



FACULTAD DE DERECHO

*EL LEGÍTIMO INTERÉS EN LITIGIOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS O
SIGNOS DISTINTIVOS.*

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos
para optar por el título de

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República

Profesor Guía

Teodomiro Ribadeneira Molestina

Autor

ANDREA PAMELA SAUD ENDARA

2010

Quito

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la estudiante Andrea Pamela Saud Endara, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema y tomando en cuenta la Guía de Trabajos de Titulación correspondiente.

Dr. Teodomiro Ribadeneira Molestina

PROFESOR GUÍA

C.C. 170673806-7

DECLARACIÓN 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 que protegen los derechos de autor vigentes.

Andrea Pamela Saud Endara

C.C. 1002597969

AGRADECIMIENTO

Primeramente a Dios por ser tan generoso conmigo, a mis Padres Michel, Gloria y mi hermana Tiby; por su ejemplo y apoyo incondicional, a mis profesores por ser la guía y fuente de mis conocimientos y a mis amigos por su cariño y apoyo especial.

DEDICATORIA

A Dios, a mis Papis Michel,

Gloria y a mí ñaña Tiby.

RESUMEN

La presente investigación tiene la finalidad de dar el tratamiento correcto del legítimo interés dentro de un proceso administrativo, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de Propiedad Industrial, siendo más específicos en marcas.

En donde se analizará la evolución de este interés en la normativa de la Comunidad Andina, y como ha afectado en la Jurisprudencia de la misma, así como en las resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

De esta manera, se tomará mayor énfasis en la diferenciación que existe entre el Derecho subjetivo y el interés legítimo, ya que de una forma errónea se los ha llegado a identificar y relacionar entre ellos.

Así mismo, para profundizar dicho estudio se tomará en cuenta la legitimación que tiene una persona al momento de presentar una acción, mencionándolo que es a través de la titularidad de un derecho subjetivo o la posesión de un interés legítimo.

De la misma manera, se tomará en cuenta varios tipos de Recursos Administrativos y acciones que podrán presentarse a través de la posesión de un interés legítimo cuando se sienta la persona perjudicada por la concesión o posible concesión del signo solicitado por un tercero.

Finalmente se determinará los parámetros y criterios que deberán tomar en cuenta la Autoridad en materia de Propiedad Industrial al momento de reconocer el legítimo interés, entendiéndolo que no solo es cuando una persona posee el registro o solicitud previa del registro de una marca, sino que va más allá de esto a través de intereses cualificados que poseen un grupo de individuos pero que dicha afectación es personal y directa.

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to guarantee the correct management of the legitimist interest in an administrative process, within Industrial Property, and trade marks, being more specific.

The evolution of this interest in the Andine Community normative will be studied, and how this normative has affected its jurisprudence and the resolutions emitted by the Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Furthermore, a difference between subjective right and legitimate interest will be established, because these two definitions have been mistakenly related.

The legitimation that a person has to present an action will be understood as the subjective right or the possession of the legitimate interest.

In addition, various types of administrative procedures and actions against a resolution of a concession or a possible concession of a trade mark to a third party, when having the possession or an legitimate interest, will be study.

Finally, the parameters and the criteria that the Intellectual Property Authority should take into account when recognizing a legitimate interest will be determined.

Establishing that the legitimate interest is not the simply possession of a registered trade mark or its application request, but the study of qualified interests a group of individuals have and how this affects in a direct and personal way.

ÍNDICE

Introducción	1
1. Capítulo I	
LA LEGITIMACIÓN Y EL LEGÍTIMO INTERÉS	
1.1 La evolución de la legitimación.	3
1.2 Diferencia entre el Derecho de Acción y el Derecho Subjetivo.	3
1.2.1. La identificación entre el Derecho de Acción y el Derecho Subjetivo.	4
1.3 Derecho de Acción.	4
1.4 Derecho Subjetivo.	6
1.5 Acción sin Derecho Subjetivo.	9
1.6 Legitimación.	11
1.7 Interés.	12
1.8 Legítimo Interés.	15
1.9 Concepto de Legítimo Interés.	16
1.10 Diferencia entre Legítimo Interés y Derecho Subjetivo.	21
1.11. Clases de interés.	22
1.11.1 Interés Jurídico.	22

1.11.2 Interés Simple.	23
1.11.3 Interés Personal y Directo.	24
1.11.4 Interés Moral o Patrimonial.	25
1.11.5 Interés Actual, eventual o retrospectivo.	25
1.12 La legitimación y la aplicación del Interés en la Legislación Ecuatoriana dentro de un proceso Administrativo.	27

2. Capítulo II

LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y ECUATORIANA, TRATAMIENTO DEL LEGÍTIMO INTERÉS DENTRO DE UN PROCESO DE REGISTRABILIDAD MACARIA Y DE LITIGIO.

2.1 Trámite de Registro de una marca.	31
2.1.1 Depósito de la solicitud de una marca.	31
2.1.2 Aceptación a trámite de la solicitud de la marca a través del legítimo interés.	31
2.1.3 Fe de Presentación.	34
2.1.4 Modificación a la solicitud de marca presentada.	34
2.1.5 Reunión de requisitos formales de la solicitud de una marca.	35

2.1.6	Publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual.	35
2.2	Terceros interesados intervinientes en el Proceso de Registrabilidad de una marca.	36
2.2.1	Definición de Oposición.	37
2.3	La evolución del legítimo interés dentro de una oposición de marcas en la Normativa de la Comunidad Andina.	38
2.4	Diferencia entre Oposición y Observación.	41
2.5	Carga de prueba dentro de Oposición.	45
2.6	Emisión de la resolución dentro de un trámite de Oposición en contra del registro de una marca a través del legítimo interés.	49
2.7	Recursos Administrativos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.	51
2.7.1	Recurso de Reposición.	54
2.8	Recursos presentados ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, donde se podrá reclamar el reconocimiento del legítimo interés.	55

2.8.1	Recurso de Apelación.	56
2.8.2	Recurso Extraordinario de Revisión y Acción de Nulidad.	59
2.9	Acción de Cancelación, otro medio de impugnación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.	62
2.9.1	Acción de Cancelación por falta de uso.	64
2.9.2	Acción de Cancelación Parcial por falta de uso.	66
2.9.3	Acción de Cancelación por Notoriedad.	67
2.9.4	Acción de Cancelación por Vulgarización.	68
3.	Capítulo III	
3.1	Competencia Desleal.	71
3.1.1	Concepto de Competencia Desleal.	71
3.1.2	Vinculación de la Competencia Desleal con la Propiedad Industrial.	73
3.1.3	La Competencia Desleal en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.	77
3.1.4	Competencia Desleal a través de los Litigios Administrativos por un supuesto legítimo interés.	79

3.2.	Análisis práctico de varias resoluciones acerca del legítimo interés.	81
3.2.1	Caso del registro de la marca “Luxury”.	81
3.2.2	Caso del registro de la marca “Tax & Legal Advice”.	85
3.2.3	Caso del registro de la marca “Montecristo Delegend”.	86
3.3	Criterios que deben ser tomados en cuenta para la aplicación y valoración del legítimo interés dentro de un litigio administrativo.	88
3.3.1	Legítimo Interés y Fundamento de la Oposición.	94
4.	Capítulo IV	
4.1	Conclusiones.	97
4.2	Recomendaciones.	101
	Bibliografía.	103

INTRODUCCION

En la actualidad la Propiedad Intelectual en la que se encuentra la Propiedad Industrial, posee gran importancia dentro del mercado, sobre todo en el ámbito marcario, debido a que las empresas mientras van evolucionando y teniendo acogida en el comercio, se identifican conjuntamente con su marca o signo distintivo, los cuales han llegado a transformarse en uno de los activos intangibles más importantes de una empresa.

De esta manera, la marca al representar un producto, servicio o actividad que los diferencia de los demás en el mercado, debe ser distintiva y original con la que se encuentra en el mercado, para una libre competencia.

El uso exclusivo de una marca en el mercado se lo obtiene registrándolo ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con el fin de obtener todos los derechos marcarios que le confieren a este signo.

Es así que en la presente investigación se demostrará en general las etapas del registro de una marca, con el fin de enfocarnos en el tema principal de este trabajo que es el legítimo interés, debido a que dentro de este trámite de registro se le otorga la facultad de quien tenga dicho interés en presentar oposición en contra del signo solicitado.

Se ha enfocado el presente trabajo en este tema debido a que se ha dado un escaso tratamiento del concepto del interés legítimo sobre todo en materia de Propiedad Industrial enfocándose más al ámbito de las marcas al ser el signo distintivo de excelencia, ya que en Jurisprudencias de la Comunidad Andina, así como en resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, han malinterpretado este interés, por lo que no ha sido aplicado de la mejor forma ni en los parámetros correctos a la presentación de una oposición, Recurso Administrativo o acción en contra de un signo.

Por esta razón se realizará un análisis acerca de la legitimación dentro de un proceso administrativo, entendiendo que dicha legitimación podrá darse a las personas que sean titulares de un Derecho Subjetivo o posean un legítimo interés para interponer una determinada acción.

De la misma manera, se desarrollará la diferencia que existe entre derecho subjetivo y legítimo interés, con el objetivo de encontrar la independencia de estos dos conceptos, y sus diferentes parámetros al momento de aplicarlos, encontrando que el interés legítimo es un interés cualificado que se encuentra limitado a un grupo de individuos y que dicha afectación o perjuicio es directo y personal, sin embargo no es un derecho subjetivo, y mucho menos un interés simple que se entiende el mismo por un interés de todos los habitantes.

Es así que se mostrará la evolución del legítimo interés en la normativa de la Comunidad Andina, sobre todo en lo que se refiere al trámite de oposición, llegándolo a confundir con el derecho subjetivo, es decir que solo las personas que sean titulares de un registro o solicitud previo de una marca podrán presentar oposición en contra de la marca solicitada, siendo las otras oposiciones rechazadas por falta de este interés legítimo, cuando en lo correcto se debe tomar en cuenta que es el perjuicio y afectación lo que califica al mencionado interés del individuo, de esta manera se presentará varias etapas administrativas en donde una persona podrá impugnar el acto administrativo en el que se encuentre afectado basado en un interés legítimo.

Por último se analizará los criterios y parámetros que debe tomar en cuenta la Autoridad al momento de reconocer el legítimo interés dentro de un procedimiento administrativo marcario.

CAPITULO I

LA LEGITIMACIÓN Y EL LEGÍTIMO INTERÉS DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO

1.1 La evolución de la legitimación:

A lo largo de toda la evolución del derecho, la legitimación ha sido uno de los conceptos más confusos, debatidos e inestables que ha resultado en el Derecho Procesal Administrativo. Sin haber recibido un tratamiento directo en la jurisprudencia ecuatoriana.

Entendiéndose un tratamiento más específico, no solo al interés legítimo directo, si no yéndonos más allá alejándose de cierta manera de sus inicios individuales relacionado con el Derecho Subjetivo, de modo que hoy abarca incluso a la sociedad de la legitimación, como es el caso de intereses legítimos, simples o colectivos.

Es por esta razón que para mejor entendimiento acerca de la legitimación y como se relaciona con el Derecho Subjetivo e intereses legítimos, es necesario iniciar con la clara diferencia entre el Derecho de Acción y el Derecho Subjetivo, y la diferencia entre interés legítimo con el Derecho Subjetivo, con el fin de dar el origen autónomo de la conceptualización de la legitimación.

1.2. Diferencia entre el Derecho de Acción y el Derecho Subjetivo.-

La distinción marcada entre el derecho de acción y el derecho subjetivo se produjo entrando al siglo XIX en Alemania y se recibió en España en la década de los años treinta del siglo XX.

1.2.1 La identificación entre el Derecho de Acción y el Derecho Subjetivo.

En la concepción romana no existía realmente una diferenciación entre estos derechos, si no que se los entendía como uno solo y poseían el mismo orden, de esta manera es cuando en la época pandectísta alemana dicho orden perdió estabilidad, identificándolo al derecho subjetivo como el *prius* y la acción el *posterius*, es decir se entendía al primero como la base e inicio para un litigio, y el segundo directamente estaba identificado dentro del litigio.

Por esta razón es necesario identificar y aclarar de una manera breve los conceptos de cada uno de estos derechos, así como su evolución e independencia.

1.3. Derecho de Acción:

Varios autores han dado sus opiniones acerca del derecho de acción, el cual señalan que no es más que un acto de contenido estrictamente procesal que faculta presentar un reclamo ante la autoridad jurisdiccional.

Oswaldo Alfredo Gozaín señala que las acciones en el Derecho Romano eran los medios que permitían a las personas a hacer justicia, por lo tanto al hacer referencia a la palabra acción se identificaba directamente con un acto en el sentido normal de la palabra, pero mientras se la fue relacionando con el proceso se la interpretaba como una manera de combate.

A través de estos antecedentes Celso le dio el siguiente significado “el derecho de percibir en justicia a lo que cada uno se lo debe”¹, definición que fue recogido por Justiniano en nuestras Instituciones actuales.

Entendiendo que Justiniano ha dado al derecho de acción, la aceptación de ser un proceso o juicio para reclamar lo que se le debe o pertenece, se está

¹ PONCE, Alejandro, “Derecho Procesal Orgánico”, Editorial Mendieta, 1991, pp.15.

haciendo referencia al accionante para cesar el perjuicio y daño que se le este ocasionando.

De esta manera, Savigny al respecto manifestó lo siguiente: “Si el derecho no existe, la violación no es posible, y si no hay violación el derecho no puede revestir la forma especial de una acción”²

Entendiéndose claramente que sin la acción no existía ni se reconocía al derecho subjetivo del individuo. Solamente en el momento de dar inicio a la acción se podía presentar como un derecho vulnerado al derecho subjetivo para dar el reclamo y exigencia respectiva que por ley le pertenecía.

Es así que se fue enfocando en esa época donde se ponía en discrepancia esta diferencia, una clasificación de acciones para que el derecho subjetivo pueda ser presentado en atención a éstas, tal fue el caso la aplicación de la sistematización que Piacentino hizo de las 191 acciones, cada una con su nombre en el siglo XIX.

En base a esta sistematización es donde nace nuestra clasificación de las acciones en cuanto a los derechos reales, personales y mixtos, respectivamente, para proteger, reconocer o defender los derechos.

Chiovenda por otro lado expresa que el planteamiento de una acción se encuentra compuesta por dos elementos:

1. “El derecho que protege un bien
2. La calidad de titular del derecho (legitimatio ad causam)”³

Recogiendo esta composición al derecho de acción, es de interés y como principal elemento la legitimación que una persona posee sobre un derecho

² SAVIGNY, sistema de derecho romano actual, tomo IV, Madrid, 1879, traducción española de Mesía y Poley, pp. 9.

³ CHIOVENDA, Giuseppe, Principios de Derecho Procesal Civil, Reus, Madrid, 1977, pp 70.

que pretende obtener o que se le reconozca, hecho principal y objeto del presente capítulo e investigación.

Por esta razón se tiene la necesidad de profundizar y analizar lo que se refiere al interés que posee una persona desde diferentes puntos de vista; para poder ejercer la acción dentro de un proceso, en especial dentro de la rama administrativa.

Por lo que se puede decir que por la acción existe el proceso, el cual está directamente vinculado con las partes por lo que son las pretensiones requeridas por ellas.

Cabe indicar de esta manera, lo que señala Oswaldo Alfred Gozaín: “Sin el Derecho no existe juicio, y éste no existe sin la acción.”⁴

Todo parece indicar que la acción es un derecho, la cual corresponde a los hechos que se funda la pretensión, por lo que se convierte en una garantía constitucional para tener un acceso a la justicia.

Una vez que ya se ha analizado y entendido de que se trata el derecho de acción y como se encuentra vinculado directamente con el derecho subjetivo e intereses legítimos, es necesario enfocarnos en lo que significa el derecho subjetivo, así como sus características y ámbito de protección para el individuo.

1.4. Derecho Subjetivo.

Se puede decir que una primera teoría el Derecho subjetivo nace del Derecho Romano.

⁴ GOZAÍN, Oswaldo Alfredo, Los problemas de legitimación en los procesos constitucionales, Porrúa, México, 2005, pp 25.

Carnelutti, indica que se lo llamaba propiamente al poder del *iubere* lo que era específicamente la fuerza que es la aplicación del Derecho, por lo que desde esos tiempos tomó progresó el concepto del derecho subjetivo.⁵

Otros autores señalan que el derecho subjetivo nace de los tiempos modernos, a través de la consagración política del individuo que se llegó alcanzar con el precedente histórico de la Constitución de Virginia del año 1776 y se lo reforzó con la Revolución Francesa la misma que declaró los derechos del hombre.

A pesar de haber encontrado varias teorías como se puede observar, la más apegada de acuerdo a esta investigación es la de los tiempos modernos ya que se fue formando a través de la libertad y garantía del hombre, sin embargo lo importante es la evolución y posicionamiento del Derecho Subjetivo y su legitimidad dentro de un proceso.

De igual manera señala Juan Larrea Holguín acerca de este derecho: “El derecho en el sujeto, como facultad de éste, es el derecho subjetivo.”, definiéndolo como; “la facultad moral inviolable de hacer o no hacer o de exigir algo a otro”.

Aquí se aclara cada vez más el respeto y la inmutabilidad de este derecho perteneciente a un individuo. “*Dar a cada uno su derecho (suum cuique tribure), es otorgar a cada uno lo suyo, aquello que se reconoce que pertenece a cada uno.*”⁶

George Ihering pone la idea del Derecho Subjetivo como la de un interés de pertenencia, de una cosa que toca al sujeto y le interesa perteneciéndole como propia.

⁵ CARNELUTTI, Francesco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1994, pp. 133.

⁶ PONCE MARTINEZ, Alejandro, Derecho Procesal , EDIPUCE, Quito – Ecuador 1988, ps.19 y ss.

Concluyendo dicho autor que para ser un sujeto de derecho, no es necesaria una voluntad si no la capacidad de tener necesidades que pueden ser protegidas por la ley.

Con esta última acepción podemos apreciar que la necesidad no podría ser generadora de un derecho subjetivo, porque no sustituye la idea de algo que es suyo como propiedad, sino más bien de algo que pretende hacerlo de su propiedad.

Concluyendo que el Derecho subjetivo es el derecho que uno cree tener, por lo que dentro de un litigio o proceso pueda ser defendido, protegido o exigido actuando como titular del mismo.

Así mismo se ha entendido según Gerardo Arrache:

Que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos correlativos:

a) una facultad de exigir; y,

b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.⁷

De esta manera se puede observar que el Derecho Subjetivo no se encuentra directamente atado con el Derecho de Acción, como se lo mencionó anteriormente que estaban indisolublemente unidos entre sí, de tal modo que solo el titular de este derecho subjetivo podía ejercitar aquella acción, dando a entender que a ningún momento podría existir el concepto de legitimación.

⁷http://www.alipso.com/monografias2/INTERES_JURIDICO_E_INTERESLEGITIMO_COMO_PROCEDENCIA_DE_LA_ACCION_ADMINISTRATIVA_/index.php

De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga un interés protegido, es decir cuando la norma jurídica objetiva establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.

1.5. Acción sin Derecho Subjetivo.

Las cosas pudieron cambiar cuando se produjo la ruptura entre el derecho subjetivo y la acción, es decir cuando adquirió sentido de independencia el derecho subjetivo, según lo menciona Juan Montero Aroca⁸, después de la polémica entre Windscheid y Muther sobre la acción, base de esto se da inicio a las teorías dualistas acerca de la acción y de la consideración del proceso como relación jurídica pública.

A partir de este antecedente es que se deja a un lado las acciones y sus clasificaciones, y se las considera de una manera singular, como un derecho subjetivo público contra el Estado, dando inicio a la obtención de las pretensiones con referencia a la clase de tutela administrativa jurisdiccional pedida, según lo mencionó Juan Montero Aroca.

De esta manera, las pretensiones del individuo se fueron tomando cada vez más en cuenta, clasificándose de la siguiente manera:

- Pretensiones declarativas puras:

Se refiere esta pretensión a que quien ejercita la acción, no debe necesariamente ser el titular de un derecho subjetivo violado, es decir no puede hablarse siempre de un derecho subjetivo violado si no tal vez de una amenaza o desconocimiento del derecho subjetivo.

⁸ MONTERO Aroca, Juan; Las Entidades de gestión y su legitimación colectiva, pp. 61.

- Pretensiones declarativas constitutivas:

Esta pretensión se aplica a quien no puede afirmar ser titular de un verdadero derecho subjetivo, como por ejemplo en el caso de la incapacidad, ya que la Ley le atribuye a determinadas personas legitimación para pedir alguna incapacidad y ello no puede suponer que tenga derecho material alguno, sino simplemente una facultad procesal.

Es preciso estipular que la ruptura entre el derecho subjetivo y el derecho de acción, da la necesidad de distinguir entre Titularidad activa o pasiva y posición habilitante para formular la pretensión.

1. *Titularidad activa o pasiva de la relación jurídica material que se deduce en el proceso, que se rige por normas de derecho material y que, junto con el contenido de la misma, es la cuestión de fondo que se debatirá y se resolverá en el proceso.*
2. *Posición habilitante para formular la pretensión o para que contra alguien se formule en condiciones de ser examinada en el proceso en cuanto al fondo, que se regula por normas de naturaleza procesal.*⁹

De esta manera, se trató de distinguir entre las partes materiales del proceso y las partes procesales del mismo, con el fin de llegar a conocer quien dentro de un juicio puede pedir la actuación del derecho objetivo en caso concreto y contra quien puede pedirse.

A través de esta distinción entre las partes materiales y procesales es ahí cuando empieza a dar la independencia de la cuestión de legitimación, adquiriendo identidad propia, es decir en el momento cuando se admite que la

⁹ ALLORIO, Problemas del derecho procesal, II, Buenos Aires, 1963, pp. 252.

misma puede existir sin derecho subjetivo, sin que tenga que afirmarse la titularidad de un derecho subjetivo.

Por lo expuesto se puede decir que la Acción, es un derecho autónomo del Derecho Subjetivo y Legítimo Interés, como un derecho de garantía para que se reclame, reconozca, etc., este derecho Subjetivo o Legítimo Interés.

1.6. Legitimación.

Al haberse señalado la evolución, el origen y lo que es en sí la legitimación y su manera de poder actuar dentro de un proceso en la defensa o reclamo del derecho subjetivo o los intereses legítimos, se determina que una persona o parte se va a encontrar legitimada en el proceso no necesariamente si es titular del derecho subjetivo, si no también cuando se crea portador de un interés legítimo que reclama o demanda.

De esta manera con respecto a la legitimación procesal, debe protegerse a toda medida las individualidades, no necesariamente los derechos subjetivos; si no también la defensa de los intereses individuales y sociales de las preocupaciones, lo que cual es necesario y urge ser tomado en cuenta, para lo cual debe crearse o aplicar un mecanismo en protección de estos.

Es así que la legitimación debe existir al momento de presentar el Recurso, por lo que depende de la Autoridad respectiva en reconocer esta legitimación, ya que en unos casos puede ser retrospectiva, futura o eventual.

Tal como lo menciona Agustín Gordillo:

En sede Administrativa, no es necesario que haya una decisión previa sobre la legitimación del interesado y luego de la tramitación del recurso para llegar posteriormente a la decisión del fondo en caso de haberse admitido anteriormente la legitimación, sino que la mera

*presentación del recurso asegura normalmente su tramitación por todas las autoridades que deben intervenir y la resolución final del órgano competente.*¹⁰

Como se puede observar la Autoridad decidirá si existe legitimación, por lo que en ese momento también resolverá acerca del fondo, pero en caso de no existir dicha legitimación puede o no pronunciarse sobre el contenido del recurso.

Al ya haber entendido lo que es la legitimación así como el concepto directo del derecho subjetivo y las diferentes pretensiones del individuo, es necesario enfocarnos al interés legítimo, punto esencial de la presente investigación.

1.7. Interés:

Para un mejor entendimiento del legítimo interés, es necesario señalar lo que significa el "interés", ya que se habla de un interés cualificado:

Según el doctrinista Georg Ihering, la concepción de "interés" debe tomarse en su sentido más amplio ya que puede ser aplicado no sólo al carácter económico, sino también en diversa índole, por ejemplo, la personalidad, el honor, la familia, la salvaguardia de los diferentes bienes, etcétera.¹¹

Lorenzo Bujosa Vadell dice que: "la idea básica a tener en cuenta respecto a la noción de interés es que se trata de la relación entre un sujeto y un objeto por la que se pretende evitar algún perjuicio u obtener algún beneficio."¹²

Por su parte, María del Pilar Hernández Martínez, conceptúa al interés como: "la inclinación volitiva que se establece en virtud del imperativo de satisfacción

¹⁰ Gordillo Agustín Tratado Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, pp. 110, Buenos Aires Argentina.

¹¹ Ref: http://www.alipso.com/monografias2/INTERES_JURIDICO_E_INTERESLEGITIMO_COMO_PROCEDE_NCIA_DE_LA_ACCION_ADMINISTRATIVA_/index.php

¹² Ref: Ibídem

de una necesidad, respecto de la obtención de un bien o de la realización de una acción protectora de dicho bien que se consideran idóneos para tales efectos."¹³

De acuerdo a lo expuesto, el interés va atado a las aspiraciones de una persona, entendiéndose en sí que este es variable, debido al tiempo, sitio, sociedades, dando como resultado el desarrollo de varios derechos.

Es de esta manera, que el interés es un concepto bastante subjetivo en algunos casos, clasificándolo y protegiéndolo tanto a nivel privado como colectivo, aunque lo importante y el enfoque principal es la protección privada.

En el ámbito del derecho administrativo, el jurista Manuel María Díez, manifiesta lo siguiente sobre el concepto de interés:

Señala la doctrina que en el conjunto de normas que constituyen el derecho administrativo puede afirmar la existencia de dos clases distintas: Unas, que han sido dictadas para garantizar, frente a la actividad administrativa, situaciones jurídicas individuales. Otras, que no han sido dictadas con esta finalidad, sino fundamentalmente para garantizar una utilidad pública.

Se clasifican estas normas del derecho administrativo en dos tipos:

1. Norma de relación y
2. Norma de acción.

Las normas de acción se refieren a la organización, al contenido y al procedimiento que han de presidir la acción administrativa. Las normas de acción no tienen por objeto una función de garantía, pero

¹³http://www.alipso.com/monografias2/INTERES_JURIDICO_E_INTERESLEGITIMO_COMO_PROCEDENCIA_DE_LA_ACCION_ADMINISTRATIVA_/index.php

son siempre obligatorias, **por lo que los intereses individuales reciben de ella una tutela indirecta y quedan clasificados como intereses legítimos.** Suponen una conducta obligatoria de la administración, pero esa obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares. Cualquier particular, sin embargo, podrá alegar su interés en que cada norma de acción sea respetada en la actuación administrativa. Este interés sería vago e impreciso y como que no está protegido por el ordenamiento jurídico, se conoce con el nombre de interés simple o mero interés. Pero pueden existir particulares para quienes la observancia o inobservancia de la norma de acción, por parte de la administración, resulte una ventaja o desventaja de modo particular, respecto de los demás. Esto puede ocurrir entre otros en dos supuestos distintos. En primer lugar puede ser el resultado de una especial situación de hecho, en que se encuentra una o más personas, que las hace más sensibles que otras, frente a determinados actos administrativos. Así, por ejemplo, si violando las normas sobre zonificación, la administración permite la instalación de una industria insalubre, peligrosa para la salud o que produce malos olores que perjudican al vecindario. En esos supuestos, la decisión administrativa afecta más directamente a los vecinos, a esa industria, que a los demás particulares situados lejos de ella. En segundo lugar puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto administrativo que se discute. Así en el caso de una licitación pública, o de la organización de un concurso de oposición para el nombramiento de un profesor universitario, el resultado definitivo tiene que favorecer a alguno de los representantes. Los demás que no hayan resultado vencedores pueden resultar con interés cualificado con respecto a la legalidad de determinados actos administrativos. En ambos supuestos puede decir que los particulares tienen un interés legítimo que está

protegido por el ordenamiento jurídico”¹⁴ (el subrayado me pertenece).

Después de haber visto lo que es el interés en sí, manifestando que simplemente se lo califica de acuerdo al perjuicio que se le ha ocasionado al individuo con respecto a la legalidad de diferentes actos, tomando en cuenta que al no limitarlo este podría tomar el carácter de un interés simple, es decir que afecta a todos los habitantes más no al individuo directamente.

1.8. Legítimo Interés:

Según JOSE GERARDO ARRACHE MURGUIA el interés legítimo como tal, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.¹⁵

Entendiéndose que no se podría poner en un mismo nivel al derecho subjetivo y al legítimo interés, como se ha expuesto anteriormente; el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo, mientras que el legítimo interés se enfoca directamente a un interés cualificado respecto a la legalidad de los actos y hechos, proviniendo de la esfera jurídica del individuo y su pretensión.

Las personas poseen interés legítimo, cuando por la situación objetiva en la que se encuentran, ya sea por una circunstancia personal o por la forma de encajar en una norma legal, son titulares de un interés propio, que no posee otra persona directamente pero que si pueda coincidir, aunque la acción que vaya a interponer no le resulte en concreto un beneficio directo.

¹⁴http://www.alipso.com/monografias2/INTERES_JURIDICO_E_INTERESLEGITIMO_COMO_PROCEDENCIA_DE_LA_ACCION_ADMINISTRATIVA_/index.php

¹⁵ibidem

Es decir, el legítimo interés como se ha visto es la presunción de la declaración jurídica, en condiciones de obtener un beneficio de ella, sin asegurarse de que lo obtendrá, ni que pueda tener un apoyo en un precepto legal expreso o declarativo de su pretensión y derechos. Siendo así que el legítimo interés se acredita el momento que el hecho que se ha originado del acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio directo a sus intereses.

1.9. Concepto de Legítimo Interés:

Juan Espinoza Espinoza, entabla la siguiente definición:

“Situación de ventaja (sustancial e inactiva) que se ubica en el interior de una (verdadera) relación jurídica estructurada en el sentido de la complementariedad y caracteriza, en el lado opuesto, por la presencia de situaciones activas (en el sentido de comportamiento) de libertad o de necesidad; pero siempre ejercidas de manera discrecional.”¹⁶

Por otro lado, la Enciclopedia Jurídica Básica, define al interés legítimo de la siguiente manera:

“Concepto. En términos generales, interés legítimo es todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero y que no supone a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le

¹⁶ ESPINOZA, Espinoza Juan; Ensayos sobre la teoría General del Derecho y los derechos de las Personas “Naturaleza del Legítimo interés: Hacia el rescate de su autonomía conceptual”; Lima – Perú; pp. 495.

deriven. **En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en derecho administrativo,** cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarlo. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés.¹⁷ (El subrayado me pertenece).

En el modelo jurídico importado del Brasil define al legítimo interés como:

“El estado de necesidad de tutela jurídica en el que se encuentra un sujeto de derechos, en un determinado momento. Este interés se caracteriza por ser insustituible o irremplazable, actual o inminente, egoísta y abstracto”.¹⁸

“El interés legítimo, es el ejercicio de la respectiva acción tendiente a proteger un derecho”, según lo manifiesta el tratadista Barandiarán.¹⁹

Para otro doctrinario peruano la expresión de legítimo interés se refiere a:

“Aquellos intereses que son jurídicamente exigibles a su arbitrio por el interesado”²⁰

Dicho autor relaciona este último concepto como un interés subjetivo, entendiéndose como una categoría general donde engloba a las todas las

¹⁷ Enciclopedia Jurídica Básica, de Editorial Civitas, pp. 3661.

¹⁸ MONROY, Gálbez, ob, Brasil, pp. 21.

¹⁹ BARANDIARÁN, León; “Tratado de Derecho Civil, tomo 1, WG editor, Lima, 1991; pp. 46.

²⁰ RUBIO, Correa; Título Preliminar, en para leer el Código Civil, Editorial PUCP, Lima 1986; pp. 119.

clases de intereses en las que se encuentran; el interés simple, el interés social, el legítimo interés y el interés público.

Se debe considerar adicionalmente la opinión de Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo, acerca de lo que señala del interés legítimo: "la situación jurídica material favorable cualificada por una facultad impugnatoria otorgada a quien sufre en su esfera jurídico-protegida una afección o injerencia producida por una actuación antijurídica.

En España ha destacado insistentemente en la jurisprudencia que es un concepto más amplio que el de interés directo. Y puede decirse que ello es así ya que no sólo el particular lesionado de manera directa, inmediata y actual en su esfera jurídica privativa, exclusiva, está legitimado para acudir a los tribunales y obtener la tutela jurisdiccional con respecto a una determinada situación o estado jurídico. Agrega que:

el interés legítimo, como situación jurídico-sustancial protegida que legitima para el ejercicio de la acción tiene también unos límites que es preciso dilucidar para diferenciar esta posición de la del interés simple o el interés en la mera legalidad. En cuanto a ello ha de destacarse que el interés legítimo existe cuando una actuación incide en la esfera jurídico-protegida propia quien ejerce la pretensión. Por ello, aun siendo un concepto diferente y más amplio que el de interés directo, ha de entenderse referido a un interés cualificado o específico, aunque sea compartido, distinto del que tiene cualquier ciudadano

Con el fin de estar claro en el concepto de interés legítimo, se expone a continuación la opinión de Bujosa Vadell:

No son, por definición, derechos subjetivos, pero intrínsecamente no son entidades distintas: puede decirse, en principio, que son

situaciones jurídico-subjetivas relacionadas con normas que regulan, en el interés general, el desarrollo de la actividad de la administración pública. Pero esta posición jurídico-subjetiva que denominamos 'interés legítimo' ha sido objeto de una larga elaboración en la que se han demostrado sus dificultades. ... se trata de un concepto muy discutido, pero referido, en términos generales, a un interés individual que se tutela a través del interés público.

Agrega que:

(...) puede afirmarse, si queremos hallar el núcleo de este confuso concepto, que 'legitimidad' equivale a 'juridicidad'. El 'interés legítimo' se sitúa como una de las diversas formas de concretarse las situaciones jurídicas subjetivas surgidas de la relación entre la norma jurídica y el individuo; entendiéndose 'legítimo', simplemente, como protegido por el ordenamiento jurídico o como conforme a derecho. Así 'los intereses legítimos' no serían más que aquellos que son aceptados por el ordenamiento jurídico como dignos de tutela, aun de forma indirecta o refleja.

Miguel Sánchez Morón, sostiene que el interés legítimo es, en términos generales:

Todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la facultad del interesado de exigir el

respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la administración y a reclamar de los tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés²¹.

Al haber visto varias definiciones de diferentes autores, se observa que todos han coincidido en que el interés legítimo se encuentra en una situación jurídica inactiva, debido a que a través de este se está exigiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico, de acuerdo al perjuicio ocasionado por un acto.

Así mismo, se puede concluir que el interés legítimo es totalmente diferente e independiente al derecho subjetivo, ya que a diferencia de este quien posee un legítimo interés tiene un derecho de impedir o imponer una conducta, o a exigir que su perjuicio sea protegido a través del derecho.

En todos los casos se observa que si bien el interés legítimo no es equiparable al derecho subjetivo, pero si una persona es titular de este se encuentra debidamente legitimado dentro de un proceso, por lo que la Autoridad debe hacerlo valer como parte procesal y analizar la petición realizada para su aceptación.

²¹ Miguel Sánchez Morón, Enciclopedia Jurídica Básica, tomo III.

1.10. Diferencia entre Legítimo Interés y Derecho Subjetivo.

Como se pudo observar el legítimo interés y el derecho subjetivo no se los pueden equiparar entre si, como mal lo han hecho, a lo largo de este tiempo, las respectivas Autoridades al momento de resolver un proceso administrativo y en las Jurisprudencias comunitarias. A continuación una breve y clara diferenciación entre ellos:

- El interés jurídico (Derecho Subjetivo), requiere ser titulado por una norma o derecho objetivo, es decir precisa directamente la afectación a un derecho subjetivo, en cambio el interés legítimo debe tener la existencia de un interés cualificado respecto a la legalidad de determinados actos o interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.
- El interés legítimo como tal, no requiere de la afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica del particular, entendida ésta en un sentido amplio, a través del interés legítimo se logra una protección más amplia y eficaz de los derechos que no tienen el carácter de difusos, pero tampoco de derechos subjetivos.
- El interés legítimo es todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, siendo una situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero, exigiendo una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven, a diferencia del Derecho Subjetivo que es una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona.
- En efecto, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendiente a que los poderes

públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

- El legítimo interés como se ha mencionado se encuentra garantizado por el derecho objetivo, sin embargo esto no da el resultado de engendrar un Derecho Subjetivo.
- Para que nazca o sea reconocido el legítimo interés bastaría que el acto impugnado cuando fuere el caso afecte la esfera jurídica del actor, sin importar que sea o no titular del respectivo Derecho Subjetivo, debido a que le interés que deberá justificar le asiste para presentar la acción.

1.11. Clases de Intereses:

1.11.1 Interés Jurídico (Derecho Subjetivo):

Al hablar de un interés jurídico, se está hablando del derecho subjetivo, como ya se lo ha mencionado anteriormente es aquel que posee la facultad de exigir y la obligación en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, es decir cuando es titular real de su derecho y no posee la mera facultad de una actuación en particular, si no es la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico.

Por interés jurídico se debe entender que es quien posee los derechos o la cosa materia del proceso, además posee la facultad de acudir ante la Autoridad respectiva para obtener de esta una tutela jurídica, o la facultad de iniciar una acción a través de este interés con el fin de proteger el mismo o evitar un perjuicio o una lesión.

1.11.2 Interés Simple.

“El interés simple es aquel que se enfoca a una concurrencia de individuos, siempre y cuando esta concurrencia abarque a todos los habitantes.”²²

“Es de esta manera que dicho interés no es muy garantizado, debido a que al momento de plantear una acción o reclamo de derecho ante la Autoridad, la misma puede rechazarlo ya que no se encuentra enfocada al perjuicio de un derecho privado.”²³

Es decir este interés es común a todos los habitantes, lo cual al ser bastante amplio se puede correr el riesgo de que el Recurso interpuesto sea rechazado por la Autoridad Administrativa, por lo que este debe ser minuciosamente estudiado y analizado para aplicarlo en la situación jurídica que corresponda, intentando llevarlo a una limitación más rigurosa, con el fin de que sea aplicado de esta manera el legítimo interés al tener un interés más personal y directo.

Por ello, se presenta una diferencia entre el Legítimo interés y el interés simple, por lo que se puede decir según cita Gordillo en su libro Tratado de Derecho Administrativo, en su página 111, lo siguiente:

“(…) el interés simple es el interés es común a todos los habitantes, mientras que en el interés legítimo debe pertenecer a “una categoría definida y limitada” de individuos. Las circunstancias que rodean al acto o hecho cuestionado deben trazar un círculo de interés, definido con precisión suficiente.”

En base a lo expuesto, es importante tomar en cuenta el hecho de cada cuestión, resolviéndolo así el interés de acuerdo a cada caso en particular, y determinarlo en algún punto del litigio.

²² Gordillo, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo pp. 65.

²³ Ibíd pp. 110

Dicha limitación es necesaria para fijar la diferencia entre el interés simple y el legítimo interés.

1.11.3. Interés Personal y Directo:

Como se ha expuesto anteriormente, el interés simple es aquel que tiene una concurrencia de todos los individuos y habitantes, en cambio el legítimo interés requiere que el individuo tenga un interés personal y directo en la intervención o impugnación del acto, por lo que es de importancia profundizar en dicho interés.

El Origen del “interés personal y directo”, nace en los actos impugnados ante el Consejo de Estado francés, los cuales afectaban a un individuo determinado, o a un grupo reducido de individuos “personalmente designados y considerados”. Por ello se estableció el hábito de considerar que el recurso no podía ser ejercido sino contra los actos individuales que se referían a un pequeño número de personas: “de allí la regla del interés directo y personal.”²⁴ Teniendo como objetivo que una persona no pretenda representar los intereses generales de la Administración.

De esta manera se deberá tomar en cuenta en limitar bien este interés, debido a que no se lo llegue asociar directamente con un interés personalísimo, ya que de esta manera se lo estaría asociando con el Derecho Subjetivo.

“La “actualidad” del interés queda pues superada por la nueva formulación jurisprudencial que admite la calidad de afectado actual o potencial o usuario actual o potencial, sea en forma material o moral.”²⁵

²⁴ Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, pp. 113.

²⁵ Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, pp. 113.

1.11.4 Interés Moral o Patrimonial:

Se debe mencionar acerca del interés Moral y Patrimonial dentro de un procedimiento Administrativo, debido a que es el que conlleva a la legitimación en el mismo.

Es así que el tratadista Gordillo, en su libro Del Tratado de Derecho Administrativo, en la página 118, menciona: “El interés suficiente para conferir la legitimación o calidad de parte de un procedimiento administrativo o jurisdiccional a un sujeto de derecho, puede ser patrimonial (material o pecuniario) o también moral (...) Pero más, aún el interés moral no necesita ser actual, inmediato. Se ha admitido que puede ser retrospectivo o ultraactivo.”

Como se ha mencionado anteriormente, el interés moral no necesariamente se lo deberá tener ese instante pero se podrá probar el perjuicio en un futuro.

El interés moral enmarca lo artístico, religión, intelectual, filosófico, de la honra.

Es un poco debatible el presente interés ya que hay casos como en la religión lo que para alguna persona le puede parecer o creer mientras que para otra no, por esta razón el interés moral se lo debe considerar desde el punto de vista del recurrente y sobre todo que lo pueda acreditar.

1.11.5. Interés actual, eventual o retrospectivo.

- **Interés Actual:** Se considera que en un principio el interés debe ser actual, no solo en el sentido cuando se ha producido un interés moral o material, si no también este puede existir cuando el daño está próximo a cumplirse y cuando en ciertos casos se realiza una modificación reglamentaria de la situación jurídica del particular.

Por lo que en general el interés actual es comúnmente el que justifica la interposición de un recurso.

Si bien en principio el interés debe ser actual, ello no es absoluto. Por lo pronto, es importante señalar que hay interés actual no sólo cuando se produce o ha producido un daño material o moral, sino también cuando el daño está próximo a cumplirse y cuando se efectúa una modificación reglamentaria a la situación jurídica del particular. Es que las disposiciones generales afectan en forma actual e inmediata los intereses de las personas que deben someterse a ellas o cuyas situaciones jurídicas son de alguna manera modificadas por ellas.

- **Interés Eventual:** El interés puede ser este como tal pero no siempre servirá para interponer y justificar un recurso, para esto y mejor entendimiento se hace referencia a que “(...) existe un acto que origina un interés eventual: si sólo hay medidas preparatorias de actos administrativos, el interés también es eventual pero ya no suficiente como para justificar un recurso; en tales hipótesis sólo serían admisibles escritos de procedimiento, sin carácter formal de recurso.”²⁶

Es de esta manera que dicho interés no es común en que proceda para justificar un recurso como se ha mencionado anteriormente ya que faltaría la actualidad del interés del administrado.

- **Interés Retrospectivo:**

El interés retrospectivo existe cuando un acto que produjo efectos durante un lapso y luego fue extinguido *ex nunc*, haya afectado a un individuo: éste tiene un interés retrospectivo a lograr la anulación *ex tunc* del acto; desde luego, también puede ser un interés moral retrospectivo. Dado que se postula la vigencia del principio de legalidad, no parece que

²⁶ Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, pp. 120.

pueda considerarse “abstracto” o “carente de interés” determinar si la administración violó o no ese principio de legalidad. Pues si no existe interés jurídicamente tutelable, tampoco existe el principio de derecho explicitado.²⁷

Como se puede observar en el texto antes citado, el interés retrospectivo se lo podrá usar como justificativo de un recurso cuando los efectos de un acto que duro un tiempo determinado y extinguido haya afectado al administrado.

Es preciso indicar que el interés se aprecia al momento de presentar el recurso, admitiendo algunas veces que se lo analice dentro del proceso.

1.12 La Legitimación y la aplicación del Interés en la Legislación Ecuatoriana dentro de un proceso administrativo.

Una vez que en el presente capítulo, se ha analizado acerca de la evolución y aplicación de la legitimación en proceso administrativo, es necesario enfocarnos de una manera directa a lo que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) señala, siendo el cuerpo legal que rige a un procedimiento administrativo en nuestro país.

De esta manera se presenta en el artículo 184 de la ERJAFE, a quienes se consideran como legitimados:

Capacidad de obrar.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos;

²⁷ Ref: Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, pp. 123.

b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneración de un interés comunitario, en especial, la protección del medio ambiente;

*c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte;
y,*

ch) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales económicos en tanto tengan personalidad jurídica.

Como bien lo menciona el literal a) del artículo antes mencionado, se considera legitimados a las personas titulares de derechos en este caso se debe enfocar a los derechos subjetivos así como a las personas que poseen intereses legítimos, estando estas personas aptas para intervenir ya sea para formular solicitudes, interponer reclamos o recursos, desistir de acciones y renunciar derechos.

Por otro lado el artículo 107 del ERJAFE, menciona acerca del concepto de interesado para un procedimiento administrativo ante la Administración Pública.

Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo ante la Administración Pública Central:

“1. a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. En el caso de intereses colectivos, el titular deberá demostrar tal calidad por cualquiera de los medios admitidos en derecho;

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y,

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se vuelvan parte en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones debidamente constituidas, representativas de intereses gremiales, económicos o sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos de la ley que se los reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Si son varios los sucesores, designarán mandatario común.”

Tal como lo menciona el artículo citado, el interesado dentro de un proceso administrativo es aquel titular de Derechos Subjetivos o intereses legítimos, así como aquel que posee después de que se ha emitido una resolución y dichos interés hayan resultado afectados.

Como se mencionó a lo largo del presente capítulo, toda persona que intervenga en un litigio administrativo a través del legítimo interés quedará legitimado en el mismo, por lo que es importante que la Autoridad analice los derechos e interés que se pretenden proteger y que se encuentran afectados, motivando debidamente la resolución, la cual tendrá efectos jurídicos para las partes interesadas.

Como se puede observar en el presente capítulo se ha determinado que la legitimidad se la obtiene en un proceso administrativo a través de la titularidad

de un derecho subjetivo o el ser poseedor de un legítimo interés, tomando en cuenta que estos no deben ser relacionados entre sí ya que poseen sus respectivos parámetros y diferencias.

CAPITULO II

LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y ECUATORIANA AL TRATAMIENTO DEL LEGÍTIMO INTERÉS DENTRO DE UN PROCESO DE REGISTRABILIDAD MARCARIA Y DE LITIGIO.

Considero que para determinar el interés legítimo dentro de un litigio administrativo marcario, primeramente se debe explicar y determinar el proceso del registro de una marca, para encontrar la aplicabilidad de dicho interés.

Es por esta razón que se procederá a indicar las etapas importantes de registro marcario.

2.1 Trámite de Registro de una marca.

2.1.1 Depósito de la solicitud de una marca.

El artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual menciona lo siguiente con respecto al depósito de una solicitud de una marca:

“La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento.”

2.1.2 Aceptación a trámite de la solicitud de la marca a través del legítimo interés.

Es indispensable primeramente entender el significado de una marca, por lo que la Ley de Propiedad Intelectual menciona en su artículo No. 194:

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

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

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

De esta manera como se puede observar para que un signo pueda constituirse en una marca, deberá cumplir con el requisito esencial de la distintividad, es decir que el consumidor no tenga en ningún momento riesgo de confusión con la marca de otro titular.

Para poder solicitar una marca se deberá tener legítimo interés como solicitante, y para mejor entendimiento nos acogemos a lo que menciona Jorge Otamendi(1) en relación al interés que posee una persona al momento de solicitar una marca, que cuando estos sean comerciantes o industriales poseerán dicho interés, debido a que ya ha desarrollado dicha actividad que será vinculada con la marca, a diferencia de que cuando el solicitante usará la marca para una actividad comercial a desarrollar en un futuro, en este punto se puede decir que dicho interés será difícil de probar, pero tampoco imposible o inexistente.

Se entiende que este legítimo interés que se supone posee una persona para solicitar un signo distintivo no la limita si no que con el antecedente de haber realizado la actividad comercial y uso simplemente lo amplía y no lo restringe.

Si bien en nuestra legislación interna y comunitaria no se lo indica expresamente, este se entiende tácitamente, toda vez que las personas que

pretendan registrar una marca ya sea para un producto o servicio, está será destinada al mercado.

El objetivo de exigir un legítimo interés del solicitante es evitar la existencia de marcas especulativas es decir que dichas marcas sean otorgadas pero que no se les dé el fin y aplicación debida de uso en el mercado.

Es por esta razón que tiene interés legítimo la persona que tiene la verdadera intención de usarla, y como menciona Otamendi de no venderla ni especularla, y quien alegue lo contrario deberá probarlo.

Es necesario aclarar que el interés legitimo no deberá ser demostrado al momento de presentar la solicitud, si no en el momento que una tercera persona llegue a oponerse a esta marca alegando la falta de interés y la improcedencia de la misma, teniendo en cuenta que si la carga de la prueba llegará a tenerla el solicitante esta no sería nada difícil por el simple hecho de demostrar sus antecedentes lícitos comerciales y que dicho signo sea distintivo en el mercado.

Para realizar una comparación real y para mejor entendimiento, en la legislación de algunos estados de los Estados Unidos de Norte América, como en Florida, Nueva York, un requisito principal para solicitar una marca es que esta ya se encuentre en uso dentro del mercado del respectivo estado, de esta manera el signo solicitado cumplirá su función para la protección de ciertos productos o servicios y no como lo hemos mencionado anteriormente ser una simple especulación.

De esta manera, es necesario presentar la solicitud de registro, ya que, posteriormente de esta vienen varias etapas de las cuales se hace referencia a la Ley y Reglamento de Propiedad Intelectual, así como a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de la cual es parte Ecuador.

2.1.3.Fé de presentación.

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 204 señala acerca de la fe de presentación lo siguiente:

“ La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubiere acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 202, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltare el documento referido en el literal a) del artículo 202, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.”

2.1.4.Modificación a la solicitud de marca presentada

El artículo 205 de la ley de propiedad intelectual, señala lo siguiente:

“El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios. Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios especificados. Podrá también ampliar los productos o servicios, dentro de la misma clase internacional, hasta antes de la publicación de que trata el artículo 207.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo.”

2.1.5 Reunión de requisitos formales de la solicitud de una marca.

La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 206 manifiesta:

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

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

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

2.1.6 Publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

Se puede observar que el depósito de la solicitud de una marca no es complicado, simplemente como lo han mencionado los artículos anteriores la Autoridad verificará si se han cumplido los requisitos de forma, posteriormente esta marca será publicada, tal como señala el artículo 207 de la Ley de Propiedad Intelectual: *“Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de Propiedad Intelectual.”*

Es de suma importancia la publicación de la marca en la Gaceta, ya que posee varios fines, uno de ellos es que terceros observen ciertos datos fundamentales como: la clase internacional, que tipo de producto o servicio va a proteger, la persona que ha solicitado, el titular de la marca, si es denominativa o mixta, fecha de depósito, el número correspondiente del trámite, es decir servirá para verificar tal como se lo solicitó.

Por otro lado la publicación del signo solicitado en la Gaceta servirá para que terceras personas interesadas a través de este aviso público puedan realizar alguna observación para impedir su registro si amerita el caso.

Como se mencionó este punto del proceso de registro de la marca es tan importante para la presente investigación, ya que aquí intervienen terceras personas que deberán demostrar su legítimo interés a través de una oposición con el fin de impedir la concesión y registro de la marca, y evitar de igual modo la comercialización de productos o servicios o realizar actividades bajo una denominación que les afecte.

Coincidiendo con lo que menciona Otamendi la publicación de la marca da nacimiento al litigio administrativo que en este primer caso es la oposición.

2.2. Terceros Interesados intervinientes en el Proceso de Registrabilidad de una marca.

A partir de la publicación de la solicitud de un signo distintivo en el Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual, empieza la etapa del litigio dentro de un proceso administrativo, en el momento que una persona verifica que un signo solicitado puede afectar un derecho o un interés legítimo.

Es necesario mencionar lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su artículo No. 208:

*“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, **cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener legítimo interés para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.**”*

En este momento es donde existe la facultad de quien tenga legítimo interés de formular una acción, que este caso se la denomina oposición.

2.2.1 Definición de Oposición:

Para tal efecto se debe mencionar lo que **significa la oposición**:

“La oposición es, en términos generales, la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón de que la invención, el diseño industrial o el signo distintivo, no reúne los requisitos de ley o infringe un derecho previamente constituido.”²⁸

En este momento es cuando se debe entrar a un análisis pormenorizado del legítimo interés dentro de un litigio administrativo en materia de Propiedad Industrial, debido a que se ha perdido el verdadero concepto y una verdadera aplicación de mismo, debido a que han existido diferentes formas de interpretación por parte de la autoridad y sobre todo un escaso tratamiento en la Jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y resoluciones emitidas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

A tal propósito, es de suma importancia la aplicación del legítimo interés, debido a que, el mismo es una de las formas para conceder la legitimación a la persona que presenta la acción, en este caso la oposición para intervenir dentro de un proceso.

Es así que, la titularidad de un derecho subjetivo como una marca ya concedida o una solicitud prioritaria no es imprescindible ni para legitimar la intervención dentro de un proceso ni para fundamentarla, ya que como se

²⁸ GOMÉZ, Xavier, l'“E legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia de la Comunidad Andina”, Revista Foro de la Universidad Simón Bolívar, Quito, pp.12.

mencionó anteriormente quien alegue tener un legítimo interés, que no sea un derecho subjetivo, podrá presentar la oposición.

Para una mejor apreciación, es preciso mencionar la evolución que ha obtenido el tratamiento del legítimo interés con respecto a la oposición de marcas dentro de la Propiedad Intelectual, con respecto a sus normas andinas que se detallan a continuación:

2.3. La evolución del legítimo interés dentro de una oposición de marcas en la normativa de la Comunidad Andina.

La primera norma legal andina, creada para regular la Propiedad Intelectual fue la Decisión 85, que dispone en su artículo 65 lo siguiente referente a la oposición en contra de una solicitud de marcas:

“Art. 65: Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”

Como se puede observar al inicio de la aplicación de esta norma para estipular la legitimación dentro de un trámite de oposición, se dice que cualquier persona lo podrá hacer, sin aclarar ningún tipo de forma, limitación o condición.

El especialista de Propiedad Intelectual Xavier Gómez al analizar el artículo antes mencionado señala que se está haciendo referencia a la existencia del interés simple, en cuanto a quien pretenda oponerse al registro de la marca, y de acuerdo a lo que fue mencionado en el primer capítulo de esta investigación, este abarcaría a todos los habitantes es decir “cualquier persona”.

Más adelante la Decisión 311 de la Comunidad Andina, misma que reemplazo a la Decisión 85, estipulaba lo siguiente, en su artículo 82:

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.”

La subsiguiente Decisión Andina que reemplazó a la Decisión 311 se mantuvo de una forma idéntica lo que se estipulaba en el artículo 82 de la Decisión 311, es decir incluyendo en estas disposiciones legales “cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones”. Desde este momento la implementación de la aplicación del legítimo interés, se lo ha simplificado a una manera más estricta para exigir el ordenamiento jurídico.

A su tiempo, la Decisión 344 que reemplazó a la Decisión 313 en su artículo 93 facultó, lo siguiente:

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

Es desde este momento en que se empieza a desvirtuar el real concepto del legítimo interés, limitándolo y relacionándolo directamente con el derecho subjetivo, para proceder a interponer una oposición.

Finalmente se estipula lo que la Decisión 486, misma que reemplazó a la 344 y se encuentra vigente menciona, en relación al tema llevado:

Artículo 146.- 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.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Ahora bien, después de haber visto, la evolución en la normativa Andina en cuanto a quien puede presentar oposición al registro de una marca, se puede decir que en un inicio se mencionaba “cualquier persona podrá oponerse al registro de una marca”, refiriéndose a un interés simple, pero después en las posteriores Decisiones se enfoca ya directamente que el sujeto de la acción será quien posea un interés legítimo.

Es decir a excepción de la Decisión 85, los cambios en las otras Decisiones comunitarias fueron enfocados más a cambios de redacción ya que siempre se ha sostenido, que las personas que tengan legítimo interés podrán **oponerse** a un registro de la marca.

2.4. Diferencia entre Observación y Oposición:

Otro punto a ser considerado en la comparación de esta evolución normativa, es que en la Decisión 85 se habla de oponerse a una marca, pero es después cuando en las Decisiones 311, 313 y 344 se refiere a observaciones, exigiendo en estas últimas la condición de legítimo interesado, finalmente en la Decisión 486 se retoma el concepto de oposición.

Según el seguimiento de la investigación del especialista Xavier Gómez la razón de este cambio de concepto de observación a oposición es porque en el fondo son dos conceptos diferentes.

Ahora bien, el Tribunal comunitario ha distinguido entre oposición y observación en materia de registros de signos distintivos.

Para aclaración de este punto y sin topar muy a fondo se verá la definición de cada uno de ellos.

La oposición fue concedida como el derecho de que gozan los Titulares de una marca notoria o debidamente registrada, para oponerse a la solicitud de registro de otra, cuando parezca que es imitación de aquella. Bien sea porque la marca se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o, presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.²⁹

Según la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en sus artículos 93, 94 y 95, señalan que puede formular observación a una solicitud cualquier persona que tenga legítimo interés, esto es cuando sea poseedor de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error.

En base a lo expuesto se observa que la normativa comunitaria se ha enfocado más a la legitimación de una oposición u observación, más no en el fundamento de la misma. Pero esta legitimación de intervención se encuentra relacionada más no realmente a interesados legítimos, si no a poseedores de derechos subjetivos.

Esta relación de enfoque más al derecho subjetivo lo menciona el especialista Xavier Gómez reforzando dicha consideración en que las causales propuestas para el rechazo de las observaciones, se relacionaban con la titularidad de derechos subjetivos³⁰, por lo que en una investigación realizada por el

²⁹ Proceso 02-IP-94 G.O. No. 163 de fecha 12 de septiembre de 1994.

³⁰ GÓMEZ, Xavier; "El Legítimo Interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia Comunitaria Andina.", pp. 8.

mencionado profesional con respecto al informe de la Cuarta reunión de expertos Gubernamentales de alto Nivel sobre Propiedad Industrial, que sirvió de antecedente para la expedición de la Decisión 311 en sus propuestas mencionaban el artículo 73:

“ARTICULO 73.- Cumplido el término para presentar oposición, la Oficina Nacional competente rechazará aquellas oposiciones que cumpliendo con los requisitos establecidos estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- 1.- Cuando las oposiciones fueren presentadas extemporáneamente.*
- 2.- Cuando se fundamente la oposición en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se opone.*
- 3.- Cuando la oposición se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disimiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de fuerza distintiva o del valor comercial de la marca de un aprovechamiento injustificado de ésta.”*

Es así, que la legitimación para deducir observaciones en la Decisión 311, extendió a titulares de derechos subjetivos, pero como se ha mencionado en el primer capítulo de este trabajo, el concepto de legítimo interés es más amplio, por lo que este abarcaría al derecho subjetivo. Sin embargo las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de la Comunidad Andina en su mayoría fueron fundamentándose por falta de un derecho subjetivo, es desde este momento que ya se empezó a tomar de una forma errada al concepto y aplicación del legítimo interés para observar, ahora oponerse, debido a que se lo relacionó directamente con el derecho subjetivo.

Posteriormente, se menciona al informe de la Quinta Reunión de los Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial que condujeron a la elaboración de la Decisión 344, en el que Venezuela proponía incluir en uno de los artículos

relacionados a las observaciones para el registro de marcas el siguiente texto: “Quien tenga legítimo interés personal, legítimo y directo” y “cualquier persona que tenga legítimo interés personal, legítimo y directo” podrán presentar la observación.

Sin embargo, dicha sugerencia no fue acogida por los expertos, lo cual solo se tomó en cuenta en los artículos 25 y 82 de la Decisión 313 la expresión “legítimo interés”, debido a que al acoger los calificativos personal y directo implicaba un endurecimiento de las condiciones que definen al legítimo interés.³¹

De esta manera todos estos antecedentes desembocaron en la Decisión 486, en la que los expertos ofrecen ya una discusión acerca del legítimo interés, es así que en la Cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial, se indica lo siguiente:

En lo sustantivo, Venezuela, Colombia y Ecuador coincidieron en expresar que existe un problema con la denominación del recurso, ya que lo que actualmente existe como observación en realidad es una oposición, palabra más acertada para definir la figura incluida en la Decisión 344.

Sobre este tema la Secretaría General recordó que el cambio en el término se debió a un problema que existía con la antigua legislación del Ecuador, que remitía las oposiciones al poder Judicial y dejaba las observaciones para su revisión en la instancia administrativa.

Preguntando a Ecuador sobre la vigencia de dicho problema a la luz de la nueva ley nacional, el delegado ecuatoriano expuso que ese problema se había superado pues es la administración la que ahora tramita las oposiciones.

³¹ *Ibíd* pp. 10.

Luego de la etapa de intercambio de opiniones entre los países, en todo caso, quedó expresado que se mantendría la figura de observación, entendiéndola como “las informaciones oficiosas de cualquier interesado que no generan obligación de considerarlas para la administración y que no están sujetas a plazo” y mantener todavía las oposiciones, como el recurso reservado a personas que sí tienen legítimo interés y son parte del procedimiento.

En base a esta propuesta y con mínimas correcciones se manifestó lo que se establece en la Decisión 486 referente a la oposición sin salir a la luz en dicha normativa lo referente a las observaciones.

Facultando de esta manera a la presentación de OPOSICIONES únicamente al titular del legítimo interés.

Es así que al modificarse esta interpretación, se ha manifestado que todas las personas que tengan legítimo interés podrán oponerse al registro de una marca.

2.5. Carga de Prueba dentro de Oposición:

Dentro del proceso de oposición, se presenta la etapa de prueba siendo una de las etapas más importantes para poder demostrar realmente el legítimo interés que posee una persona.

Es aquí el momento en donde se debe presentar todo tipo de material probatorio en donde se podrá demostrar el legítimo interés que le asiste al oponente y que el registro del signo solicitado a la cual se está presentado oposición, en caso de ser concedido afectará a los intereses del demandante, mercado y público consumidor en general.

Así mismo, se debe considerar de suma importancia esta etapa de prueba para demostrar el derecho subjetivo aludido por el accionante, con el fin de demostrar la similitud o identidad del signo solicitado con la marca fundamento de la oposición, así como el eventual perjuicio ocasionado en caso de que se conceda la marca o el ya existente.

Como ya se ha señalado en el primer capítulo de este trabajo, el legítimo interés al no estar identificado directamente con el derecho subjetivo, si no tener su independencia y al existir varios tipos de interés, se deberá demostrar cada uno en su manera y de acuerdo a la conveniencia del accionante.

Es así, que el tratadista Luis Alberto Vera, menciona lo siguiente acerca de la prueba:

“Es elemento fundamental el relativo a la prueba que actuada y aceptada; por ello el régimen de la prueba se regirá casi íntegramente por las reglas del proceso civil, que en el caso de Propiedad Intelectual en el Ecuador debemos primeramente recurrir a lo establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (Art. 344 de la Ley de Propiedad Intelectual) y en aplicación de los Principios Generales del Derecho en todo aquello que el Estatuto no considere, al Código de Procedimiento Civil, por ello que se debe producir prueba siempre que existan alegaciones respecto a hechos conducentes acerca de los cuales no exista conformidad entre los litigantes”³²

Como bien lo ha explicado el autor antes citado, para la presentación de las respectivas pruebas se deberá acoger a los debidos procedimientos y reglas.

³²VERA, Luis Alberto; Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Corporaciones, pp22, Quito – Ecuador.

Para una mejor apreciación brevemente se explicará lo que señala el Código de Procedimiento Civil, en su artículo No. 115, acerca de la valoración de la prueba:

“La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.”

El artículo 116 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, menciona “que las pruebas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio”.

Se deberá tomar en cuenta también el artículo 117, del mencionado cuerpo legal, debido a que hace referencia a que solo la prueba actuada, es decir la que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley hace fe en juicio.

Se ha mencionado los artículos antes citados con el fin de establecer las bases y principio que debe tener una etapa de prueba, e indicar la importancia que tiene esta, debido a que al demostrar el legítimo interés, como se ha mencionado anteriormente, no bastará en ciertos casos poseer una marca idéntica o similar, hecho que la Autoridad encargada de resolver un litigio marcario en oposición deberá tener mayor en cuenta la etapa de prueba.

Es necesario mencionar, los medios de prueba existentes en nuestra legislación, por lo que tanto el demandado o el accionante podrá dar uso de todos estos medios probatorios que dentro de nuestra legislación podrán ser utilizados dentro de un proceso administrativo, es así que se debe hacer referencia a lo que el artículo 121 del Código Procedimiento Civil mencionado, manifiesta:

Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o interpretes.

Se admitirá también como medio de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse la prueba el valor de los registros y reproducirse el sonido o las figuras. Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos.

Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema.

Se puede observar que existen varios métodos y medios para poder presentar la carga de la prueba, lo cual se debe dar en ciertos casos, sobre todo para demostrar el legítimo interés un tratamiento especial en esta etapa, ya que puede depender todo de esta para un resultado favorable.

Una vez que haya transcurrido y se hayan presentado las pruebas pertinentes dentro del correspondiente proceso administrativo, la Autoridad evaluará los fundamentos de hecho y de derecho así como las pruebas que se han presentado.

Es así que la Autoridad emitirá la resolución dentro del trámite de oposición, la misma que deberá ser debidamente motivada.

2.6. Emisión de la Resolución dentro de un trámite de Oposición acerca del registro de una marca a través del legítimo interés.

Para mejor apreciación y entendimiento se presenta a breves rasgos, la definición de acto administrativo:

“...Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”³³

Se deberá tomar en cuenta que dicho acto administrativo siempre será una declaración unilateral intelectual de voluntad de decisión u opinión.³⁴

Según Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, definen al acto administrativo en:

“La declaración de la voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”.³⁵

Como se puede observar, el acto administrativo es la decisión unilateral que posee la administración para tomar una decisión dentro de un trámite o proceso, decisión que producirá efectos jurídicos y podrán ser afectados según el caso el demandado o el demandante.

Luis Alberto Vera, presenta varias consideraciones que hacen referencia al acto administrativo, y servirán para dar un mejor entendimiento a los Recurso

³³ Artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, DE 2428, R.O. 536, 18 de marzo de 2002.

³⁴ VERA, Luis Alberto; Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, 18, Quito Ecuador.

³⁵ GARCÍA, Eduardo y FERNANDEZ Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Civitas Ediciones, octava edición, pp. 510.

Administrativos, debido a que van dirigidos directamente al control de los actos administrativos.

En los que se puede resumir algunos de los siguientes:

- *“...Puede ser una declaración de voluntad, que es lo ordinario en resoluciones o decisiones finales de procedimientos o trámites administrativos, pero también puede ser de juicio, de deseo, de conocimiento.*
- *Tiene como origen la administración, excluyéndose de los actos jurídicos de administrado, teniendo presente que es un acto unilateral...*
- *Finalmente, esta potestad administrativa es por su naturaleza y origen diferente de la potestad reglamentaria, debido esencialmente a una diferencia de jerarquía o grado.”³⁶*

Una vez que se ha presentado un poco más lo que significa el acto administrativo y el efecto que este puede causar, en un sentido de afectar, defender o reconocer un derecho subjetivo o un legítimo interés, es claro que el Recurso Administrativo es la etapa en la cual se podrá solicitar la revocación del acto administrativo emitido por la Autoridad anterior.

De esta manera, la Autoridad respectiva en este caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, deberá tomar en cuenta todos los factores y fundamentos presentados por ambas partes, lo que le permitirá tomar esta decisión unilateral debidamente motivada, es decir aquí depende del criterio y opinión legal de dicha Autoridad para aceptar o no una oposición a través del legítimo interés.

³⁶ VERA, Luis Alberto; Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, pg. 16, Quito – Ecuador.

2.7. Recursos Administrativos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual:

Según Roberto Dromi, desde un punto de vista restrictivo, el Recurso Administrativo “es un remedio administrativo específico por el que se atacan solamente actos administrativos y se defienden derechos subjetivos o **interés legítimos**.”³⁷ (El subrayado me pertenece).

En base a lo expuesto, se puede decir que los Recursos se constituyen en el remedio administrativo específico por el que se impugna solamente actos administrativos, buscando la defensa de los derechos subjetivos o del interés legítimo lesionado.³⁸

Como bien menciona el autor, la impugnación de un acto administrativo podrá buscar la defensa de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos lesionados, por lo que es de suma importancia en la presente investigación, analizar brevemente las instancias o recursos administrativos para la impugnación de dichos actos, en los que no han sido reconocidos estos intereses.

Como bien menciona el Doctor Alberto Vera, para la materialización y aplicación de los recursos administrativos se debe considerar que uno de los elementos como es la Autoridad Administrativa y Jurisdiccional ante quien el administrado deberá plantear los Recursos permitidos por la Ley.

Para mejor apreciación se debe mencionar lo que el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, menciona acerca de los recursos administrativos que se podrán plantear para revocar un acto administrativo impugnado tenga o no efecto jurídico.

³⁷ Roberto Dromi, Derecho Administrativo, pag. 1056, Argentina – Buenos Aires, editorial de Ciencia y Cultura.

³⁸ *Ibíd*em

Art. 357. Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

- *Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;*
- *Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,*
- *Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.*

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.

Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Con relación al presente artículo, al crearse el Código orgánico de la Función Judicial, se derogó lo siguiente en relación a la Ley de Propiedad Intelectual lo cual se menciona a continuación:

“1. En el artículo 294, sustitúyese la frase “los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.”, por ésta: “las juezas y jueces

de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva.” Y sustitúyase la frase “Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia.”, por “la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.”.

Es de esta manera, que se deberá tomar en cuenta que para interponer una acción contenciosa administrativa los conocedores de la causa serán los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

Continuando con los Recursos Administrativos y como se ha mencionado anteriormente, los recursos administrativos servirán para defender los derechos subjetivos o los intereses legítimos que el lesionado reclame mediante uno de ellos.

Puede existir el caso que para la presentación del Recurso lo interpongan varias personas, por lo cual se debe remitir al artículo 109 de la Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, en el que menciona que se deberá nombrar un Procurador Común como representante de todos los interesados y el que estará al frente del trámite:

“Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado; y, en su defecto, con el que figuren en primer término.”

Para tener una idea clara, se mencionará brevemente cada Recurso Administrativo que se podrá interponer ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y ante qué Autoridad se lo hará, dando así una continuación de los litigios administrativos en el campo de los signos distintivos, para el reconocimiento del legítimo interés.

2.7.1 Recurso de Reposición:

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en una de sus resoluciones manifestó lo siguiente respecto del Recurso de Reposición:

*“Reponer, entre las acepciones constantes en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, cuando lo dice el Juez o Administrador, “reformar un auto o providencia” y reposición es la acción o efecto de reponer, en nuestro caso de modificar lo resuelto ya en el expediente.... La reposición se franquea, en consecuencia a **los titulares de derechos subjetivos o los que tengan un interés directo,** que se estimen afectados por una resolución de única o definitiva instancia administrativa, o por un acto de trámite que impida su prosecución, que lo interpondrá ante la misma Autoridad, con el propósito que lo revise para dejarlo sin efecto total o parcialmente. (Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo, Art. 104). En esta acción el recurrente ha presentado nueva prueba y se remite a todo lo actuado en el expediente.”³⁹(El subrayado me pertenece).*

Se podrá impugnar un acto administrativo a través de un Recurso de Reposición interpuesto dentro de los 15 días posteriores de notificada la resolución recurrida, como titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo. En la Propiedad Intelectual, como se verá más adelante existen varios recursos de reposición interpuestos en contra de actos administrativos que no se ha reconocido el legítimo interés, y que al interponer dicho recurso se exige el reconocimiento de este, y efectivamente al presentar las pruebas pertinentes que se encuentran conexas a los argumentos expuestos al inicio del litigio se reconoce dicho interés.

³⁹ VERA, Luis Alberto; Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, pg. 45, Quito – Ecuador.

Es preciso mencionar que el Recurso de Reposición es el único que puede ser presentado ante la misma Autoridad que lo emitió, por esta razón al presentar un recurso como titular de un legítimo interés y no necesariamente de un derecho subjetivo (entendiéndose que se lo identifica directamente como el interés jurídico, es decir una solicitud o registro de marca similar o idéntico al solicitado), ya se encuentra legitimado dentro de este proceso administrativo.

2.8. Recursos Presentados ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, donde podrá reclamar el reconocimiento del Legítimo Interés:

Es necesario presentar rápidamente la función, competencia y atribución que tiene el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, para conocer los recursos que fueron detallados en el Artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual como son el Recurso de Apelación y Revisión.

De acuerdo al artículo 13 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (Resolución No. CD.IEPI 00-6, R.O. 195 del 31 de octubre del año 2000) dispone que:

“dicho Comité es la Autoridad Administrativa competente para conocer y resolver los Recursos de Apelación y Revisión de actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite por los Directores de Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, recaídas en los trámites sobre concesión o registro de derechos de Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales.”

De esta manera se menciona el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en donde se manifiesta las atribuciones y obligaciones en relación a los Recursos que deberá tramitar y resolver el Comité de Propiedad Industrial, Intelectual y Obtenciones Vegetales:

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

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

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

Como bien lo menciona el artículo antes citado, el Comité, podrá tomar conocimiento y tramitar los recursos antes mencionados acerca de marcas concedidas y registradas por actos administrativos emitidos por la Dirección de Propiedad Industrial, pudiendo en esta etapa administrativa el afectado demostrar en los casos necesarios el legítimo interés para la registrabilidad o no de un signo distintivo.

2.8.1. Recurso de Apelación:

Ahora se analizará la naturaleza y aplicación del Recurso de Apelación.

El primer medio que se nos presenta, es la apelación, o sea, la facultad de obtener del órgano jurisdiccional inmediatamente superior, el nuevo examen de la controversia que ha sido objeto de

*una sentencia, de un órgano jurisdiccional inferior. Según dijimos, la apelación es un medio normal para impugnar las sentencias, y salvo las excepciones establecidas por la Ley, todas las sentencias son apelables. Las razones o motivos de apelación no están especificados por las normas procesales, pero dicho medio de impugnación se concede a las partes en causa por cualquier error, defecto o vicio que pueda estar afectando la decisión del juez de primera instancia.*⁴⁰

Ahora bien, y para reforzar la naturaleza del Recurso Apelación sobre todo en el campo administrativo, es necesario mencionar lo que señala Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, acerca de este:

“La apelación al superior jerárquico es, pues, el modo normal de agotar la vía administrativa. Esta idea de apelar al superior, de alzarse ante él, está expresada con toda fidelidad en la denominación dada tradicionalmente al recurso jerárquico; recurso de alzada”.⁴¹

En base a las definiciones citadas, tanto en el campo civil como en el administrativo se puede concluir que dicho Recurso se lo plantea ante el superior jerárquico, dando al administrado la facultad de impugnar un acto administrativo que fue emitido por la Autoridad inferior, con el fin de revocar ya sea parcial o totalmente la resolución impugnada.

Cabe mencionar que el Recurso de Apelación se lo puede plantear directamente a la Autoridad superior, sin necesidad de haber planteado previamente un Recurso de Reposición.

⁴⁰ Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, Editorial DEMIS – DEPALMA, Buenos Aires, 1976, reimpresión Inalterada, Tomo 1, pp. 397.

⁴¹ Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Editorial CIVITAS, 8va edición, Madrid, 2002, Tomo II, pp. 539.

Tal como lo menciona el Doctor Alberto Vera el Recurso en su libro antes citado, el Recurso de Apelación por motivos de ilegitimidad e inoportunidad, podrá interponerlo toda persona quien crea tener u ostente un derecho subjetivo o un legítimo interés.

Es por esta razón que se cree necesario haber hecho dicha explicación breve acerca de los Recursos que se pueden plantear en contra de un primer acto administrativo emitido, debido a que como se ha mencionado el demostrar y pretender que se reconozca el legítimo interés desde el inicio del litigio en vía administrativa, no siempre es posible y menos en nuestra legislación y respectivas instituciones, debido a que se ha desvirtuado realmente el concepto y naturaleza de este interés, es decir, no debe ser confundido ni relacionado directamente con un derecho subjetivo o interés directo, como erróneamente se lo ha venido haciendo a lo largo de estos años.

Continuando con el análisis del Recurso de Apelación, una vez que se ha aceptado a trámite, al momento en que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales avoque conocimiento del mismo a la contraparte es decir a la parte demandada, se da la apertura de un término de 20 días a las partes, tal cual lo establece el artículo 142 numeral dos del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que se podrá practicar todo tipo de pruebas que sean pertinentes para demostrar la pretensión requerida (legítimo interés) por parte del actor, así mismo el demandado tendrá dicho término para presentar la respectiva contestación al recurso interpuesto.

Para el caso que nos ocupa la parte que ha presentado una oposición y ha sido denegada por falta de legítimo interés, es aquí la oportunidad donde se podrá demostrar realmente el perjuicio que existe si la marca fuere concedida, convirtiéndose en una de las etapas más importantes del proceso; ya que para demostrar el legítimo interés se acogerán y analizarán todo tipo de prueba como proponer nuevas excepciones, presentar nuevos documentos y nuevas circunstancias y sobre todo alegar nuevos hechos que no se presentaron en

primera instancia, mientras este acorde a lo que establece el Código de Procedimiento Civil. Es decir se podrá presentar nuevas pruebas, pero no nuevas pretensiones.

Una vez que se ha presentado las pruebas pertinentes y se ha convocado a Audiencia la Autoridad responsable tendrá aproximadamente 20 días para resolver dicho trámite en donde se reconocerá o no el legítimo interés según el caso.

2.8.2 Recurso Extraordinario de Revisión y la Acción de Nulidad:

Acogiéndose a lo que al artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales podrá tramitar y resolver los recursos de Revisión, el cual igualmente lo mencionaremos brevemente para tener una mejor visión de su aplicabilidad, y ver los parámetros o procedimiento para la presentación de esta acción basada en el legítimo interés.

Es necesario mencionar, lo que señalan los artículos 227 y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual acerca de este Recurso Extraordinario de Revisión y la acción de nulidad:

Art. 227. A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos:

- a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;*
- b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley;*

c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y,

d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.

Art. 228. El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona.

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

Según lo expuesto en el artículo 227 dentro del literal b, se podrá requerir la nulidad de un registro siempre y cuando este acto ya se encuentre en firme, es decir una vez que ha sido concedida la marca. De esta manera, de oficio o a petición de parte se podrá solicitar la nulidad del mismo, y acogiéndonos al literal b del artículo antes mencionado es aquí donde se podrá demostrar el perjuicio ocasionado a un derecho subjetivo o interés legítimo que se cree tener, por el registro de una marca idéntica o similar, o que simplemente afecte al legítimo interés, siendo la obligación de la Autoridad acoger los mismos y resolver dicho trámite, tomando en cuenta dentro de este recurso que deberá ser fundamentado en las causales expuestas en el artículo referido.

De la misma manera el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece lo siguiente, refiriéndose a la acción de nulidad planteada a través de un Recurso Extraordinario de Revisión:

Artículo 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.

Una vez emitido el acto administrativo ya sea dentro de un Recurso de Apelación o Revisión, se podrá impugnar dicho acto administrativo mediante un Recurso de Reposición ante la misma autoridad que lo dictó, en este caso el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, siendo este recurso una excepción en el derecho administrativo para el ámbito de la Propiedad Intelectual, tomando el efecto de reponer la resolución tal como se lo ha manifestado anteriormente, por lo que en el caso referido a nuestra investigación se podrá seguir solicitando el reconocimiento de un legítimo interés aludido.

En base a lo expuesto, se puede decir que los Recursos antes mencionados son los únicos dentro de la Propiedad Industrial que se pueden plantear en vía Administrativa.

2.9. Acción de Cancelación, otro medio de impugnación dentro del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales:

La acción de cancelación es “la anulación o acto de dejar sin efecto un documento privado, un instrumento público, una inscripción registral o una

obligación; supone a la extinción de un derecho sin paralela adquisición del mismo por otro titular, aunque pueda haber beneficiarios con tal hecho o medida.”⁴²

Según la definición antes citada, cabe mencionar que si bien la acción de cancelación no es en sí un Recurso Administrativo, se lo considera así, debido a que es un medio impugnatorio de un acto administrativo y que al ser resuelto producirá efectos jurídicos.

El Doctor Luis Alberto Vera señala que la Acción de Cancelación no encaja directamente como un Recurso Administrativo, pero sí como una acción administrativa o medio administrativo que busca defender un derecho adquirido o hacer valer sus **intereses legítimos**.

Se tomará en cuenta la siguiente clasificación acerca de las acciones de cancelación:

- “Acción de Cancelación por falta de uso
- Acción de Cancelación como defensa en un procedimiento de oposición en base al no uso de la marca
- Acción de Cancelación por similitud o confundibilidad con Marca notoria
- Acción de Cancelación Parcial
- Acción de Cancelación por Vulgarización”⁴³

Acorde con la clasificación antes tomada, analizaremos brevemente cada una de ellas con el fin de enfocar la aplicación del legítimo interés al presentar dicha acción y sobre quien recaerá la carga de prueba.

⁴² Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, pp. 42 y 43.

⁴³ Vera Alberto Luis, Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 107.

2.9.1 Acción de Cancelación por Falta de Uso:

En concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se puede observar claramente que solo a solicitud de **una persona interesada** se podrá cancelar el registro de una marca, cuando sin haber existido una razón justificativa no se hubiere usado durante los tres años anteriores a la presentación de la acción, en al menos en uno de los países miembros de la CAN:

Artículo 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 licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

Se debe mencionar así mismo el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que menciona acerca de la cancelación de un registro por falta de uso:

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 el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Como se puede observar el artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN, así como el artículo de nuestra normativa interna, establecen que una **persona interesada** podrá proceder con esta acción de cancelación por falta de uso.

Aclarando la Ley de Propiedad Intelectual, que el uso de la marca deberá ser tomado en cuenta en los Países Miembros de la Comunidad Andina, así como en todos aquellos países que el Ecuador mantenga convenios sobre la materia.

Como se mencionó anteriormente, para poder dar inicio a este litigio administrativo se necesitará la comparecencia y actuación de persona interesada es decir, aquella que tenga legítimo interés, por lo que de acuerdo a lo expuesto en el primer capítulo de la presente investigación, hacemos referencia a lo que el autor Luis Alberto Vera, cita lo establecido en el Proceso de Interpretación Prejudicial No. 17-IP-95:

Debe entenderse para el caso concreto, que existe legítimo interés cuando pueda darse confusión entre marcas registradas o cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que sea objeto de la acción de cancelación, también debe entenderse legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no usada.⁴⁴

De la misma manera, se pone a consideración otro criterio emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca del legítimo interés de una persona en el momento de presentar una acción de cancelación por falta de uso:

Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada o haya solicitado primero la marca en un país miembro...según Metke cumple un requisito de legítimo interés no solo quien alegue un

⁴⁴ Vera Alberto Luis, Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pp. 110.

*derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca.... Sino el que pudiera afectarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos...*⁴⁵

En relación a lo expuesto, es necesario entonces que la persona interesada en presentar esta acción, posea un legítimo interés es decir, demuestre que se siente afectada ya sea por poseer un derecho subjetivo que se lo está perjudicando directa o indirectamente, para el caso no solo a quien posea una marca idéntica o similar, si no a quien se pueda causar un eventual daño económico, moral, social, etc, siempre y cuando este sea demostrado.

Cabe mencionar que dentro de la acción de cancelación por falta de uso la carga de la prueba le corresponde directamente al titular de la marca registrada, norma que se encuentra establecida en el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual en su inciso tercero.

2.9.2 Acción de Cancelación Parcial por Falta de Uso.

Se podría decir que es una sub clasificación de la Acción de Cancelación por falta de uso en general, debido a que se enfoca exactamente en los mismos fundamentos y parámetros para presentarla así como el enfoque del legítimo interés, con la única diferencia que la cancelación solo afectará a uno o alguno de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca.

Si el titular no logra demostrar el uso de todos y cada uno de los productos o servicios que se encuentren protegidos por su marca, la autoridad ordenará la limitación o restricción de los mismos en el registro del signo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 y el artículo 221 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁴⁵ Proceso 34-IP-98. RO 204 del 3 de junio de 1999, pp. 18.

2.9.3 Acción de Cancelación por Notoriedad:

El artículo 235 de la Ley de Propiedad Intelectual, señala lo siguiente:

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 notoriamente⁴⁶ conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Claramente se observa que es indispensable que el accionante al presentar este tipo de acción, sea el titular legítimo de una marca notoria idéntica o similar al signo que se pretende cancelar. Es fundamental que al momento de presentar dicha acción de cancelación la marca que sirve de base para la misma goce de la condición de una marca notoria, debido a que los tiempos evolucionan en el mercado, y puede cambiar la condición de esta marca y no se aplicaría esta figura, dicho interés se identifica directamente con el Derecho Subjetivo, es decir el interés jurídico.

Es así que la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 222, menciona lo siguiente acerca de la acción cancelación por notoriedad:

“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.”

⁴⁶ define brevemente lo que es una marca notoria según La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, pp. 2068 “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”

De esta manera, el legítimo interés para presentar la acción de cancelación por notoriedad se relaciona directamente con el derecho subjetivo, es decir quien posee una marca registrada y ha adquirido la calidad de notoria por la intensidad de uso, prestigio en el mercado y divulgación.

2.9.4 Acción de Cancelación por Vulgarización:

A diferencia de la acción de cancelación por notoriedad que se refiere directamente al interés jurídico es decir, al derecho subjetivo solo en el caso de tener una marca registrada en calidad de notoria en contra de un signo similar o idéntico, en la presente acción por vulgarización se refiere a cualquier persona.

Se menciona el artículo número 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

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.

Como se puede observar, el artículo antes citado, menciona que cualquier persona podrá presentar una acción de cancelación al registro de una marca cuando esta se haya convertido en un signo común o genérico para el producto que identifica, es decir cuando haya perdido su carácter distintivo como identificación de su procedencia empresarial.

Pero se debe hacer énfasis en el presente artículo que “cualquier persona” podrá presentar esta acción, haciendo referencia al interés simple es decir, interés que hace concurrencia a todos los habitantes, por lo que pueda o no

tener un interés o perjuicio realmente directo, sino que simplemente porque el producto o servicio que está identificado con el signo en controversia no se lo pueda identificar con otro nombre y se ha hecho de uso común.

Sin perjuicio de lo mencionado, el propio artículo 169 de la Decisión 486 establece tres condiciones que conducen a la vulgarización de un signo, en donde se podrá establecer así mismo que tipo de interés se podría aplicar:

- 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;”

Se puede decir, que en el literal citado se está hablando de un legítimo interés directo, debido a que la persona que presentará esta acción de cancelación realmente posee la necesidad del uso de esta denominación para poder identificar el producto en el mercado que va a proteger a través de un signo distintivo.

- 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.”

Estos dos últimos literales del artículo referido, van más identificados con el interés simple, ya que como se mencionó anteriormente, no es necesario que se identifique con la actividad comercial que realice la persona accionante, sino basta que el signo que se pretende cancelar identifique totalmente al producto en el mercado para el público en general.

De esta manera, se pudo demostrar en el mencionado capítulo que una persona que posea un interés legítimo, podrá presentar una oposición, recurso administrativo o una acción en contra del registro de una marca, tomando en cuenta que el mismo no se lo debe relacionar directamente con el registro o solicitud previo idéntico o similar al solicitado, si no ser identificado con el perjuicio directo, personal y actual que se da en contra del accionante.

CAPITULO III

En este capítulo se analizará primeramente la Competencia Desleal vinculada con la Propiedad Industrial, con el fin de ver los parámetros que existen entre ellos, así como los intereses de los competidores al obtener un aprovechamiento injusto de una marca dentro del mercado, tratando de causar confusión al público consumidor.

Así mismo como la competencia desleal se presenta por parte de las empresas al momento de presentar una acción en contra de la solicitud o registro de una marca de un tercero, acreditando un supuesto legítimo interés para presentarla, con el objetivo de retrasar el proceso de registro y perjudicar a dicho competidor.

Por otro lado, se analizará varias resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, relacionadas al legítimo interés de los accionantes, con el fin de considerar si dicho interés fue debidamente reconocido o no dentro del proceso administrativo respectivo, y tomar en cuenta la posición que ha tenido la Autoridad al momento de resolver dichos trámites.

Terminando dicha investigación con los parámetros y valoraciones que deben ser tomadas en cuenta para acreditar el legítimo interés al momento de presentar una acción.

3.1. Competencia Desleal:

3.1.1. Concepto de Competencia Desleal:

Es preciso indicar el concepto de Competencia Desleal para tener una mejor apreciación del mismo:

La competencia desleal es una figura bajo la cual una conducta o hecho que puede ser objetivamente lícito bajo otras ramas o áreas del Derecho aisladamente consideradas, puede ser reprochable haber sido realizado como un abuso en desconocimiento de lo que se considera comercialmente justo y razonable de acuerdo con las prácticas normales del intercambio económico.⁴⁷

El tratadista Rafael Ernesto Ortín Perozo en su folleto de la Competencia Desleal para la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de las Américas, señala lo siguiente:

“Actividad concurrencial encaminada a la capacitación de clientes, que se desarrolla mediante maniobra y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso”.

Como se menciona en los conceptos antes citados, para que se considere un acto de competencia desleal en general se toma como base a lo justo, racional y a la moral, por lo que una vez que se ataque y perjudique estos aspectos se podría hablar de competencia desleal.

La regulación de la competencia desleal tiene por objeto la protección de intereses diversos como son los competidores y consumidores, así como el sistema competitivo, tratando de evitar que no se produzca actuaciones incorrectas sobre todas las personas destinadas a ofrecer bienes o servicios en el mercado.

La organización Mundial de Propiedad Intelectual, indica que la competencia desleal, son actos contrarios a las prácticas honradas.

El Bureau internacional de la OMPI, manifiesta:

⁴⁷ Díaz Hernando, “Tratamiento bajo el derecho de la Libre Competencia”, pp.351, Venezuela.

(...) el criterio de la lealtad o de la honestidad de la competencia no es nada que el reflejo de las concepciones sociológicas, económicas, morales y éticas de una sociedad, puede por tanto variar de un país a otro (y a veces aun al interior de un mismo país). Este criterio es igualmente susceptible de evolucionar en el tiempo. Además siempre se observa la aparición de nuevos actos de competencia desleal, puesto que en materia de competencia no existen límites a la inventiva.

En nuestro sistema ecuatoriano, no existe una ley que trate específicamente la competencia desleal, si bien se han presentados algunos proyectos de ley acerca de una Ley de Competencia en diferentes Gobiernos, en ninguna ha llegado a especificarse y aprobarse esta ley, por lo que se cree necesario que se lo haga, debido a que es importante regular la competencia del mercado en el Ecuador.

Sin embargo de lo anterior la competencia desleal, en lo referente a la Propiedad Industrial, esta contemplada tanto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como en nuestra legislación interna a través de la Ley de Propiedad Intelectual que se analizará en este capítulo.

3.1.2.Vinculación de la Competencia Desleal con la Propiedad Industrial.

El desarrollo de la Propiedad Industrial ha evolucionado durante todo este tiempo obteniendo cada vez más importancia en el mercado, sobre todo en lo que se refiere a marcas, teniendo de esta manera la competencia desleal un valor agregado a este sistema, ya que el competidor en este caso imita al signo distintivo o conceptos fundamentales de ellos que han llegado a obtener prestigio en el mercado, para un beneficio de lucro y atracción de la clientela.

Se considera importante combatir contra estos actos de competencia desleal a través de la vía administrativa, es decir a través de los recursos que se podrían iniciar ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, algunos de los cuales se mencionaron en el capítulo anterior, debido a que esta vía es más rápida que la Jurisdiccional.

Se podría también reprimir estos actos a través de la presentación de una Acción de Protección ante la Jurisdicción Ordinaria.

Es necesario y urgente la creación de una ley que regule los actos de competencia en el mercado en la que se pueda combatir de una manera más directa.

“La competencia desleal y los derechos exclusivos de propiedad industrial, especialmente de las marcas, ha exigido un esfuerzo legal, jurisprudencial y doctrinal para diferenciar unas y otras acciones.”⁴⁸

Es decir que se estará cometiendo actos ilícitos quien afecte y perjudique a los derechos exclusivos de propiedad industrial, es decir quien se encuentre utilizando dicha marca sin haber estado autorizado por el titular.

Se puede decir que se ha relacionado la competencia desleal con la propiedad industrial, especialmente en el ámbito de marcas, directamente en el Convenio de París como un inicio a la protección dentro de esta rama.

Presentándose, de esta manera el Artículo 10 bis de este Convenio, que se señala a continuación:

⁴⁸ Alberto Bercovitz, en el libro Los Derechos de Autor y sus Derechos Conexos, en su artículo El significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, pp.19.

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo ter, del mismo Convenio establece acerca de las Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente:

“1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.”

Como se observa en los artículos antes citados, los actos de competencia desleal en general serán aquellos que vayan en contra de los usos honestos del mercado, y como se ha explicado anteriormente en el materia de Propiedad Industrial es donde más atacan estos usos deshonestos.

Así mismo continuamente se está mencionando que los actos de competencia desleal afectan en su mayor parte a lo que se refiere a marcas, por lo que los

titulares de los derechos subjetivos o intereses legítimos que se sientan afectados por estos actos podrán presentar las acciones pertinentes en defensa de sus intereses.

De la misma manera es indispensable mencionar que las aseveraciones del artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París y el artículo 259 de la Decisión de la Comunidad Andina, son idénticas.

Por otro lado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 258, menciona lo siguiente:

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

Para mejor apreciación la competencia desleal se toma como referencia al signo distintivo que por excelencia es la marca, cuando estos actos afecten en sí a la imitación o uso de la misma o sus elementos, al producto en sí de la marca o al aprovechamiento injusto del prestigio obtenido por este signo.

Como se puede observar, estos son los actos comunes que afectarán gravemente al registro de una marca es decir, a los titulares de un derecho subjetivo o hasta de intereses legítimos.

Por esta razón, es necesario citar lo que se manifiesta en el artículo 267 de la Decisión 486 de la CAN, acerca de las acciones a presentar por actos de Competencia Desleal:

“Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.”

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que una persona que haya iniciado una acción podrá pedir a la Autoridad en donde se presentó dicha acción que se pronuncie sobre el acto de competencia desleal, siempre y cuando esta persona acredite su legítimo interés; es decir, demuestre el perjuicio ocasionado y como se ha analizado durante este trabajo de investigación se entienden que podrán hacerlos las personas que sean titulares de un Derecho Subjetivo o legítimos interés.

3.1.3. La Competencia Desleal en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador

Como se ha mencionado anteriormente, si bien no existe una Ley específica para los actos de competencia en el mercado, la Ley de Propiedad Intelectual menciona de una manera general los actos que podrían encajar como Competencia Desleal.

El artículo 285 de la Ley antes mencionada, considera lo siguiente acerca de actos de competencia desleal:

Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios;

o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

Como se puede observar en el artículo antes citado, se manifiesta de una manera más directa los actos de competencia desleal con relación a la propiedad industrial, mencionando entre ellos las marcas, con el fin de salvaguardar su distintividad y no permitir que se diluya este activo intangible, por lo que es claro que una persona al encontrarse afectada, procederá de la misma manera que en un proceso administrativo, ya que al poseer un derecho subjetivo o legítimo interés ya se encuentra legitimada para fundar la acción que se requiera en base a lo antes expuesto.

3.1.4. Competencia Desleal en Litigios Administrativos a través de un supuesto Legítimo Interés.

Como se mencionó anteriormente, constituye un acto de competencia desleal todos los actos de competencia que se encuentren contrarios a usos honestos en esta rama de Propiedad Industrial.

Por esta razón, al momento de presentar una acción en contra de una solicitud o registro de marca se debe tomar en cuenta que, podrán presentarlas las personas que acrediten tener legítimo interés o sean titulares de derechos subjetivos.

Igualmente constituyen actos de competencia desleal las personas que presenten una acción con el único fin de obstaculizar y retrasar el registro de la marca, sin acreditar un verdadero legítimo interés ni ser titulares de un derecho subjetivo.

Es común que entre competidores de la misma línea de productos o servicios presenten oposiciones a una solicitud de marca únicamente para obstaculizar a la competencia y que dicho producto o servicio que pretende proteger no salga al mercado con su marca registrada respectiva.

Aquí los accionantes pretenden confundir a la Autoridad intentando parecer que poseen un legítimo interés y por ende manifiestan que al registrar la marca solicitada se causará un grave perjuicio para su empresa, cuando el fondo de la situación es simplemente el retrasar el registro de dicha marca, teniendo conocimiento que dicha oposición o la acción será denegada.

Es así que los Abogados en la práctica de su profesión, deben conservar los principios que se les han inculcado a lo largo de la carrera, e instruir y asesorar de una manera ética a sus clientes, con el fin de ser claros y sinceros de las probabilidades de éxito que se llegue a tener al presentar la acción, debido a

que existen casos que los abogados únicamente por incrementar sus ingresos logran conquistar al cliente sin importar el resultado.

Existe también, el caso de empresas que tienen en la mira a otros productores por ser la competencia más cercana del mercado, que presentan acciones en contra de las marcas que dicha competencia haya solicitado o registrado, con el afán de obstaculizar su comercialización.

Para mejor apreciación, me permito citar el artículo 284 de la Ley de Propiedad Intelectual, que menciona lo siguiente en relación a las actividades de los profesionales que se encuentran vinculadas con los actos o prácticas contrarios las actividades económicas:

Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.

La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio.

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.

En base a lo expuesto, se debe tener claro que la ética, moral y honestidad son los principios y bases para los actos de una verdadera competencia en el mercado, sobre todo en el ámbito de Propiedad Industrial desarrollando

sobre todo la originalidad para presentarse con un producto o servicio en el mercado.

3.2. Análisis Práctico de varias Resoluciones acerca del Legítimo Interés.

Se presenta en esta investigación, un análisis práctico de varias resoluciones en donde se podrá observar el reconocimiento o no del legítimo interés por parte de la Autoridad al momento de presentar una oposición y el criterio en el que se ha basado para emitir dichas resoluciones.

Se ha hecho mayor énfasis a actos administrativos dentro de una oposición con relación al legítimo interés, debido a que es en esta etapa donde mayor problema y mala aplicación existe acerca de este interés.

3.2.1.Caso del registro de la marca “Luxury” para la clase internacional No. 39.

En el presente caso es necesario mencionar brevemente los antecedentes para mejor apreciación.

- **Antecedentes:**

Con fecha 12 de abril de 2006, la compañía Café Cultura Sociedad Civil, presentó la solicitud de registro del signo “LUXURY” No. 19783, para proteger todos los servicios de la clase internacional No. 39, en especial los siguientes: “organización de viajes en general y por cualquier vía, agencias de turismo (con excepción de reserva de hoteles y similares), visitas turísticas; transporte de pasajeros y reservas para el transporte; alquiler de vehículos de toda clase, almacenaje y transporte de mercaderías de todo tipo.”

Con fecha 27 de noviembre de 2006, Hotel Oro Verde S.A. HOTVER presentó oposición en contra de la marca LUXURY, detallada anteriormente por ser descriptiva.

- **Resolución en donde se rechaza la Oposición por la supuesta falta de Legítimo Interés:**

Con fecha 09 de Mayo de 2008, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la resolución No. 93271, en la que rechazan la oposición presentada por Hotel Oro Verde S.A. HOTVER y conceden el registro de la marca LUXURY para la clase internacional No. 39, debido a las siguientes consideraciones que se señalan a continuación:

En su considerando segundo, la Autoridad dispone que:

(...) para que la oposición sea aceptada por la oficina nacional competente es que el observante tenga legítimo interés al momento de presentar la oposición, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2-IP-94). El Art. 146 de la Decisión 486, posibilita la presentación de oposición, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. Más como definición de lo que es y significa legítimo interés. Marco Matías Alemán, en su obra “Marcas”, página 115 trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes les asiste tal legítimo interés y anota que “el legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación...Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada o goce de un derecho de prioridad dentro del país que se solicita el registro,... De lo señalado, se concluye que la compañía opositora HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER no ha demostrado tener legítimo interés.

Como se puede observar en el trámite antes mencionado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no aceptó la oposición presentada por Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, debido a que dicha compañía no acreditaba su legítimo interés, ya que no poseía registro o solicitud alguna idéntico o similar a la marca solicitada, es de esta manera que la Autoridad ha desvirtuado realmente el concepto de legítimo interés, ya que lo identifica y relaciona con el Derecho Subjetivo, hecho que se demostró en el primer capítulo, que si bien sirven para legitimar y son base esencial para presentar una acción en cierta forma guardan características diferentes.

En concordancia con lo expuesto, esta oposición debió haber sido aceptada, debido a que el observante si posee legítimo interés ya que se encontraba en la misma línea del mercado hotelero; al momento que una sola persona se apropie de un término descriptivo como lo es Luxury evocando una idea de Lujo para esta clase internacional, es obvio que se producirá un eventual perjuicio en especial económico y no solo a Hotel Oro Verde sino a todo el sector hotelero que brinda estos servicios.

- **Presentación de Recurso de Reposición en contra de la resolución No. 93271:**

Hotel Oro Verde, presentó con fecha 03 de junio de 2008 un Recurso de Reposición siendo uno de los recursos administrativos que pretende reconsiderar el acto emitido, manifestando que se debe aceptar la oposición presentada por ellos debido a que el legítimo interés también puede demostrarse en un eventual perjuicio, por lo que serán afectados gravemente al registrar un signo tan descriptivo.

Al haber sido presentado dicho recurso ante la misma Autoridad que lo emitió, y haber analizado dicho recurso, tanto como la contestación de la contraparte así como las pruebas respectivas, la Unidad de Gestión de Oposiciones y

Tutelas Administrativas a través de la resolución No. 96528 de fecha 12 de enero de 2009, considera lo siguiente con respecto al legítimo interés:

TERCERO.- Que HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, si es legítimo interesado porque justamente es una empresa del ramo, es decir; un hotel de lujo que presta los servicios de organización de viajes, agencias de turismo, visitas turísticas, transporte de pasajeros y reservas para transporte, y que está dentro de Luxury Hotels of Ecuador que se vería afectado si se otorgan derechos exclusivos sobre esta denominación a una sola persona o empresa.

Como se observa en el Recurso de Reposición, la Autoridad ha reconocido el legítimo interés del opositor considerando que se encuentran en el mismo ramo para la prestación de estos servicios, por lo que bien hace la autoridad debido a que dicho interés se encuentra limitado a un grupo de individuos.

Así mismo, esta resolución señala en su considerando cuarto lo siguiente, acerca de la prueba del legítimo interés del opositor:

CUARTO.- Que habiendo realizado una búsqueda en internet, la misma que se adjunta al expediente y del alegato presentado por el recurrente, se puede ver que cuando se solicita por el nombre LUXURY o LUXURY HOTEL OF ECUADOR se desprende todos y cada uno de los hoteles que están considerados dentro de esa categoría en nuestro país, razón por la cual del conceder el registro de esa denominación con derechos de exclusividad se le estaría dando demasiadas atribuciones a una sola sociedad como es CAFÉ CULTURA SOCIEDAD CIVIL, con el cual podría causar definitivamente riesgo de confusión en el público consumidor así como de asociación (...).

Finalmente la Autoridad decide reconocer dicho legítimo interés y aceptar el mencionado Recurso de Reposición y rechazar el signo solicitado LUXURY por Café Cultura Sociedad Civil.

Cabe mencionar que existen casos casi idénticos al anteriormente expuesto, en donde se ha denegado el registro de las siguientes marcas “LUXURY RESTAURANTS OF ECUADOR”, “LUXURY HOTELS OF ECUADOR” solicitadas por Café Cultura Sociedad Civil, aceptando por otro lado la oposición presentada por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER, ya que se ha reconocido y demostrado el legítimo interés del accionante basado en un eventual perjuicio y no necesariamente en una marca registrada o solicitada prioritariamente similar o idéntica.

3.2.2 Caso de Registro del signo “TAX & LEGAL ADVICE”, como Nombre Comercial.

- **Antecedentes:**

El 24 de abril de 2008, SANTIAGO ESTABAN MUÑOZ ORELLANA, solicita bajo el número de trámite 198511 el registro del Nombre Comercial TAX & LEGAL ADVICE para proteger actividades relacionadas con la prestación de servicios jurídicos, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas.

Con fecha 08 de julio de 2008, PAZHOROWITZ S.A., presentó oposición en contra de la solicitud de registro del nombre comercial referido, acreditando su legítimo interés no en un derecho subjetivo, si no en que su compañía se encuentra destinada a brindar los mismos servicios, además que el nombre comercial solicitado es un signo genérico y descriptivo para dichas actividades.

- **Resolución en donde se acepta la oposición basada en un legítimo interés y se deniega el Nombre Comercial TAX & LEGAL ADVICE.**

Con fecha 16 de Diciembre de 2008, se emitió la resolución No. 96376 (ver Anexo 2) en donde se aceptó la oposición presentada por PAZHOROWITZ S.A. y se denegó el registro del Nombre Comercial TAX & LEGAL ADVICE solicitado por Santiago Esteban Muñoz Orellana.

En el presente trámite, si bien no se menciona en la resolución emitida por la Unidad de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas el reconocimiento expreso del legítimo interés que posee PAZHOROWITZ S.A., se lo está aceptando tácitamente, debido a que al momento en que la Autoridad reconoce que el nombre comercial solicitado es genérico y descriptivo, se asume que el opositor acreditó dicho legítimo interés en la presentación de la oposición encontrarse afectado al ver que una sola persona se apropiaría de estos términos genéricos y descriptivos para actividades relacionadas a servicios legales, demostrando como hemos visto un interés personal y directo.

3.2.3 Caso de registro de la marca MONTECRISTO DELEGGEND Y DISEÑO para clase internacional No. 25.

- **Antecedentes:**

El 27 de Mayo de 2004, Corporación Habanos S.A., presenta solicitud de registro de la marca MONTECRISTO DELEGGEND Y DISEÑO para proteger productos de la clase internacional No. 25 (vestimenta, sombreros y calzado).

Con fecha 09 de Agosto de 2004 THE PANAMA HAT COMPANY OF THE PACIFIC, presentó oposición en contra del registro de la referencia.

A través de la resolución No. 986871 de fecha 21 de noviembre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición

presentada por THE PANAMA HAT COMPANY OF THE PACIFIC, por falta de legítimo interés al no tener un registro o solicitud con anterioridad similar o idéntico y denegar el registro solicitado MONTECRISTO DELEGGEND Y DISEÑO debido a la existencia de la denominación de origen Montecristi.

- **Presentación de Recurso de Reposición en contra de la resolución No. 93271:**

Con fecha 14 de diciembre de 2005, THE PANAMA HAT COMPANY OF THE PACIFIC presentó Recurso de Reposición en contra del acto administrativo No. 93271, solicitando se acepte la oposición planteada, debido a que a pesar de no ser titular de una marca registrada o solicitud similar, posee un legítimo interés ya que de concederse la marca solicitada sin duda se vería afectado ya que se comercializa a través de su compañía los sombreros de paja toquilla Montecristi.

Si bien en este caso igualmente se denegó el registro al considerar que la marca solicitada recae en prohibiciones absolutas, es necesario que se tome en cuenta al momento de resolver también la acreditación del legítimo interés de terceras personas al sentirse afectadas y no solo se les deniegue sus acciones por no tener un registro marcario similar o idéntico, ya que al hablar en este sentido se estaría refiriendo directamente a un derecho subjetivo.

De esta manera, bien hizo la Autoridad al momento de resolver el recurso de Reposición aceptar la oposición presentada por THE PANAMA HAT COMPANY OF THE PACIFIC y revocar la parte pertinente de la resolución No. 986871, y denegar el registro del signo MONTECRISTO DELEGGEND Y DISEÑO.

Como se pudo observar en los casos antes expuestos, el criterio de la Autoridad no es uniforme en lo que respecta al legítimo interés, ya que no se

ha obtenido en realidad un concepto claro del mismo, debido a que en cierto modo se lo confunde o relaciona directamente con el derecho subjetivo.

3.3. Criterios que deben ser tomados en cuenta para la aplicación y valoración del legítimo interés dentro de un litigio administrativo.

Como se ha demostrado a lo largo de la presente investigación para que una persona se encuentre legitimada dentro de un proceso administrativo debe demostrar ser titular de un derecho subjetivo o ser poseedor de un interés legítimo.

Ahora bien, se ha presentado el desarrollo de esta investigación con el fin de aclarar los conceptos y las diferencias del Derecho Subjetivo con el legítimo interés al momento de presentar una acción sobre todo en lo que respecta a oposiciones, debido a que se los ha llegado a confundir y a relacionar directamente entre ellos perdiendo la naturaleza de los mismos.

Es por esta razón, que el fundamento de esta investigación es presentar los parámetros correctos que deben ser tomados en cuenta al considerar el legítimo interés tanto para la Autoridad, así como para el accionante, debido a que se ha llegado a confundir y relacionar dichos conceptos.

Como se ha manifestado anteriormente la persona que posea un legítimo interés es aquella que se siente perjudicada a consecuencia del otorgamiento del derecho solicitado, de esta manera la Autoridad deberá verificar dicho perjuicio e interés legítimo a través de la carga de la prueba.

Lo primero que se debe analizar al momento que el accionante presenta la oposición es la legitimación, por lo que en caso de que se presente como titular

de un Derecho Subjetivo o poseedor de un interés legítimo esta persona, ya se encuentra legitimada dentro del proceso.

Se deberá entender, que en el caso de presentar una acción en contra de un signo solicitado o registrado por otra persona es lógico que existe un interés, debido a que el accionante se siente perjudicado por tal situación, por esto es importante que la Autoridad tenga claro los conceptos estudiados entre legitimidad, derecho subjetivo, legítimo interés e interés simple, ya que se ha realizado en la actualidad existe una gran confusión entre ellos.

Esta confusión se la ha comprobado con varias jurisprudencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en varias resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que no han reconocido el legítimo interés, por el simple hecho de que el accionante no es titular de un registro o solicitud previo de una marca idéntica o similar a la solicitada.

Se podría decir que dicha confusión para la Autoridad se crea desde la aplicación de la Decisión 85 de la Comunidad Andina, y su respectiva evolución terminando en la Decisión 486 de la CAN en su artículo No. 147 que dispone lo siguiente: “se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, **tanto el titular de una marca idéntica o similar** para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, **como quien primero solicitó el registro** de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” (El subrayado me pertenece).

Para una mejor apreciación, se presenta a continuación algunas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relativas al legítimo interés, relacionándolo a una marca registrada o solicitada con anterioridad que sea idéntica o semejante a la solicitada:

PROCESO No 01-IP-2004

*El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. **Se ha considerado que tiene legítimo interés para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quién formuló primero la solicitud de registro.** También tendrán legítimo interés para presentar observaciones, el titular de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros. (El subrayado me pertenece).⁴⁹*

PROCESO 150 – IP- 2004

*El artículo 82 de la Decisión 313 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca y, **tienen legítimo interés quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o quien la ha solicitado, con prioridad en el tiempo con respecto al signo a cuyo registro se opone.** (El subrayado me pertenece).⁵⁰*

⁴⁹ Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literal e, y 96*eiusdem*. Parte actora: sociedad ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT. Caso: denominación "SPORT SPIRIT". Expediente Interno N° 7284 (2001-00246).

⁵⁰ Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES LIMITADA, INCOCO. Marca: "ALBERTO VO5 y etiqueta". Proceso interno N° 2372-LRO.

PROCESO: 0060-IP-2008

*El Tribunal recalca que tendrá interés legítimo para presentar observaciones, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. **También tendrá legítimo interés el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error,** como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros y el titular de una marca notoriamente conocida en el País Miembro, en el comercio Subregional o internacional sujeto a reciprocidad. (El subrayado me pertenece).⁵¹*

PROCESO: 0007-IP-2008

Una vez admitida la solicitud de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado

Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo

⁵¹ Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión 344 y del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta). Actor: sociedad PEPSICO INC. Proceso interno N°. 2003-0194.

mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al petitionerio, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.

El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina que poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.⁵²

⁵² Interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: "FAMILIA y etiqueta". Expediente Interno N° 1441-2006.

PROCESO: 0070-IP-2008

De conformidad con lo anterior, es indispensable referirse a la oportunidad probatoria y clases de pruebas en el trámite de la oposición al registro marcario.

La expresión presentar pruebas no puede circunscribirse únicamente a la presentación de documentos que el opositor pueda anexar a su escrito, ya que de conformidad con el principio básico y fundamental del derecho de defensa y específicamente el de contradicción, no se puede privar al particular de utilizar todos los mecanismos de prueba pertinentes para su adecuada defensa. Este no podría ser el verdadero sentido y alcance de la disposición estudiada. En el marco del procedimiento de registro marcario, se deben garantizar todas las facultades y mecanismos para que los sujetos con legítimo interés puedan oponerse al registro y no se haga nugatorio su derecho de oposición. La forma de garantizar lo anterior, es dotar al sujeto opositor de todos los medios de prueba previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.⁵³

De esta manera, se puede comprobar que se ha llevado un mal entendido de lo que realmente es el legítimo interés, ya que en simples palabras es aquel que se siente perjudicado por la solicitud de registro o un acto administrativo y no solo por tener una marca idéntica o similar a la solicitada, es por esta razón que a lo largo de estos tiempos se ha llegado a confundir directamente con el Derecho Subjetivo, y probablemente por costumbre se fueron resolviendo los procesos administrativos basándose en este argumento.

⁵³ Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: "CLEO". Actor: Sociedad Cosmética DAVIS S.A. Expediente Interno: N° 2007- 00016.

Cabe mencionar, que últimamente tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual al momento de resolver un litigio marcario, han ampliado su motivación sin limitarla en cierta manera al Derecho Subjetivo, sin embargo pienso que no se tiene aún claro el verdadero concepto de legitimo interés así como su aplicación, por lo que el objetivo de la presente investigación es presentar los parámetros que deben ser tomados en cuenta para decidir si existe o no un legitimo interés.

3.3.1. Legítimo interés y fundamento de la oposición:

Uno de los aspectos más importantes que se debe señalar en este punto, es la diferenciación entre el legitimo interés para presentar la oposición y el fundamento de la misma, es decir entendiendo que una persona al sentir un perjuicio por el posible registro de la marca solicitada, posee el legítimo interés lo cual le concede la legitimación dentro del proceso, pero lo que se deberá analizar en este punto también es la base fundamento para presentar la oposición, ya que una persona que está legitimada para presentar una oposición podrá fundamentarla para la defensa de sus intereses.

Es así que al no diferenciar entre legitimado para presentar oposición y fundamento para hacerlo, conduce a que erradamente la Autoridad limite el concepto del legitimo interés a dos situaciones: titulares de registros marcarios y solicitantes previos de estos registros.

Se puede decir que para poder distinguir la diferencia y la aplicación correcta de estas dos situaciones, se debe vincular directamente el interés legítimo con el perjuicio que podría resultar en caso de que se conceda la marca solicitada, es decir y como se lo ha mencionado varias veces lo que conlleva a la legitimación del proceso.

Con respecto al fundamento de la oposición, este debe estar vinculado siempre con cualquiera de las causales de irregistrabilidad ya sean absolutas o relativas, así como la infracción a un derecho previo o cualquier otra causa legal.

Otamendi, señala al respecto:

Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida.

Se declararon procedentes oposiciones que tenían por objeto...evitar el aprovechamiento ilegal del prestigio del oponente, o para evitar que alguien se apropiara de un vocablo de uso común o para evitar que se registrara como marca una denominación de origen. No hay que tener marca registrada para deducir oposición; el titular de una marca de hecho, es decir no registrada, aunque con un uso anterior intenso que haya generado clientela puede hacerlo, y el propietario de un nombre comercial y el titular de una marca vencida y luego reinscrita, también pueden.⁵⁴

En base a lo expuesto y al análisis que se ha realizado dentro del presente capítulo se puede decir que la Autoridad deberá tomar en cuenta los siguientes parámetros en la presentación de una acción – oposición:

Que una persona se encuentre legitimada en el proceso, es decir analizar ciertamente si es titular de un derecho subjetivo o ser poseedor de un interés legítimo, en este sentido el legitimado podrá deducir una acción.

En caso de que el accionante sea poseedor de un legítimo interés, la Autoridad no lo debe limitar únicamente al registro o solicitud previa de una marca, si no que este interés deber ser cualificado según el perjuicio que se le puede ocasionar al oponente, ya sea en un ámbito económico, moral, religioso, etc.

⁵⁴ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, pp. 153.

De esta manera, siempre y cuando este interés legítimo este limitado y se cause el perjuicio individual y no se lo llegue a confundir con un interés simple, debe ser aceptado por la autoridad.

Es así que “hay interés legítimo y no derecho subjetivo, cuando la protección otorgada por la norma se orienta directamente a un interés general en que el interés privado individual encuentra una protección ocasional, de reflejo, indirecta.”⁵⁵

Adicionalmente, al estar legitimado dentro del proceso le permite a la persona a fundar su oposición, basado en cualquier norma jurídica que se encuentra relacionado o coincida con el perjuicio del oponente.

Otro punto que no se debe dejar de tomar en cuenta es ver si dicha oposición, acción o Recurso se presentó en tiempo oportuno, siendo este a formalidad más de forma, pero es importante para que proceda dicha acción.

Es de esta manera que a lo largo de toda esta investigación se ha podido demostrar que el legítimo interés es independiente al Derecho Subjetivo e interés simple y posee parámetros distintos a ellos, por lo que sería importante que se regule la norma con el fin de que se aclaren dichos conceptos y su forma de aplicación dentro de un proceso administrativo.

⁵⁵ ESCOLA, Jorge, Compendio de Derecho Administrativo, Buenos Aire, Ediciones Depalma, 1984, pp. 192.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES.

En relación a la investigación realizada se puede concluir lo siguiente:

- El Derecho de Acción es una vía para reclamar cuando los derechos de una persona se vean afectados o perjudicados, permitiendo de esta manera la legitimación dentro de un proceso, es decir por medio de la acción existe el proceso.
- La legitimación dentro de un proceso administrativo abarca al legítimo interés, a los derechos subjetivos e interés simple.

El interés simple es aquel que tiene una concurrencia de todos los individuos y habitantes, en cambio el interés legítimo posee el carácter que el individuo tenga un interés personal y directo.

- En vista que el interés legítimo es un interés cualificado, se podría decir que el interés va atado a las aspiraciones o necesidades de la persona, y es variable de acuerdo al tiempo, sitio, sociedades, etc; en el que encuentra una acción protectora de dicho bien.
- Se ha podido analizar que existen varios tipos de intereses, entre los que se encuentran el jurídico, simple, personal y directo, moral o patrimonial, eventual, actual o retrospectivo.
- El interés en sí al no limitarlo podría transformarse en un interés simple, el que afecta a todos los habitantes más no al individuo directamente.

- El interés legítimo, es personal y directo debido a que se afecta a una persona directamente apegada al ordenamiento jurídico, así también se lo podría considerar como actual, eventual o retrospectivo.
- El interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación en un proceso administrativo, pero dicho interés no se lo encuentra en el sustento de un Derecho subjetivo, sino en un interés cualificado con el fin de demostrar el perjuicio o afectación para el administrado.
- Tendrán legitimación dentro de un proceso administrativo, no solo quien sea titular de un Derecho Subjetivo sino también, quien posea un legítimo interés, es decir quién pida la defensa de los intereses individuales así como las preocupaciones sociales.
- El legítimo interés no ha recibido el tratamiento oportuno dentro de área de la Propiedad Industrial ni en la Jurisprudencia Andina así como en la ecuatoriana, creando gran confusión y mala aplicabilidad al momento de resolver un proceso administrativo.
- A lo largo de la investigación se ha podido demostrar la diferenciación entre el interés legítimo y el derecho subjetivo, siendo este último interés una protección más amplia de los derechos pero que se los limita y no llegan a alcanzar el carácter de un interés simple, y tampoco precisa la afectación de un derecho subjetivo.
- Se ha realizado la explicación breve del trámite de registro de una marca, con el fin de encontrar la aplicabilidad del legítimo interés, por lo que se puede decir que dicho interés existe al momento de presentar una solicitud de registro marcario, así como al momento de presentar una oposición, acción o un Recurso Administrativo.

- El legítimo interés ha sufrido una evolución en su tratamiento en lo que respecta en la normativa andina, como lo es en la Decisión 85, 311, 313, 344 y quedando en la Decisión 486 que quien tenga legitimo interés podrá presentar oposición.
- Al momento de que se presenta la solicitud de la marca y esta se publica en la Gaceta de Propiedad Intelectual, es donde se da un posible inicio a un litigio administrativo, debido a que en esta etapa terceras personas tienen la posibilidad de presentar oposición dentro de los 30 días subsiguientes en que la marca solicitada se encuentra publicada, siempre y cuando esa persona tenga un legítimo interés o sea titular de un derecho subjetivo.
- La oposición resulta ser un medio administrativo para presentarlo en contra de la solicitud de registro de una marca, en caso de que esta afecte a los derechos subjetivos o intereses legítimos del oponente.
- Dentro del proceso de oposición se ha verificado que la etapa de la prueba es de suma importancia para demostrar el legítimo interés y el perjuicio que causaría al oponente si se llegase a registrar la marca solicitada. Se podrá presentar todo tipo de pruebas siempre y cuando estén acogidas a la normativa vigente ecuatoriana sobre todo en lo que respecta al procedimiento administrativo y civil.
- La Autoridad al momento de resolver un litigio marcario, deberá tomar en cuenta todos los fundamentos de hecho y derecho presentados por las partes, y motivarla debidamente para tomar su decisión debido a que dicho acto administrativo es un acto unilateral que producirá efectos jurídicos.
- Un acto administrativo puede ser impugnado a través de varios Recursos, en lo que respecta al ámbito de Propiedad Intelectual se

podrán presentar: Recurso de Reposición ante el mismo funcionario que lo dictó, Recurso de Apelación ante una autoridad superior, particularmente ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, también un Recurso Extraordinario de Revisión y Acción de Nulidad, así como Acción de Cancelación por falta de uso, notoriedad, vulgarización.

- La Competencia Desleal, ha influido de una manera intensa a la Propiedad Intelectual, sobre todo en lo que respecta a la Propiedad Industrial, debido a que los signos distintivos han llegado a constituirse en uno de los activos más importantes de una empresa, por lo que terceras personas han querido beneficiarse de dicho prestigio queriendo imitar sin una autorización de su titular dicha marca.
- Una acción en que se fundamente la Competencia Desleal, podrá interponerla una persona que sea titular de un Derecho Subjetivo o quien posea un interés legítimo.
- La competencia desleal se enfoca de una manera directa también a los actos de los profesionales, en los que se encuentra los abogados, por lo que se debe tomar en cuenta sobre todo la ética, honestidad y moral para poder actuar dentro de un proceso, debido a que existen casos en que se presenta oposición sin tener perjuicio alguno a su marca registrada, si no simplemente se presenta con el fin de obstaculizar el registro de la marca solicitada por un competidor.
- Se ha podido demostrar dentro de la presente investigación en Jurisprudencias de la Comunidad Andina, así como en resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que se ha venido manejando de una manera errónea el concepto del legítimo interés y su aplicación dentro de los litigios administrativos, debido a que existen varios casos, en los que la Autoridad no ha tomado en cuenta la acción presentada fundamentándose en que el oponente no posee el

registro o solicitud previa de una marca idéntica o similar a la marca solicitada, por lo que no ha demostrado tener un legítimo interés, consecuentemente se ha denegado la oposición, hecho que no se encuentra acorde a lo demostrado en esta investigación, ya que tanto el titular de un derecho subjetivo o poseedor de un interés legítimo se encuentra en su derecho para ser legitimado dentro del proceso y que dicha acción sea tomada en cuenta.

- La Autoridad al momento de resolver un litigio administrativo, deberá analizar varios criterios y consideraciones acerca del legítimo interés y distinguir de una manera correcta y apegada a derecho dicho interés del fundamento de la acción, y no solo asumir que quien tiene legítimo interés es la persona que es titular de un derecho subjetivo es decir una marca idéntica o similar a la de la solicitada, sino también aquellos quienes son poseedores de un interés legítimo, es decir los que se sienten perjudicados por la concesión de la solicitada.

4.2. RECOMENDACIONES.

- Se debería incluir un artículo en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en el que se estipule un concepto claro de lo que se debe entender por el legítimo interés, así como una explicación la cual se la podría dar de una manera ejemplificativa, para tener mayor entendimiento y una correcta aplicación de este interés.
- Se deberá modificar el artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en el cual se identifique al derecho subjetivo y legítimo interés:

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés (**o sea titular de un derecho**

subjetivo), podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado.

Quien presuma tener interés legítimo (**o ser titular de un derecho subjetivo**) para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.”

- Así mismo se deberá modificar el artículo 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la que igualmente se debe identificar el derecho subjetivo y los legítimos intereses para presentar oposición:

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés (**o sean titulares de un derecho subjetivo**), podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

Se debe tomar en cuenta que se podría reformar la Ley de Propiedad Intelectual, siguiendo las formalidades de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo en caso de reformar el artículo de la Decisión 486 de la CAN, está será más compleja debido a que no solo depende de Ecuador, sino también de Bolivia, Colombia y Perú, quienes deberán estar de acuerdo para el beneficio de los países de la Comunidad Andina sobre esta reforma.

- Para los profesionales, en especial para los Abogados deberán asesorar a sus clientes de una manera ética y honesta, indicando transparencia en los procesos sobre todo al momento de presentar una acción en contra del registro de una marca.
- Para que exista una competencia dentro del mercado, sobre todo en lo que respecta a la Propiedad Industrial, la distintividad debe sobresalir, debido a que es una manera de frenar a la competencia desleal.

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

OTAMENDI, JORGE, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995.

SAVIGNY, Sistema de Derecho Romano Actual, tomo IV, Madrid, 1879.

GOZAÍN, OSVALDO ALFREDO, Los problemas de legitimación en los procesos constitucionales, Editorial Porrúa, México, 2005.

CARNELUTTI, FRANCESCO, Sistema de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1994.

PONCE MARTINEZ, ALEJANDRO, Derecho Procesal , EDIPUCE, Quito – Ecuador 1988.

MONTERO AROCA, JUAN, Las Entidades de gestión y su legitimación colectiva, Editorial Comares, 1998.

ALLORIO, Problemas del derecho procesal, II, Buenos Aires, 1963.

GORDILLO, AGUSTÍN, Tratado Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, Buenos Aires Argentina, 1998.

VERA, LUIS ALBERTO; Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador, Quito – Ecuador, 2004.

ESPINOZA, Espinoza Juan; Ensayos sobre la teoría General del Derecho y los derechos de las Personas “Naturaleza del Legítimo interés: Hacia el rescate de su autonomía conceptual”; Lima – Perú.

BARANDIARÁN, LEÓN; “Tratado de Derecho Civil, tomo 1, WG editor, Lima, 1991.

RUBIO, CORREA; Título Preliminar, Código Civil, Editorial PUCP, Lima 1986.

MORÓN, MIGUEL, Enciclopedia Jurídica Básica, tomo III, 1997.

DROMI, ROBERTO, Derecho Administrativo, Argentina – Buenos Aires, editorial de Ciencia y Cultura, 1995.

ROCCO, UGO, Tratado de Derecho Procesal Civil, Editorial DEMIS – DEPALMA, Tomo 1, Buenos Aires, 1976.

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, RAMÓN FERNÁNDEZ, TOMÁS, Curso de Derecho Administrativo, Editorial CIVITAS, 8va edición, Madrid, 2002, Tomo II.

CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, Editorial Eliasta, 1994.

DÍAZ, HERNANDO, “Tratamiento bajo el derecho de la Libre Competencia”, Venezuela.

BERCOVITZ, ALBERTO, Los Derechos de Autor y sus Derechos Conexos, “El significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal”

ESCOLA, JORGE, Compendio de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984.

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE).

Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Código de Procedimiento Civil del Ecuador

Convenio de la Unión de París

Código Orgánico de la Función Judicial

Revista:

GÓMEZ, XAVIER; “El Legítimo Interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia Comunitaria Andina”, en Revista Foro de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito – Ecuador, 2008.

Documentos en el Internet:

ARRACHE MURGUIA, JOSE GERARDO, Interés Jurídico e Interés Legítimo como procedencia de la Acción Administrativa, disponible en: <http://www.alipso.com/monografias2/INTERES JURIDICO E INTERESLEGITIMO COMO PROCEDENCIA DE LA ACCION ADMINISTRATIVA /index.p>, Mayo 2007, consultado el 05 de Noviembre de 2009.

www.tribunalandino.org.ec