que “...*tal preferencia se aplica sólo frente a otras solicitudes en trámites [sic] por parte de la misma o mismas personas a las que se le canceló el registro.*” (p. 119).

Debo discrepar con ese criterio, puesto que hay diferentes posibilidades en las que el derecho preferente puede adquirir matices y deberá observarse por la autoridad.

Pensemos, por ejemplo, en una solicitud que soporta dos oposiciones, la una de ellas con base en una marca idéntica y la otra basada en un signo similar; las marcas de los opositores habrían coexistido por un tiempo; el solicitante del registro se excepciona con la cancelación por falta de uso del signo idéntico y obtiene la cancelación; el derecho preferente podrá ejercerse no solo frente al un opositor, sino frente a ambos –una preferencia erga omnes–, pues el titular del signo similar no podría insistir en que el otro signo es irregistrable, cuando ya estuvo registrado a favor de un tercero.

En otra hipótesis, el actor interpone la cancelación para eliminar el obstáculo respecto de un signo similar, no idéntico; mientras la acción de cancelación está en trámite, una empresa diferente de las dos partes enfrentadas, solicita el mismo registro que se está cancelando; si bien la solicitud del tercero se ha anticipado a la del actor –quien no ha solicitado el registro porque inicialmente le interesa un signo que no es idéntico–, bien podría solicitar el signo y ejercer su derecho preferente para impedir que esa solicitud del tercero obstaculice

nuevamente el registro de su propio signo, aunque no había previsto en un primer momento registrar la marca cancelada.

En una tercera hipótesis tenemos el caso de la marca notoriamente conocida; es posible que el actor obtenga la cancelación de un signo similar e incluso idéntico, por ejemplo, porque se trataba de una marca defensiva en una clase internacional diferente; al momento de ejercer su derecho preferente, mediante la solicitud de registro, la Autoridad registral deberá analizar el riesgo de confusión y eventualmente la imitación de un signo notoriamente conocido. En opinión de quien escribe, en ese caso si deberá ceder el derecho preferente frente a un mejor derecho previamente existente, como sería la notoriedad de una marca, cuya protección no depende de la existencia de un registro local o en el extranjero. Esto se explica no porque el derecho preferente deje de existir, sino porque la otra parte tendrá un mejor derecho, sobre la base del principio: primero en el tiempo, primero en el derecho. No obstante, recordemos que en este trabajo se indicó que es igualmente procedente la cancelación de marcas notorias, sin que esto signifique negar la protección al signo notorio respecto de la confusión o posible registro a favor de un tercero.

Otra dificultad que plantea el derecho preferente, se refiere a si comprende únicamente la solicitud del mismo signo, entendiendo por tal no solo su elemento caracterizante (sea éste una denominación, un gráfico o el signo mixto en su conjunto), sino además vinculado con una clase internacional, esto es, con productos y servicios determinados. Pensemos, solo por mencionar un ejemplo, que la marca de una cerveza impide el registro de la misma para identificar licores, pues aún estando en clases internacionales diferentes, la conexión competitiva es evidente. El actor de la cancelación estaría solicitando un signo que no es el mismo que fue cancelado, en tanto la clase internacional que desea proteger es diferente. Este caso también se trataría del ejercicio legítimo del derecho preferente, pues la finalidad perseguida por el actor también confiere un alcance a la preferencia que se le otorga. Algo similar ocurre cuando el signo que el actor desea utilizar o registrar no es idéntico al

cancelado; todo ello a pesar de que la norma en su tenor literal daría derecho a obtener el mismo registro cancelado.

17. ¿Prescribe la acción de cancelación por falta de uso?

Gracias a la prescripción, aún derechos cuestionables pueden consolidarse (derechos adquiridos), como pueden subsanarse ciertos vicios, y hasta los delitos pueden quedar sin sanción, por el simple transcurso del tiempo.

En pro de la seguridad jurídica, la prescripción es la regla general; de manera que la imprescriptibilidad debe establecerse de manera expresa. En materia de marcas, también se ha previsto la prescripción para la mayoría de acciones, y en algunos casos se ha contemplado la imprescriptibilidad, por ejemplo, para el caso de la nulidad absoluta de registros (Art. 172, primer inciso, Dec. 486).

Sin perjuicio de lo anterior, el caso de la cancelación por no uso, por su propia naturaleza, es especial. En realidad no hay norma que establezca que esta acción es imprescriptible, como también es cierto que esa norma no es necesaria.

Las líneas anteriores pueden parecer contradictorias, mas la verdad es que la naturaleza de la acción de cancelación por falta de uso, determina que el actor no está limitado a un período en el que pueda ejercer la acción, y esto se debe a que es un motivo de oportunidad y no de legalidad. De manera que la cancelación por no uso puede interponerse en cualquier momento, con excepción de los primeros tres años desde que se concede el registro (Art. 165, segundo inciso, Dec. 486).

El otro enfoque desde el cual puede apreciarse esta situación, es que deben cumplirse tres años de falta de uso. Entonces, no prescribirá la acción porque siempre debemos referirnos a los últimos tres años sin utilización efectiva del signo.

Interesa en esta acción si ha existido uso de la marca dentro de los tres años anteriores al inicio de la misma, por lo que el momento de interponerse no es lo que determina su procedencia, sino la prueba que pudiera presentarse

respecto del uso o de causas justificativas de la falta de uso, en el período contemplado por la ley. Sería imposible establecer una prescripción para esta acción, porque cada día se inaugura un nuevo período que cuenta tres años hacia atrás, mientras el registro se mantenga vigente; no hay lugar para que la acción sea extemporánea.

En consecuencia, sería erróneo pensar que si una marca ha estado sin uso por más de tres años, por ejemplo siete años, el tercero ha perdido la posibilidad de interponer la acción, pues como se ha venido insistiendo, el período relevante es de los últimos tres años, de manera independiente de si la marca antes estuvo en uso o no. Sin embargo, la marca cuyo uso se interrumpe y vuelve a ser utilizada más tarde, exigirá que nuevamente se suspenda el uso para volver a contar un plazo de tres años y la cancelación pueda prosperar.

“El inicio de un uso efectivo de la marca pondrá fin al cómputo del plazo. En consecuencia, el mismo debería volverse a contar desde el momento en que el titular de la marca deje nuevamente de usar su signo.” (Casado, 2003, p. 392)

El Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano en la resolución del trámite No. 03-514 AC (Reposición) respecto de la prescripción, señaló:

“Respecto de la prescripción, es opinión de esta Sala, que si bien la Decisión 486 no tiene una expresa referencia a esta materia, en relación a la acción de cancelación, el espíritu de esta institución está orientado hacia la imprescriptibilidad de la misma, acorde con la interpretación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 28-IP-95, cuando al hablar de la cancelación (art. 108) y de la nulidad (art. 113) del registro, Decisión 344, dijo: “g) En el artículo 113, la acción es declarada expresamente imprescriptible. De los términos del 108 se desprende, aunque implícitamente, que el recurso de cancelación que en él se establece, también es imprescriptible”. Sobre los derechos adquiridos; la Sala estima que no se contradice esta doctrina con la posibilidad de que los mismos, en cuanto a su goce, y por tanto a

su extinción o cancelación, sean normados por una ley diferente a la de *su concesión.*”

18. ¿Cosa juzgada en cancelación por falta de uso?

A diferencia de lo que ocurre al resolverse una acción de nulidad o en las acciones de cancelación por motivos diferentes (vulgarización y notoriedad), cuando hablamos de la cancelación por no uso, la resolución quedará en firme solo respecto del caso específico; sin embargo, aunque las partes lleguen a ser las mismas en un nuevo procedimiento, no se produce el efecto de “cosa juzgada”.

El efecto de cosa juzgada, como sabemos, impide que se resuelva dos veces un mismo asunto. Para poder aducir cosa juzgada, en el sentido civilista de esta expresión jurídica, es necesario que tengamos dos causas interpuestas en diferentes momentos, y que entre ellas exista identidad objetiva e identidad subjetiva. Esta última, consiste en que las partes enfrentadas en los procesos sean las mismas. La identidad objetiva, por su parte, requiere que se trate de la misma acción, basada en una misma causa. Solo cuando se produzca identidad en todos estos aspectos, no podría prosperar el nuevo proceso.

Ahora bien, pensemos que dos partes se enfrentan nuevamente en una acción de cancelación por falta de uso, cuando antes una acción de este tipo ya ha sido resuelta. De una parte el accionante, que incluso puede ostentar la misma legitimación que ya adujo en un caso previo; y, de otra parte, el titular de un registro. El tipo de acción será exactamente la misma: cancelación por falta de uso, y se podría basar en las mismas normas (si es que no ha existido un tránsito legislativo).

No obstante, el motivo aducido no será el mismo, ya que la fecha en que se interpone la acción determina el período relevante, esto es, los tres años anteriores, que es el tiempo respecto del cual se deberá demostrar que ha existido un uso, que reúna las características que hemos analizado detalladamente en las páginas anteriores. Entonces, la nueva acción de ninguna forma coincidirá con la interpuesta previamente, pues –por corta

diferencia de tiempo que exista entre una y otra—, siempre estará en cuestión el uso en un período diferente.

El Comité de Propiedad Intelectual ecuatoriano ha emitido al menos un breve pronunciamiento al respecto, en la resolución del expediente No. 03-514 AC, notificada el 12 de abril del 2004⁶⁹:

“Sobre la anterior acción de cancelación propuesto (sic) por la misma compañía BATA LIMITED, la resolución causó estado, pero sin privarla de la posibilidad de deducir nuevas demandas luego del transcurso de otros y ulteriores lapsos de tres o más años, cuando presuma o conozca a ciencia cierta que la marca no se ha utilizado.”

Al resolver el recurso de reposición del mismo trámite, el Comité señaló:

“...No hay duda de que la acción de cancelación por falta de uso puede presentarse cuantas veces se de dicho presupuesto, esto es, falta de uso en los 3 años anteriores a su presentación.”

Como se infiere fácilmente, al ser materia de la litis, y por tanto objeto de la prueba, un uso respecto de un lapso diferente de tiempo, será imposible que se presente identidad objetiva y, en consecuencia, en ningún caso se producirá el efecto de cosa juzgada. De allí que sea perfectamente posible que las mismas partes se enfrenten más de una vez en una acción de cancelación por falta de uso, respecto de un mismo registro de un signo distintivo.

⁶⁹ En este caso, la empresa BATA LIMITED interpuso acción de cancelación contra el registro de la marca “BATA” en Ecuador, en su momento inscrita a favor de Plásticos Soria C. Ltda., para identificar productos de la clase internacional 25; se interpuso simultáneamente tanto por notoriedad, como por falta de uso. Años antes ya se había interpuesto una acción de cancelación, sustentada en la notoriedad de la marca “BATA” desde la época en que se solicitó el registro en Ecuador.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de concluido el trabajo de investigación, determinamos que en el Ecuador la cancelación por falta de uso no se había contemplado en la legislación interna anterior a la suscripción del Acuerdo de Cartagena, sino que solo se incorpora a nuestro sistema cuando se dicta la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena –ahora Comunidad Andina–. En otros países, en cambio, ya se contemplaba la falta de uso como un motivo de ‘caducidad’ del registro.

La figura jurídica de la cancelación por falta de uso encuentra su origen y antecedente en la caducidad del derecho, vinculada con el sistema registral o constitutivo. En el proceso evolutivo, la cancelación se separa de la caducidad; esta última en nuestro sistema se conserva sólo para el caso de falta de renovación del registro.

La legislación ecuatoriana no contempla cuál es la autoridad nacional competente para resolver sobre la cancelación de nombres de dominio o direcciones electrónicas, según la posibilidad contemplada en el Art. 233 de la Decisión 486. Una buena alternativa sería conferir esta atribución a la misma autoridad que conozca de las acciones de cancelación de signos distintivos, en tanto el referido motivo de cancelación está igualmente relacionado con este tipo de propiedad intelectual.

Así mismo, a raíz de la promulgación en Ecuador de la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, se derogaron las normas de la Ley de Propiedad Intelectual relativas a la competencia desleal, por lo que las normas relativas a la tutela administrativa deberían estar integradas bajo un mismo título junto a las otras normas relativas a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

En el desarrollo evolutivo de esta institución a nivel de la Comunidad Andina, no se encuentra saltos de gran importancia, con excepción de la reducción del tiempo de falta de uso de cinco a tres años, la ampliación del término probatorio de 30 a 60 días, y la incorporación en la Decisión 486 de la

posibilidad de cancelar parcialmente el registro, cuando el signo no ha sido utilizado para identificar todo aquello que contempla el registro. En lo demás, el desarrollo normativo ha sido estable, con una secuencia lógica y sin mayores sobresaltos.

Desde el punto de vista sustantivo, la cancelación es una forma de extinguir el registro y por tanto el derecho que de éste surge respecto de un signo distintivo. Desde la perspectiva adjetiva, esta acción constituye también el mecanismo o vía legal.

La cancelación no debe considerarse una sanción, sino una consecuencia de un hecho objetivo, que implica para el titular un riesgo de perderlo, ya que el derecho sobre la marca depende del registro.

La renuncia al derecho, sea parcial o total, debería estar sujeta a un mismo procedimiento de inscripción, en ambos casos ante la autoridad registral, y no ante el Comité de Propiedad Intelectual, ni asimilándose al procedimiento de cancelación.

Lamentablemente, en nuestro país se ha complejizado este mecanismo de extinción del registro que es la cancelación, que debería ser de fácil acceso, más objetivo y de ágil resolución.

No debería incidir en la decisión de la autoridad la idea de que la cancelación significa despojar a su titular de un derecho, cuando en realidad la falta de uso implica que el signo ha dejado de tener una 'vida' que justifique la existencia meramente formal del registro.

El uso de la marca no es propiamente una obligación, pues bien puede subsistir el registro a pesar de no usarse el signo, sin consecuencia alguna y sin que el propietario deba nada a un tercero; es más frecuente que las marcas caduquen por falta de renovación, que el que sean canceladas por falta de uso. Se emplea la expresión 'obligación de uso' como una forma de simplificar la comprensión de lo que realmente constituye una carga, una posibilidad y eventualmente un riesgo para el titular si es que no usa su signo registrado.

Con la institución de la cancelación se busca acercar la realidad del registro a la del mercado, eliminando registros de marcas no usadas que constituyen un obstáculo para nuevas marcas, reducir los conflictos entre marcas y evitar una saturación de los registros.

Creemos que constituye un inconveniente que en Ecuador la cancelación se tramite por cuerda separada, en caso de presentarse como excepción frente a una oposición, y ante otro órgano administrativo; aquello, unido a la exigencia del pago de una tasa oficial de elevado valor, y la demora en este tipo de procedimientos, desestimula que haya un elevado número de casos en los que se ejercita esta posibilidad.

Si bien hablamos en general de la cancelación de registros de marcas, también es aplicable a los lemas comerciales, a los nombres comerciales (como de hecho se ha aplicado en Ecuador, con la advertencia que en este caso se cancela el registro y no el derecho como tal), a las marcas notoriamente conocidas, de reserva y defensivas, y a las marcas colectivas y de certificación (también salvando que en este caso el uso corresponde a terceros autorizados y no al propio titular).

Sería interesante que en el caso de las marcas colectivas y de certificación, se incorpore una salvedad similar a la del sistema español, para impedir que se registre a nombre de terceros dentro de los tres años siguientes a la cancelación, y con ello evitar que se vincule al nuevo titular con la asociación que fue la titular o con la certificación que antes contemplaba.

La notoriedad no debe suplir la prueba de uso, especialmente porque puede conducir a mantener vigente el registro de una marca en una clase internacional a la que no corresponden los productos o servicios que realmente identifica. Aquello no obsta que en los casos en que deba reconocerse la notoriedad, en el respectivo procedimiento de registro de un nuevo signo –no en el expediente de cancelación–, se proteja a su titular de la imitación o aprovechamiento ilegítimo por parte de un tercero.

Hemos analizado que, por cuanto la norma comunitaria permite interponer la acción de cancelación a una 'persona interesada', esto no debería asimilarse al concepto de 'legítimo interés', sino a una legitimación ad causam. En consecuencia, no se puede exigir al actor que demuestre actualmente –al momento de interponer su acción– que posee un derecho subjetivo, o la existencia de un procedimiento en trámite, ya que éste es una posibilidad, pero no un requerimiento obligatorio –pues dependerá de las circunstancias que enfrenta en cada caso quien interpone la cancelación–. Más todavía, no puede exigirse que el actor haya solicitado el signo, si es que el derecho preferente le permite solicitar el registro hasta tres meses después de agotado el procedimiento de cancelación.

La norma comunitaria se refiere a “notificar” la acción de cancelación y no utiliza la palabra “citación”. Tratándose de un procedimiento administrativo y derivado de uno anterior –básicamente el registro–, tal y como se procede en los otros países de la Comunidad Andina, debería hacerse en el domicilio señalado para notificaciones en la propia solicitud de registro o en la última renovación o modificación del registro. De hecho las normas vigentes obligan al solicitante a señalar un casillero para notificaciones.

En Colombia se admite desde hace poco tiempo la posibilidad de efectuar incluso notificaciones por vía electrónica, que es un ejemplo muy interesante que podría acogerse en Ecuador, así como ubicarse en las oficinas de la Entidad, información sobre las acciones iniciadas.

La cancelación por falta de uso puede interponerse en cualquier momento luego de los tres primeros años desde la concesión del registro; tiempo que debe contarse desde el acto resolutorio que concede el registro y no desde la emisión del título de registro.

La norma comunitaria actualmente permite interponer la cancelación como acción directa y también como excepción respecto de una oposición basada en la marca no usada; en este último caso, debido a que en Ecuador la competencia no la tiene la misma autoridad que conoce de la oposición, lo

lógico es que se disponga la suspensión del trámite de oposición hasta que se decida sobre la cancelación. La sugerencia es incorporar una norma que contemple expresamente este motivo de suspensión del trámite de oposición. No obstante, no está prohibido interponer la cancelación como mecanismo de defensa frente a otro tipo de acciones, como pueden ser la de nulidad o por infracción, e incluso impugnación de otros actos administrativos.

La posibilidad de la cancelación parcial revela una evolución hacia criterios más estrictos respecto de la prueba de uso, ya que justamente impide que subsista el registro para toda la clase internacional o un amplio listado de productos o servicios, si es que el signo solo identifica un producto específico. No podría volverse a relativizar este criterio, permitiendo la prueba de unos productos por otros, ni siquiera de la misma clase, no se diga respecto de productos contemplados en otra clase internacional.

El Art. 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina manda eliminar del listado registrado aquellos productos o servicios que no hayan sido identificados con el signo, y solo para esos efectos la norma permite considerar la identidad o similitud de los productos o servicios. La norma no alude a conexión competitiva, como tampoco se asimila el análisis al de confundibilidad —que es una cosa diferente—, y sobre todo no contempla la semejanza de los productos para efectos de valorar las pruebas de uso, sino exclusivamente para eliminar aquellos para los que el signo no se ha utilizado.

Respecto de la prueba, concluimos que esta puede referirse al uso de la marca, o bien a la existencia de motivos justificativos para la falta de uso. Estos motivos son básicamente el caso fortuito y la fuerza mayor, aunque también puede tratarse de otros, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a ciertos bienes o servicios, conforme lo contempla el Art. 19 del ADPIC.

Es fundamental la relación entre el signo y el producto, servicio o actividad, pues la prueba ha de referirse no a un uso cualquiera o en abstracto del signo, sino respecto de los productos o servicios que cubre el registro específico,

especialmente porque un mismo signo puede estar inscrito en diferentes clases internacionales, y en el caso del nombre comercial, la actividad prevista en el registro. Así mismo, la marca debe usarse tal y como ha sido registrada, de manera que si es un signo mixto, la prueba tiene que revelar su uso específico y no solo de la denominación.

Parece recomendable recoger del sistema español dos aspectos: que la cancelación por falta de uso tenga efectos retroactivos a contar desde la fecha en que se interpone la acción de cancelación y no desde en que queda en firme la resolución que cancela el registro; y, además, que en caso de interponerse como excepción, el período de falta de uso cuente hacia atrás desde la fecha en que se presentó la solicitud de registro contra la cual se interpuso la oposición.

En principio el lugar donde debe probarse el uso, es el país en el que se ha registrado el signo y donde se interpone la acción, pero la Decisión 486 contiene una excepción al principio de territorialidad, al permitir que se demuestre el uso en uno cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. La norma de la ley ecuatoriana que permite demostrar el uso en cualquier país con el que exista un convenio en la materia, es inaplicable al contradecir la norma comunitaria y además es inaceptable porque desnaturaliza el sentido de la cancelación y sus finalidades.

A diferencia del régimen anterior, la Decisión 486 permite que el uso sea por parte del titular, de un licenciataria y además por un tercero autorizado; esto último se incorporó en función del Art. 19 del ADPIC, que alude a un uso que sea controlado por el titular, como suficiente para mantener el registro. El Comité de Propiedad Intelectual en Ecuador ha descrito que aquello se produce cuando hay una relación de dependencia o existe vinculación económica entre el titular y el usuario del signo.

En el trabajo hemos analizado, además, particularidades de la prueba, por ejemplo la prueba relativa a publicidad, que no es suficiente por sí sola, pero no puede descartarse dentro del contexto probatorio, ya que difícilmente una

empresa publicitará productos o servicios si no efectúa su comercialización. Y el uso en Internet que puede tener un propósito meramente publicitario o promocional, pero también transaccional, es decir, orientado a concretar la venta.

Respecto a las características del uso, nos pareció acertada la síntesis efectuada por el español Alberto Casado (2003) en cinco puntos: (i) se debe probar el uso respecto de los productos o servicios contemplados en el registro; (ii) debe ser público y externo, lo cual también tiene relación con un volumen adecuado; (iii) la marca debe usarse como fue registrada, admitiéndose solamente modificaciones que no alteren el carácter distintivo; (iv) el signo debe usarse realmente a título de marca; y, (v) interesa el uso dentro del período de relevancia y en el territorio determinado.

Las modificaciones del signo al momento de su uso, no deben ser de tal naturaleza que afecten su calidad distintiva, pero sí es razonable considerar cambios en función de la modernización del diseño, por ejemplo.

Se sugiere que al momento de calificarse el escrito de interposición de una acción de cancelación, el órgano administrativo requiera que el accionante aclare lo relativo a su interés en la causa o legitimación para actuar, pues de lo contrario puede quedar en indefensión si es que al final hay un pronunciamiento respecto a su carencia, con relación al cual el administrado no ha tenido oportunidad de pronunciarse.

Se sugiere, también, que se revise la posibilidad de que el órgano administrativo permita la práctica de actos probatorios y no limite la posibilidad únicamente de presentar documentación probatoria.

De otra parte, es indispensable promover la reducción del tiempo de tramitación de este tipo de causas, así como evitar que el valor de las tasas de tramitación se constituya en un impedimento para acceder al mecanismo legal o desestime la interposición de acciones de cancelación, que tienen sobrada justificación doctrinaria.

En Ecuador lo resuelto en una acción de cancelación solamente puede ser objeto de un recurso de reposición, ya que la competencia ha sido asignada al Comité de Propiedad Intelectual, que es el órgano administrativo de jerarquía superior. De manera que el hecho de no asignarse esta competencia a la autoridad registral, también limita la posibilidad de impugnar sus resoluciones ante otro órgano, aunque pueda impugnarse igualmente en vía judicial.

Finalmente, hemos concluido que la acción de cancelación no está sujeta a un plazo de prescripción porque se trata de un motivo de oportunidad y no de legalidad. De manera que, conforme a la norma, la cancelación por no uso puede interponerse en cualquier momento, con excepción de los primeros tres años desde que se concede el registro. Así mismo, en la acción de cancelación no se produce 'cosa juzgada', porque en el evento de presentarse una nueva acción por la misma parte, aunque haya identidad subjetiva, no la habrá objetiva, pues el período de falta de uso aducido será diferente, es decir, el motivo será diferente.

En conclusión, creemos que debemos asimilar en nuestra legislación los desarrollos legales y jurisprudenciales de otros países, incluso del área comunitaria andina, a fin de que se clarifique y dinamice el uso de esta institución en nuestro contexto legal, y pueda cabalmente cumplir su propósito legal en el campo de los signos distintivos y su directa aplicación al mercado de los bienes y servicios.

BIBLIOGRAFIA

- Alemán, Marco (1996). Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Bogotá – Colombia: Ed. Top Management.
- Bentata, Gabriel (1996). Temas de Propiedad Industrial. Caracas – Venezuela: Miguel Angel García e Hijo, s.r.l.
- Casado, Alberto (2003). Obligación de Uso de la Marca. En González-Bueno, C. (Coordinador), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas (pp. 385 – 405). Madrid – España: Thomson Civitas.
- Cerro, Begoña (2003) Caducidad por falta de uso de la marca. En González-Bueno, C. (Coordinador), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas (pp. 572 – 580). Madrid – España: Thomson Civitas.
- Dávila, César (2003). Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales: Resoluciones Administrativas (Agosto 2000 a Julio 2003). Quito – Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Gómez, Jesús (2003) Nulidad y caducidad del nombre comercial. En González-Bueno, C. (Coordinador), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas (pp. 755 – 758). Madrid – España: Thomson Civitas.
- González, Carlos (Coordinador) (2003). Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas. Madrid –España: Editorial Thomson Civitas.
- Grupo Español de la AIPPI (2005). Homenaje a A. Bercovitz – Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Barcelona – España: Grupo Español de la AIPPI.
- Hernández, Janet (2011). Cancelación por falta de uso de marcas notorias. Marcasur: <http://www.marcasur.com/es/noticia.asp?NoNold=1868>
- Larraguibel, Santiago (1995). Tratado sobre la Propiedad Industrial. Santiago – Chile: Editorial Jurídica Conosur.

- Lindley-Russo, Alfredo (n.d.). Apuntes sobre la Cancelación Marcaria en el Perú. En Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual No. 7; versión digital consultada en el sitio web del INDECOPI – Perú.
- Llobregat, María Luisa (2002) Temas de Propiedad Industrial. Madrid – España: Editorial La Ley.
- Mateo, R. y Díez, J. (1996). La Marca Comunitaria. Derecho Público. Madrid – España: Ed. Trivium, S.A.
- Metke, Ricardo (2001). Lecciones de Propiedad Industrial. Medellín – Colombia: Ed. Diké.
- Otamendi, Jorge (2002). Derecho de Marcas. Buenos Aires – Argentina: Editorial Abeledo-Perrot.
- Ramírez, Felipe (n.d.) *“La obligación de uso de la marca”*. Obtenida en: http://books.google.com.ec/books?id=O1QZMbzDORoC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=conferencia+de+la+haya+%2B+1925+%2B+uso+de+marca&source=bl&ots=BeO0xDR-W&sig=Ma26MCIhz6a7cA96sf2WFjsJMS_o&hl=es&ei=nkBtTqDCKcrUgQeiuPnhBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=conferencia%20de%20la%20haya%20%20%201925%20%20%20uso%20de%20marca&f=false
- Riofrío, Juan Carlos (n.d.). Obtenida en febrero 2012 en <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>
- Robles Morchón, Gregorio (1995). Las Marcas en el Derecho Español. Madrid – España: Editorial Civitas, S.A.
- Saiz García, Concepción (1997). El uso obligatorio de la marca. Valencia – España: Editorial Tirant lo Blanch.

Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia, Oficio de absolución de consulta en el asunto de radicación No. 02005046. Fuente: http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic6897.htm

Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia. Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, Jefe de la División de Signos Distintivos. Marca “ORO NEGRO CAFÉ”, clase 30. Fuente: <http://www.sic.gov.co/oldest/index.php?idcategoria=12040&template=imprimible>

Superintendencia de Industrias y Comercio de Colombia. Resolución No. 01786, 31 de enero del 2000, asunto de radicación No. 92 332432, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencias de los procesos:

17-IP-95

28-IP-95

9-IP-97

12-IP-97

15-IP-99

33-IP-2000

83-IP-2000

94-IP-2002

74-IP-2005

22-IP-2005

Zuccherino, D. y Mitelman, C. (1997). Marcas y Patentes en el GATT. Buenos Aires – Argentina: Ed. Abeledo Perrot.