



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Carrera de Derecho

**NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA
OPOSICIÓN TEMERARIA EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN**

Autora:

Sofía Alejandra González Alvear

Directora:

Dra. Susana Vázquez Zambrano.

Cuenca – Ecuador

2023

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de titulación a quienes me han acompañado en esta etapa de la vida siendo; pilar, fuerza, paciencia e infinito amor. Jorge, Paola, José, Hernán, Elsa M, Elsa J, Homero y sin duda a mi ángel, Raquel.

A Andrés por creer en mí.

AGRADECIMIENTO

Agradezco ínfimamente a la Dra. Susana Vázquez, quien, a más de generar interés por esta rama del derecho, ha sido guía e inspiración en el desenvolvimiento de la profesión dentro y fuera de las aulas de clases.

RESUMEN

El presente trabajo de titulación parte del proceso de registro de marca, al realizar un análisis de la oposición, y cuando esta se desnaturaliza al ser presentada con el único objetivo de entorpecer y retrasar el proceso, causando un perjuicio a quien solicita el registro de una marca, como una carga a la autoridad competente al esta ser quién resuelve pese a la malicia que a esta le asiste. Partiendo de la normativa andina y jurisprudencia comparada este trabajo busca justificar la necesidad de una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación al establecer normativa que regule la oposición temeraria.

Palabras Clave: abuso del derecho, fundamentación, legítimo interés, oposición temeraria, propiedad industrial, sanción.

ABSTRACT

This degree work started from the process of trademark registration, by making an analysis of the opposition, and when this is denaturalized by being filed with the sole purpose of hindering and delaying the process, causing a damage to the applicant for the registration of a trademark, as a burden to the competent authority to be the one who resolves despite the malice that assists it. Based on Andean regulations and comparative jurisprudence, this paper seeks to justify the need for a reform of the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation by establishing regulations that regulate reckless opposition.

Key words: abuse of rights, industrial property, legitimate interest, reckless opposition, sanction, substantiation,



ÍNDICE

CAPÍTULO I.....	1
1.1.ASPECTOS GENERALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.....	1
1.1.1. DE LA DEFINICIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.....	1
1.1.2. DE LA DEFINICIÓN DE LAS MARCAS COMO ESPECIES DE SIGNOS DISTINTIVOS.....	3
1.1.3. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE ACUERDO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CIENCIA E INNOVACIÓN.....	5
1.1.3.1. FUNCIÓN DISTINTIVA	5
1.1.3.2. SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA..	6
1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA.....	6
1.2.1. DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATRIBUTIVO DE PROTECCIÓN MARCARIA EN EL ECUADOR.....	8
CAPÍTULO II: LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.....	10
2.1. LA OPOSICIÓN: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	11
2.1.1. LA OPOSICIÓN: DEFINICIÓN.....	11
2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA.....	12
2.1.3. LA OPOSICIÓN EN LA NORMATIVA ECUATORIANA.....	15
2.1.4. LA OPOSICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO ANDINO...18	
2.1.2.1. REGULACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LA OPOSICIÓN EN COLOMBIA.....	19
2.1.2.2. REGULACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LA OPOSICIÓN EN PERÚ.....	23
2.2. LA OPOSICIÓN: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.....	26
2.2.1. DEL LEGÍTIMO INTERÉS COMO REQUISITO DE	

PROCEDIBILIDAD.....	27
2.2.2. DE LA FUNDAMENTACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.....	30
CAPÍTULO III: NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA.....	31
3.1. CONCEPTO DE OPOSICIÓN TEMERARIA: BREVE INTRODUCCIÓN.....	32
3.1.1. CONCEPTO DE OPOSICIÓN TEMERARIA EN LA DOCTRINA.....	32
3.1.2. RECONOCIMIENTO DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN LA DECISIÓN 486: VENTAJAS Y DESVENTAJAS.....	33
3.1.3. LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN LOS PROCESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.....	34
3.1.4. RECONOCIMIENTO DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN EL DERECHO COMPARADO ANDINO.....	36
3.1.4.1. EL CASO DE PERÚ.....	36
3.1.4.2. EL CASO DE COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA.....	39
3.2. LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN EL ECUADOR: ¿NECESIDAD DE REGULACIÓN?	40
3.2.1. EN EL DERECHO PÚBLICO.....	40
3.2.2. EN EL DERECHO PRIVADO.....	42
3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	45
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	48

TABLA DE ABREVIATURAS

Concepto	Referencia
Código Orgánico Administrativo	COA
Código Orgánico De La Economía Social De Los Conocimientos, Creatividad E Innovación	COESCCI
Comisión de Signos Distintivos	CSD
Comunidad Andina de Naciones	CAN
Decreto Legislativo	D.L
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual	INDECOPI
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	SENADI
Superintendencia de Industria y Comercio	S.I.C
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	TJCA

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES: LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El presente capítulo tiene por objeto abordar, en términos generales, la definición de los signos distintivos y de la “marca” como una de sus especies, con miras a generar un marco teórico suficiente para tratar, al final, las etapas administrativas en las que se divide su proceso de registro en el derecho comparado y en nuestra legislación.

En tal sentido, este capítulo busca servir de acápite introductorio para analizar a la oposición temeraria como un incidente en el proceso de registro de marcas, tanto a nivel teórico general, como en su ámbito regulatorio en la Comunidad Andina, derivando todo ello en el estudio de las consecuencias de la ausencia regulatoria de dicha institución en nuestro país, todos estos, temas que serán abordados en los capítulos posteriores.

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1.1. DE LA DEFINICIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Hemos de empezar mencionando qué es un signo distintivo, su proceso de registro y en qué parte del mismo se puede presentar una oposición.

Los signos distintivos, por su parte, son elementos que utilizan productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o actividades económicas, de manera que, la sola exposición de estos signos permite al consumidor distinguir los productos o servicios de una empresa u otra (Nuñez J, s.f). Se presentan muchas veces

como marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, marcas colectivas, de certificación u otras.

Este amplio abanico de signos distintivos es protegido mediante el derecho marcario, y la importancia de su resguardo recae, sin duda, en la protección en pro de varios intereses coexistentes:

- En primer lugar, podemos referirnos a la protección en favor del consumidor, la cual se da ya que la sola exposición de un signo distintivo le permite elegir productos y servicios idénticos o similares de una empresa frente a su competencia, sin ser inducido a error.
- Como segundo factor, el derecho marcario permite que el titular de un signo distintivo goce de derechos exclusivos frente a terceros, exclusividad que comprende la utilización de la marca para identificar sus productos o servicios, la posibilidad de impedir a un tercero el utilizar la misma o el impedir el registro de una marca similar susceptible de crear confusión en el mercado para los mismos productos o servicios, u otros similares. Justamente, el objeto de este trabajo recae en encontrar los límites de esta tercera facultad – la oposición –.
- Por último, hemos de aludir a que el derecho marcario protege, también, intereses públicos, tales como el buen funcionamiento en condiciones equitativas del mercado y el fomento de la competencia (Course: DL-302 Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas, 2022)
- Para todos los intereses previamente mencionados, tanto la normativa nacional en concordancia con la norma comunitaria, prevé que su protección sea posterior al registro, siendo pertinente iniciar un proceso de registro ante la autoridad competente, siendo en nuestro caso el Servicio Nacional de Derechos

Intelectuales – SENADI – institución encargada de recibir, tramitar y registrar los signos distintivos cuya propiedad es solicitada por un determinado particular. Adicionalmente, se ha de mencionar que para la protección del signo se tomará en cuenta el principio de territorialidad, que otorga derechos sobre el signo únicamente sobre las fronteras del país en el cual se ingresó la solicitud de registro (Course: DL-302 Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas, 2022).

Como corolario de lo dicho, podríamos decir que los signos distintivos son el medio por el cual se distingue un producto o servicio de sus similares en el mercado.

1.1.2. DE LA DEFINICIÓN DE LAS MARCAS COMO UNA ESPECIE DE SIGNO DISTINTIVO

Establecida la definición de los signos distintivos, en general, hemos de enfocarnos ahora en los aspectos generales más relevantes de las “marcas” que, como habrá intuido el lector, constituyen el objeto de análisis principal de este trabajo de titulación. Empezaremos tratando de aportar una definición de dicha especie de signo distintivo.

Varios autores han emprendido la elaboración de definiciones, puesto que estas son la base en la sistematización de la rama del derecho marcario. El doctrinario argentino Breuer Moreno define a la marca como: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos, de su industria, comercio o explotación agrícola” (Otamendi, J, 1999).

Por otra parte, McCarthy, considera que por marca se ha de entender a: “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados

o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados y vendidos por otros” (Otamendi, J, 1999).

Poullieten, a su vez, define a las marcas como: “el medio material que garantiza el origen de la mercancía a quien la compra, cualquiera que sea el lugar y la persona en cuyo poder ella se encuentre” (Otamendi, J, 1999).

De las definiciones presentadas, se puede entender que podrá ser considerado como marca aquel signo constituido por palabras, números, figuras, colores, texturas, olores - o cualquier combinación de ellos - cuando éstos estén destinados a distinguir productos o servicios de una u otra empresa en el mercado. Cabe destacar también que, de cada una de las definiciones presentadas, se denota la importancia de que la marca tenga un carácter distintivo, el cual es un requisito *sine qua non* para su protección.

Más allá de la doctrina, es importante aludir también a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una de sus interpretaciones prejudiciales, - Proceso 89_IP_2021 - se refiere a la marca como un bien inmaterial, que permite identificar los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado y que, a más de su carácter distintivo cumple determinadas funciones tales como: i) ser indicadora de la procedencia de un producto/servicio; ii) denotar su calidad; iii) concentrar el goodwill del titular de la marca y; iv) fungir como medio para publicitar lo ofertado.

Por último, hemos de mencionar que el *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación* - en adelante, Código de Ingenios – establece en su artículo 359 - en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486 -, que la marca

es un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que podrán registrarse como tal los signos susceptibles de representación gráfica (COESCCI, 2022).

Es decir, nuestro legislador hace referencia a la **función distintiva de la marca**, sin embargo, plantea también a la **representación gráfica** como un requisito adicional para su protección, por lo que son éstos dos, los requerimientos medulares para que un signo pueda ser protegido como marca en el Ecuador.

Entendido el enfoque general que sobre el concepto de marca se recoge en la doctrina y la manera en que el Tribunal de la Comunidad Andina y nuestro legislador la han regulado, procedemos en el siguiente apartado a tratar, en específico, los requerimientos que el sistema jurídico ecuatoriano impone al pretendiente de la titularidad de una marca.

1.1.3. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE ACUERDO AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CIENCIA E INNOVACIÓN

A continuación, hacemos una brevísima, más necesaria referencia a los requisitos que el legislador ecuatoriano considera parte de la ontología de la marca y, por ende, exige para su protección, a saber:

1.1.3.1. FUNCIÓN DISTINTIVA

El primer requisito para la protección marcaria, como ya ha sido mencionado, es la distintividad, a la cual se la concibe como la capacidad que tiene un signo para ser individualizado en el mercado, haciendo posible al consumidor seleccionar y diferenciar

entre los productos o servicios ofertados. (Tribunal de la Comunidad Andina, 2019)

A la definición aportada, hemos de agregar la particularidad de que la distintividad goza siempre de una doble fase: intrínseca y extrínseca. A continuación, nos referimos a cada una de ellas:

- La primera faceta, se relaciona con la propia composición del signo, de manera que entre más lejano esté de los productos o servicios que pretende distinguir, más posibilidad tendrá su titular de adquirir en exclusiva el derecho sobre el mismo.
- Por otro lado, la distintividad extrínseca se refiere a la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado, es decir, la marca elegida no debe ser idéntica o similar a un signo registrado previamente por un tercero (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2021).

1.1.3.2. SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

En cuanto al segundo requisito mentado para la protección de la marca, el Tribunal de la Comunidad Andina, a través de la interpretación prejudicial al Proceso N. 70_IP_2019 ha establecido criterios para entender a la representación gráfica como, la posibilidad de que el signo sea constituido por palabras, gráficos, colores, líneas, números o sus combinaciones, de modo que, los componentes podrán ser percibidos por quien lo observe (Tribunal de la Comunidad Andina, 2019).

1.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA

Entendida la definición de los signos distintivos como género del cual las marcas forman parte, la definición de la marca en particular y los requisitos ontológicos que ha de reunir ésta en el Ecuador para poder ser registrada, a continuación, el presente trabajo aborda y compara en este apartado los tres tipos de sistemas jurídicos que a nivel internacional pueden hallarse cuando del reconocimiento de la titularidad - y, por ende, la protección de derechos al titular - sobre las marcas se trata. Luego, se hará un análisis a profundidad del sistema jurídico de protección adoptado por el Ecuador abordando cómo éste se recoge en la normativa vigente y la manera en que funciona para la ciudadanía.

Hemos de empezar por mencionar que, debido a la importancia de la marca en el campo jurídico, varios países han adoptado diversos sistemas para la regulación y protección de éstas. De acuerdo a Chicaje (2011), entre dichos sistemas, se destacan tres, que se analizan a continuación:

- El sistema **declarativo** es el más antiguo y se basa en la prioridad de uso, es decir, este sistema otorga protección a la marca sin necesidad de registro o depósito previo, sino bajo el criterio de que será titular de una marca quien primero haya ofrecido su producto o servicio en el mercado por un tiempo consecutivo. Así, una vez cumplido el plazo establecido, se entenderá que se tiene derechos sobre la misma (Chicaje D, 2011).
- El segundo sistema - **atributivo** - es el adoptado por la legislación ecuatoriana, y en virtud de éste se otorga derechos exclusivos sobre la marca únicamente a quien haya obtenido mediante registro los derechos sobre el signo. En contraposición al sistema declarativo no se concede derecho alguno por el simple uso (Chicaje D, 2011).

- Por último, el sistema **mixto**, combina el principio de prioridad de uso, con el registral (Chicaje D, 2011).

1.2.1. DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ATRIBUTIVO DE PROTECCIÓN MARCARIA EN EL ECUADOR

Dada la adopción del sistema atributivo en nuestro país, así como en países miembros de la Comunidad Andina, es menester analizar los procedimientos y requisitos a seguir para la obtención de derechos sobre la marca en el Ecuador, lo cual constituye el principal objeto de este apartado.

En primer lugar, hemos de decir que el procedimiento de registro de una marca en nuestro país se realiza ante la mentada institución, SENADI, quien es la encargada de velar por la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y tiene a su cargo la prestación de los servicios de adquisición y ejercicio de estos derechos (COESCCI, 2022).

El proceso de registro en el estado ecuatoriano inicia con una solicitud ante SENADI, este petitorio deberá contener los requisitos previstos en el art. 223 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

De los aspectos a destacar del mentado petitorio se destacan dos aristas: la primera, datos relativos al signo como: su naturaleza, clasificación internacional de los productos o servicios en la que se protegerá la marca y, el segundo datos relativos para identificar al titular de la misma.

En esta línea, y una vez ingresado el petitorio, acompañado del comprobante de pago de la tasa y demás documentos habilitantes, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales da inicio de manera interna al proceso, mismo que está compuesto por cinco etapas medulares: el examen de forma (publicación), oposición, examen de fondo o registrabilidad, resolución y finalmente, emisión del título de ser concedidos los derechos sobre la marca. Se procederá a abordar cada una de estas etapas a continuación:

- El **examen de forma**, es la etapa en la cual se examina, en el término de quince días contados a partir de la fecha de ingreso del petitorio, los requisitos detallados en el Art. 223 del mentado Reglamento. De reunir los requisitos la solicitud de registro, ésta será **publicada** a finales de mes en la Gaceta mensual de Propiedad Intelectual, a través de la cual se da a conocer públicamente las solicitudes presentadas con el fin de que, si un tercero considera que sus derechos se encuentran afectados, éste pueda presentar oposición sobre la solicitud de registro. Es decir, la publicación de la solicitud de registro da inicio a la posibilidad de presentar **oposición** dentro del término establecido. Por otro lado, si el examen de forma resultara incompleto, la normativa prevé la posibilidad de notificar al solicitante para que este aclare o complete con los requisitos indicados en el término de 60 días, transcurridos los cuales, de no completar o aclarar la solicitud, ésta se declarará en abandono. (Reglamento de Gestión del Conocimiento, 2020)
- La segunda etapa, conocida como **oposición**, tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro de un signo solicitado (Tribunal de la Comunidad Andina, 2021). El momento procesal oportuno para presentar la misma se habilita: “dentro del término 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” (COESCCI, 2022).

- En este sentido y de no presentarse oposición alguna, o si esta fue desechada por alguna causal, se procede a realizar el **examen de registrabilidad o fondo**, consistente en analizar si la solicitud cumple con los requisitos mencionados no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas de registro y si la resolución a emitirse respecto a la solicitud de registro de marca debe ser favorable o desfavorable.
- Cabe mencionar que, la **resolución** será favorable siempre y cuando no se desprenda de ella riesgo de confusión con una marca previamente registrada y no recaiga en una de las prohibiciones de registro establecidas en el art. 360 del Código de Ingenios.
- Finalmente, de resultar favorable la resolución, el SENADI procede a **emitir el título**, poniendo fin a este proceso y concediendo a su titular derecho al uso exclusivo de la marca tal cual fue registrada, impidiendo a terceros que realicen sin su consentimiento acto alguno de los constantes en los numerales previstos en el Art. 367 del Código de Ingenios.

Hemos de terminar esta primera sección del trabajo, recapitulando la exposición relativa a los signos distintivos como elementos que permiten que un producto o servicio se distinga en el mercado; a la marca, como una especie de signo que requiere de una función distintiva y susceptibilidad de protección gráfica para poder ser considerada como tal en nuestro país; al sistema jurídico ecuatoriano de protección marcaria como un sistema atributivo, que requiere del proceso de registro como único medio para adquirir el dominio sobre una marca y; al proceso de registro, como una consecución de etapas que inician con la solicitud de registro de una marca, que pasa por un examen de forma, su posterior publicación en la gaceta de derechos intelectuales, la eventual discusión de su aptitud de ser registrada en un proceso de oposición y, que concluye con el examen de fondo, resolución y emisión del título en los casos que corresponda.

CAPÍTULO II: LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Una vez hemos expuesto en el capítulo I de este trabajo el marco teórico general que nos ha permitido comprender a las marcas como especies de signos distintivos y las etapas de su proceso de registro, se ha creído pertinente tratar en este segundo capítulo tres temas centrales que giran en torno a la figura de la **oposición** - institución jurídica sobre la que versa, en lo medular, este trabajo - tales son: la definición de la figura, su regulación en el derecho comunitario andino y en el Ecuador y, los requisitos para su interposición dentro del procedimiento de registro de marca.

2.1. LA OPOSICIÓN: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

En este primer apartado del segundo capítulo, se pretende introducir al lector a la definición de la oposición y a su regulación en el derecho comunitario andino y en el Ecuador.

2.1.1 LA OPOSICIÓN: DEFINICIÓN

El vocablo oposición, en general, tiene su raíz en el latín *oppositio -ōnis*, que significa la acción o efecto de ponerse en contra de algo. En este sentido, podemos entender al término oposición como la contrariedad o antagonismo entre dos cosas (Radicación de la Palabra Oposición, 2023).

Por supuesto, que el sentido técnico jurídico del vocablo objeto de análisis es mucho más amplio y, en específico, en la rama de la Propiedad Intelectual, creemos pertinente aclarar que, como bien menciona la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (2019) el término “oposición” puede utilizarse para denotar dos caras distintas de una misma moneda, a saber:

- Por un lado, puede entenderse por oposición a la etapa del proceso de registro de marca en que las legislaciones de propiedad intelectual permiten que el interesado

en la negación del registro de un signo fundamente los motivos de su contradicción.

- Por otro lado, podría entenderse por oposición a la solicitud de denegación del registro de una marca por parte de quien tenga legítimo interés para ello. Es decir, la solicitud que da inicio al procedimiento de oposición que hemos mencionado.

A lo expuesto, se podría agregar como aporte personal que se cree que el término “oposición” también podría ser entendido como un derecho *per sé*, esto es, como la facultad que tiene el ciudadano con legítimo interés en ello, de oponerse a un registro marcario de un tercero.

Sin perjuicio de ello, se ha de aclarar que, en adelante, cuando en este trabajo se haga referencia al término oposición u oposición temeraria, nos estamos refiriendo en específico al entendimiento del término como la solicitud o petición a través de la cual un interesado manifiesta su contrariedad a que se conceda a una determinada persona el registro de una marca.

Es importante recordar al lector, como ya se mencionó en el Capítulo I, que la oposición ha de acaecer una vez la marca sea publicada en la Gaceta de Derechos Intelectuales - en el Ecuador - o, en general, en el documento a través del cual los diversos países hagan públicas las solicitudes de registro, documento cuya puesta en conocimiento a la sociedad marca el inicio del término legal para que, quien tenga legítimo interés en ello, pueda interponer la oposición.

Sin considerar que sea menester exponer otros conceptos que, a la postre, transmiten la misma idea central que se ha expuesto respecto de la oposición, continuamos ahora con la exposición del desarrollo normativo histórico de la figura en el derecho comunitario y su regulación actual en el Ecuador, Colombia y Perú.

2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA

Hasta este punto, hemos comprendido a la oposición como un medio administrativo que puede ser utilizado por cualquiera que considere perjudicados sus intereses o derechos

por la eventual concesión de un registro de marca (De la Cruz Rivera, 2016). Con ello dicho, consideramos ahora hacer un breve repaso histórico de la evolución de la regulación de esta institución jurídica en la Comunidad Andina la cual, por supuesto, ha tenido una trascendental influencia en sus países miembros, lo cual analizamos en este capítulo. Con dicho objetivo en mente, se procede, a continuación, a exponer en orden cronológico la evolución histórica de la regulación de la oposición en la comunidad andina.

El primer antecedente a mencionarse es la denominada Decisión 385 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (1974, p. 13)) misma que, con miras a regular la oposición, disponía en el artículo 65 de lo siguiente:

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**. (El resaltado pertenece a la autora)

Posteriormente, en la Decisión 311 - cuyo texto en cuanto a la oposición se mantuvo intacto, incluso, en la Decisión 313 - la Comisión del Acuerdo de Cartagena cambió el parámetro de que cualquier persona pudiera interponer oposición, limitando esta facultad únicamente a aquellos que tuvieran un legítimo interés en ello. En tal sentido, menciona el artículo 82 de la Decisión 311 lo siguiente:

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. (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1991, p. 8) (El resaltado pertenece a la autora)

Tan solo dos años después, en 1993, la misma Comisión introduciría en el texto de la Decisión 344, el estándar para determinar la existencia o no del interés legítimo en la interposición de la oposición, a saber:

Artículo 93.- 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.** (Comisión del Acuerdo de Cartagena, 1993) (El resaltado pertenece a la autora)

El desarrollo histórico mencionado hasta este punto termina deviniendo en la regulación actual de la Comunidad, recogida en la Decisión 486, que respecto de la oposición menciona:

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. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, p.22)) (El resaltado pertenece a la autora)

A manera de corolario de este apartado, se ha de hacer notar al lector las siguientes puntualizaciones respecto de la evolución de la regulación de la oposición en la Comunidad Andina, a saber:

- La Decisión 85 introdujo la definición de la “oposición” y deja carta abierta a que cualquier persona pueda presentarla.
- Luego, las Decisiones 311, 313 y 344 se refieren ya no a la oposición per sé, sino a las observaciones en contra del registro de una marca e introducen la noción de que, para poder presentar dichas observaciones, se debía acreditar el legítimo interés.
- Actualmente, la – vigente – Decisión 486 ha optado por referirse a la figura,

nuevamente, como oposición, y a más de mantener el requisito del legítimo interés para presentar oposición, se establece que la oposición deberá ser presentada debidamente fundamentada de tal manera que se pueda desvirtuar el registro de la marca opuesta.

Con esta exposición general de la regulación de la oposición en el marco de la Comunidad Andina, procederemos en los siguientes apartados a abordar, en particular, como los países miembros de la CAN legislan la figura, centrándonos en la normativa ecuatoriana, peruana y colombiana.

2.1.3. LA OPOSICIÓN EN LA NORMATIVA ECUATORIANA

Partiremos mencionando que, la legislación del Ecuador, a través del Código de Ingenios, habilita la posibilidad de oponerse al registro de una marca en los siguientes términos:

Art. 363.- Del procedimiento de registro. - La solicitud para registro de una marca se presentará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demás normas que disponga el reglamento correspondiente. De igual forma, el reglamento **establecerá los requisitos, plazos y procedimientos**, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicación, **la presentación de oposiciones** y la concesión o denegación de la solicitud (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016, p. 108) (El resaltado pertenece a la autora)

Si bien el Art. 363 de la normativa mencionada es bastante limitado al abordar la oposición, sí que es suficiente para habilitar la posibilidad de interposición de este trámite en defensa de los derechos de propiedad intelectual, como lo es la marca o en su defecto los demás signos distintivos.

En este marco y, por su parte, el Reglamento de Gestión del Conocimiento ecuatoriano, dispone en su art. 230 y art. 231 lo siguiente:

Art. 230.-Oposición. Dentro del término 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**. En el caso de errores en

la publicación, se admitirán a trámite las oposiciones presentadas, en un término igual al previsto en el inciso anterior contado a partir de la publicación de la corrección en avisos oficiales, siempre que la oposición se relacione única y exclusivamente al objeto de la corrección, tales como errores en el signo, la clase internacional o; los productos, servicios o actividades constantes en la solicitud. A solicitud de parte, se otorgará, por una sola vez, un término adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Art. 231.-Traslado de la oposición. Si se hubiere presentado oposición, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales notificará al solicitante para que, **dentro del término de treinta días siguientes, haga uso de su derecho a la defensa, manifieste sus argumentaciones y presente pruebas**, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, se otorgará, por una sola vez, un término adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. (Reglamento de Gestión del Conocimiento, 2020) (El resaltado pertenece a la autora).

De las normas transcritas se desprenden lineamientos base a seguir para la presentación de oposiciones entre los que se destacan dos requisitos primordiales: el legítimo interés y la fundamentación para desvirtuar la solicitud de registro. Estos requisitos, serán abordados a profundidad en el último acápite del presente capítulo.

Igualmente, se ha de destacar de la regulación constante en el Reglamento de Gestión del Conocimiento, que el término oportuno para el ingreso de la oposición será de 30 días contados a partir de la fecha de publicación del signo opuesto de la Gaceta de Propiedad Intelectual. Así también, el mismo cuerpo normativo referido traza los puntos más relevantes sobre el traslado de la oposición al solicitante de la marca como mecanismo para ejercer su derecho a la defensa, punto que, a criterio de la autora, es acertado, puesto que se establecen para los sujetos en conflicto las mismas condiciones, en honor al principio de igualdad de partes.

Hemos de mencionar que, los artículos citados constituyen todo lo establecido respecto a la oposición en la normativa nacional vigente, siendo éstos los únicos que regulan la oposición como la oportunidad de presentar argumentos en contra de una solicitud de registro debido a la existencia de derechos anteriores o razones fundadas en prohibiciones

contempladas por la ley (Ramirez Moedano, 2017).

Es importante mencionar al lector que, la regulación contenida en el COESCCI y en el Reglamento de Gestión del Conocimiento no ha sido la única normativa que reguló la oposición dentro del proceso de registro de una marca, sino que, previo a esta, en la ya derogada Ley de Propiedad Intelectual, se establecían ciertos parámetros encaminados a no tramitar oposiciones que recayeren en cualquiera de tres supuestos:

a) Que fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad válidamente reivindicada sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y, c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca. (Congreso Nacional del Ecuador, 2006, p. 44)

De la disposición citada, hemos de puntualizar lo siguiente:

- Primero, la presentación de una oposición es tomada como extemporánea al ser ingresada vencido el término contenido en el art. 208 de la derogada Ley de - treinta días siguientes a la publicación - (Congreso Nacional del Ecuador, 2006)
- Segundo, si la oposición tiene como fundamento la existencia de una solicitud posterior a la solicitud de registro, también será denegada. El fundamento de esta causal radica en que, la sola admisión de una solicitud de registro ante la autoridad nacional competente, confiere al solicitante un derecho de prioridad, concediendo la prevalencia a la solicitud que primero se registre (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, s.f.)
- Por último, el tercer numeral mencionado resulta ambiguo, y se estima se refiere al caso en el que dos marcas coexistieron ya en el mercado y una de estas no renovó el registro durante los seis meses posteriores a su vencimiento, debiendo su titular iniciar nuevamente la solicitud de registro. En tal caso, el titular del signo aún vigente no podría oponerse al registro de la marca no renovada oportunamente, ya que las marcas coexistieron previamente sin implicar un riesgo

de confusión. Cabe mencionar que, una similar disposición a la constante en el tercer numeral referido, aún se halla en la Decisión 486 de la CAN (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Habiendo analizado los supuestos de hecho para denegar una oposición, contenidos en el citado artículo de la de derogada Ley de Propiedad Intelectual, cabe preguntarse: ¿Por qué este artículo no fue mantenido en el nuevo régimen de Propiedad Intelectual en el año 2016, a manera de trazar los supuestos para no tramitar oposiciones? Estimamos que aquello se debe a:

- La primera causal de improcedencia, se encuentra implícitamente en el Reglamento de Gestión del Conocimiento al delimitar el tiempo para presentar oposición, siendo este el término de treinta días desde la publicación de la Gaceta.
- Así también, respecto al segundo inciso, se considera que su regulación en la normativa vigente, si bien no se encuentra expresamente establecido, este es un principio básico en Propiedad Industrial conocido como “Principio de Prioridad”, concediendo la prevalencia a la solicitud que primero se presentó.
- Por otra parte, la regulación del tercero y último inciso, parece ser acertada, sin embargo, este supuesto no se encuentra regulado en el Código de Ingenios ni en su Reglamento, por lo que de ser necesario se podría invocar al art. 146 de la Decisión 486.

En conclusión, en el sistema jurídico ecuatoriano se reconoce la facultad de oponerse al registro de marca solicitado por un tercero siempre que el opositor demuestre tener legítimo interés en la denegación del registro de dicha marca y que la solicitud de oposición sea debidamente fundamentada. Aquella facultad, ha de ejercerse en el término de treinta días a partir de la publicación de la solicitud de marca en la gaceta de derechos intelectuales. Tanto el opositor como el solicitante, ejercerán su derecho a la defensa, presentando los alegatos y pruebas de las que se crean asistidos, cumpliéndose así con el principio constitucional de igualdad formal.

2.1.4. LA OPOSICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO ANDINO

Expuesto y analizado el sistema jurídico ecuatoriano en materia de oposiciones, se

procederá a continuación a hacer un parangón del mismo con los ordenamientos jurídicos de nuestros países vecinos y miembros de la CAN: Perú y Colombia. De dichos sistemas legales, analizaremos también la forma en la que instrumentan la solicitud de marca, información importante para entender su sistema de oposición y compararlo con el nuestro de manera integral.

2.1.2.1. REGULACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LA OPOSICIÓN EN COLOMBIA

Hemos de empezar mencionando que la autoridad competente en materia marcaria en Colombia, es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, S.I.C. Su regulación se encuentra trazada por la Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (Carolina et al., 2004).

- **DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA**

En nuestra vecina Colombia, se recomienda que el proceso de registro de marca se inicie con la verificación de la inexistencia de registros previos respecto del signo que se pretenda registrar (Carolina et al., 2004). Existían dos posibilidades para llevar a cabo dicha verificación, a saber: Solicitud de listado de antecedentes marcarios y Solicitud de Certificación.

La solicitud de listado deviene en pedir a la autoridad pública la entrega de antecedentes que sobre la clasificación de las marcas exista, es decir, que para solicitar esta búsqueda el solicitante deberá conocer bajo qué Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza se ubica la marca de productos o servicios que pretende proteger. El listado de resultados comprende un total de cien marcas registradas bajo la Clasificación de Niza señalada.

Por su parte, la solicitud de certificación es un mecanismo por medio del cual se realiza una carta dirigida a la División de Signos Distintivos pidiendo información sobre la existencia o no de la denominación que se pretende registrar dentro de los archivos de dicha institución.

Ahora bien, obtenidos estos resultados, el solicitante podrá tener una primera idea de que tan viable es su solicitud de registro para iniciar el proceso en el caso de que así sea. De resultar favorables los resultados obtenidos, se ingresa una solicitud ante la oficina nacional competente, y esta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 138 de la Decisión 486, a saber:

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 del Convenio de París. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, p.33 - 34)

Presentada la solicitud, en el término de quince días, la S.I.C realiza el examen de forma con el objetivo de constatar el cumplimiento de los requisitos formales. De no constatar el cumplimiento de estos, se requiere al solicitante subsanar los mismos en un plazo de sesenta días contados a partir de la notificación.

De pasar el examen de forma, o subsanado éste en el término legal, la S.I.C ordena su publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, publicación que tiene el mismo efecto que en el Ecuador, este es, divulgar las solicitudes ingresadas para que, quien tenga legítimo interés, en el término de treinta días formule oposición desvirtuando la solicitud de registro de la marca.

- **DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA**

Atendiendo a lo desarrollado hasta este momento, y al ser la oposición un mecanismo para manifestar inconformidad con el registro de una marca, la oposición en Colombia se encuentra regulada de tal manera que pueda ser presentada por una sola vez dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la Gaceta y, por una única vez se puede solicitar a la S.I.C se otorgue un plazo adicional de treinta días para respaldar las pretensiones mediante diversos medios probatorios encaminados a sustentar dicha oposición.

Ahora bien, también puede surgir el supuesto de que, la Dirección de Signos Distintivos inadmita a trámite la oposición, lo cual sucederá cuando la oposición se encuentre en uno de los supuestos que se encuentran regulados en la norma colombiana, siendo estos:

7.3.4. Inadmisión de oposiciones: La Dirección de Signos Distintivos no considerará admitidas a trámite las oposiciones comprendidas en alguno de los siguientes supuestos: a) cuando se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición; b) cuando la oposición fuere presentada extemporáneamente; c) cuando no se hayan pagado las tasas de tramitación correspondientes. (Circular Única, s.f., p. 75)

De ser admitida a trámite la oposición, la Superintendencia de Industria y Comercio corre traslado al solicitante, quien tendrá un plazo de treinta días para desvirtuar los argumentos del opositor, plazo que se cuenta a partir de la notificación. Así mismo, a petición del solicitante, se le concederá un plazo adicional de treinta días para la presentación de pruebas que sustenten su contestación. Lo transcrito tiene su correspondencia con el art. 7.3.5 de la normativa colombiana (Circular Única, s.f.) y a su vez con el Art. 148 de la Decisión 486 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

Por otra parte, la normativa colombiana ha incorporado un mecanismo denominado Audiencia de Facilitación, a través del cual, las partes proponen a la S.I.C que se convoque a una diligencia pública con el fin de explorar posibles soluciones para eliminar obstáculos que impidan el registro del signo solicitado; un supuesto de “obstáculo” es, justamente, la interposición de una oposición.

Este mecanismo procede en dos supuestos:

i) Cuando en el trámite de registro de un signo distintivo no se hubieren presentado oposiciones, pero se necesite del concurso del tercero para poder superar el obstáculo que impide el registro de la marca;

ii) Cuando en el trámite de registro de un signo distintivo se hubieren **presentado oposiciones** y la discusión sobre la registrabilidad esté referida a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la Decisión 486.

Del segundo supuesto en mención, se podrá celebrar la audiencia de facilitación una vez vencidos los términos establecidos en el artículo 148 de la Decisión 486, es decir, una vez que se haya corrido traslado al solicitante. A su vez, se podrá solicitar la misma hasta antes de que se profiera la decisión de primera instancia. Sin embargo, si la audiencia fue solicitada con posterioridad a la expedición de la primera decisión, así se haya interpuesto el recurso correspondiente dentro del término legal, esta no procederá. (Circular Única, s.f.)

A criterio de la autora, parece acertada la implementación de las audiencias de facilitación para tratar oposiciones, ya que estas se encuentran delimitadas a supuestos de los artículos, 136, 137 y 138 de la Decisión 486. Adicionalmente, el acercamiento de las partes y la intervención de la administración parece ser una salida a controversias generadas, al permitir superar las causas de irregistrabilidad de la solicitud presentada que, de lo contrario, hubiese desgastado a la administración y a las partes.

● **RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE MARCA**

Vencidos los términos para dar contestación a la oposición, o en su defecto, si no se hubiese presentado oposición alguna, la Dirección de Signos Distintivos realizará el examen de fondo y resolverá en un informe que contenga lo establecido en el numeral 7.3.7 de la normativa específica que hemos mencionado con anterioridad, a saber:

i) Un resumen de los resultados de la visita practicada, las constataciones y los principales elementos probatorios obtenidos,

ii) Un concepto técnico y jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones

legalmente establecidas para obtener la protección,

iii) Un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y de todas las demás cuestiones planteadas en el expediente.” (Circular Única, s.f., p. 76)

La Superintendencia abordará estos tres aspectos para conceder o denegar el registro. De ser favorable la resolución, la Superintendencia emite un certificado concediendo la titularidad sobre la marca al solicitante, o en su defecto, de negarse esta o declararse infundada la oposición, el solicitante u opositor tendrá la posibilidad de interponer el recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes al de la notificación.

2.1.2.2. REGULACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA Y LA OPOSICIÓN EN PERÚ

En el caso de nuestro vecino del Sur, la autoridad competente en materia marcaria en Perú, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI–, dentro de sus funciones se encuentra el resguardar todas las formas de propiedad intelectual. Goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestaria y administrativa (Decreto Legislativo N° 1033, 2007).

En cuanto a normativa, se han emitido Decretos Legislativos complementarios a la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia (Decreto Legislativo N° 1075, 2021).

● DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Para iniciar la solicitud de registro¹, se debe presentar ante la Dirección Competente, el

¹ Artículo 51.- Petitorio de la solicitud. El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la firma del solicitante o de su representante legal; f) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o color; y g) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

petitorio, mismo que deberá contener los datos referentes al titular de la marca, una o varias clases de la Clasificación Niza en las que se pretende proteger, la reproducción de la marca, entre los demás requisitos establecidos en el art. 151 del Decreto Legislativo N° 1075. (Decreto Legislativo Que Aprueba Disposiciones Complementarias a La Decisión 486 de La Comisión de La Comunidad Andina Que Establece El Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, s.f.) Se tomará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección competente, siempre y cuando contenga los requisitos mínimos establecidos en el art. 52².

Una vez ingresada la solicitud, la Dirección competente deberá examinar si la solicitud cumple con los requisitos de forma dentro de los quince días a partir de la fecha de presentación y, de no contener los requisitos enumerados en el art. 52, se concederá al solicitante el plazo de sesenta días desde la fecha de notificación para que éste subsane lo requerido. Subsanas las falencias, la Dirección considerará como fecha de presentación aquella en la cual el petitorio se encuentre completo. De no completarse lo requerido en el tiempo establecido, la solicitud se considerará como no presentada.

Una vez que la solicitud cumpla con los requisitos formales, la Dirección ordenará su publicación, misma que deberá efectuarse en el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente al que se notifique la orden de publicación. La solicitud de registro será publicada por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante.

El extracto publicado en el Diario Oficial “El Peruano” contendrá el número de solicitud, nombre y país del solicitante, reproducción de la marca, productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, de ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente. Una vez publicada la solicitud empieza el computo de treinta días hábiles para que, cualquier persona que tenga legítimo interés, presente

² Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección competente, siempre que al momento de su recepción hubiera contenido por los menos lo siguiente: a) la indicación que se solicita el registro de una marca; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la Dirección competente comunicarse con esa persona; c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con graffa, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista; d) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).

observaciones al registro de la marca solicitada.

● DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA

El Decreto Legislativo 1075 del Perú, además de habilitar la presentación de oposiciones o las también llamadas “observaciones”, establece requisitos mínimos para que estos sean presentados, dentro de los que se encuentran:

a) La identificación correcta del expediente; b) El nombre y domicilio de la persona que presenta la observación; c) Poder que acredite la representación que se invoca; d) Los fundamentos en que se sustenta la observación; e) El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer; f) El comprobante de pago de los derechos respectivos; g) De presentarse observaciones sobre signos mixtos, se deberá adjuntar a la oposición una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados

La Ley de Propiedad Industrial de Perú, establece a su vez, supuestos en los que la Oficina competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Perú; o; d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. (Congreso Nacional del Perú, 1996)

Ahora bien, de admitirse la oposición y, si esta no incurre en las causales del artículo anterior, la oficina competente deberá correr traslado al solicitante dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación, para que esté a su vez haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

De lo hasta aquí tratado entonces, se desprenden requisitos de admisibilidad de la oposición como también supuestos claros para inadmitir trámites de oposiciones. Estos artículos no son los únicos que regulan la oposición, ya que la normativa peruana prevé

la posibilidad de declarar a las oposiciones como temerarias, tema específico que será tratado en el capítulo tercero de este trabajo.

- **DE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE MARCA**

Vencido el plazo otorgado por la Ley de Propiedad Industrial, la Oficina competente decidirá sobre las observaciones presentadas y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Por otra parte, si a la solicitud de registro no se presentó ninguna observación, la Oficina competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

A través de este apartado, hemos podido apreciar que tanto Colombia, Perú y Ecuador poseen aspectos comunes y, en algunos casos, idénticos, en cuanto a las etapas - incluyendo a la oposición como una de ellas - y tramitación del proceso de registro de marca dejando a salvo particularidades propias de cada país. Es claro, que estas similitudes derivan de la integración andina; sin embargo, más adelante en este trabajo, podrá apreciar al lector que existe una divergencia fundamental en las decisiones que los legisladores de cada país han tomado respecto del tema central de este trabajo: la regulación de la oposición temeraria.

2.2. LA OPOSICIÓN: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.

Como se ha establecido ya, tanto la normativa ecuatoriana como la Decisión 486 mediante su regulación, han trazado requisitos para presentar oposición a una solicitud de registro. Entonces, a la luz del art. 363 del COESCCI y en concordancia con el art. 146 de la Decisión 486, corresponde ahora el estudio de los dos requisitos de procedibilidad de la oposición, a saber: el legítimo interés y la fundamentación de la oposición.

Previo al desarrollo doctrinario del entendimiento de los dos requisitos planteados, hemos de hacer una brevísima referencia a la definición de requisitos de procedibilidad como

aquellas condiciones sin las cuales, el proceso de oposición no podría iniciarse o, de hacerlo, debería declararse improcedente y como veremos en algunos casos, incluso, temeraria. Este es, justamente, el sentido en que este trabajo alude a los requisitos de procedibilidad, en detrimento de su entendimiento como condiciones para que la oposición se declare a lugar.

Procedemos, a continuación, a desarrollar lo atinente a los dos requisitos mencionados:

2.2.1. DEL LEGÍTIMO INTERÉS COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

En este apartado, pretendemos definir al legítimo interés en general para adentrarnos luego en su entendimiento como requisito de procedibilidad de la interposición de una oposición y, finalmente, enunciar la posibilidad de declaración de oposición temeraria ante su ausencia.

Establecido el objeto de esta sección del trabajo, partiremos de mencionar que la noción de “intereses legítimos” surge en la Europa del siglo XIX, donde, aun existiendo un cúmulo de derechos subjetivos no reconocidos por el poder público, se hizo menester la creación de una institución que viabilizara el control ciudadano de las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y, en tal sentido, podríamos decir que el interés legítimo no era sino un eufemismo del derecho subjetivo no reconocido (Cruz, 2013).

Hoy por hoy, lejos de los motivos que dieron origen a la noción - sin embargo, manteniéndose hasta la fecha como un concepto clave en la rama del derecho administrativo - el interés legítimo ha evolucionado en su concepto, el cual trataremos de esbozar en las líneas a continuación.

En términos generales, mencionan León y Durán (s.f.) que el interés se refiere a una utilidad o ventaja de orden material o moral que lleva a una persona a ejercitar una acción para su resguardo y; por legítimo, se ha de entender que este interés es conforme a la ley, amoldado a la justicia.

Importante es, traer a colación que el concepto de legítimo interés no debe ser confundido con el de derecho subjetivo. Como bien menciona Devis Echandía, citado por León y

Durán (s.f.), el legítimo interés implica acreditar que existe una relación entre el derecho discutido en el proceso y el sujeto que solicita que se determine o no la existencia de dicho derecho, que sólo se declarará en la resolución del procedimiento. En tal sentido, podríamos tratar de simplificar al lector el entendimiento de las diferencias mencionando que, quien es titular de un derecho subjetivo es titular de un interés legítimo para defenderlo, mas no todo quien tiene interés legítimo en la resolución de un derecho controvertido, será declarado titular de dicho derecho subjetivo.

Cabe mencionar, que esta distinción teórica entre legítimo interés y derecho subjetivo es materializada en nuestra legislación en el artículo 149 del Código Orgánico Administrativo, que, al referirse a las personas interesadas para iniciar el procedimiento administrativo, habla de quien: “promueva el procedimiento como titular de **derechos o intereses legítimos individuales o colectivos**” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017).

Entendido el interés legítimo a un nivel teórico, es procedente, ahora, trasladar dicha definición al campo específico que nos atañe en este trabajo, la propiedad intelectual, lo cual no es tarea sencilla si partimos de la premisa de que ni el sistema jurídico comunitario - ni a nivel jurisprudencial ni reglamentario - ni interno del Ecuador han definido al interés legítimo en el contexto de la propiedad intelectual ni, mucho menos, en el ámbito del procedimiento de oposición.

En consecuencia de lo dicho, de manera supletoria, nos referiremos al Código Orgánico Administrativo - en adelante, COA - de nuestro país, el cual, como norma rectora generalísima del régimen administrativo ecuatoriano, contiene la única definición hallable en nuestro sistema jurídico respecto al interés legítimo, cuando menciona en su artículo 149 que: “el interés legítimo invocado, individual o colectivo, no puede ser meramente hipotético, potencial o futuro” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017)

En tal sentido, el COA es claro en mencionar que el inicio del procedimiento administrativo alegando el legítimo interés en la causa, no podrá fundamentarse en una pretensión meramente **hipotética** -esto sería, cuando el resultado desfavorable del procedimiento pueda o no, pero no necesariamente, vaya a causar efectos negativos en el incoador, - **potencial** - que no es sino un sinónimo de hipotético - o **futuro** - esto es, que, por ejemplo, el solicitante de la oposición se basara en que eventualmente pensaba tener

una marca como la que se pretende registrar, lo cual sería un ejemplo *ad absurdum* de no poder fundamentar un interés actual -.

En tal sentido, podríamos arriesgarnos a esbozar una primera definición del interés legítimo como aquella relación causal que debe existir entre el resultado de un procedimiento y los intereses materiales o morales de un sujeto, reales y actuales; facultándolo, en consecuencia, a buscar evitar dicho resultado potencialmente dañino, sea o no, que al final del procedimiento se declare fundamentada su pretensión y se le confiera o declare o no un derecho subjetivo.

Con ello dicho, podemos tratar de relacionar la definición general que se ha aportado con la materia específica que atañe a este trabajo, el proceso de oposición. Y para ello, creemos que no podemos sino hacernos eco del excelente trabajo de León y Durán (s.f.) quienes mencionan que quien se opone a un registro de marca debería ostentar o al menos suponer que ostenta un derecho subjetivo que:

(...) demuestre que su intervención como opositor, es decir, como parte procesal, se justifica de alguna manera, sea por que el registro de la marca pudiera causarle un perjuicio por presentar la posibilidad de inducir a confusión al consumidor, sea porque se trate de un registro de mala fe y que pretende consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal, sea que con el registro pretendido podría estarse lesionando derechos previos del opositor y cualquier otra razón que justifique activar la actuación pública administrativa en defensa de su interés particular, el interés público y la protección del orden jurídico (León y Durán, s.f., p. 386)

Sin embargo, como ya habíamos dejado entrever con anterioridad, el hecho de que no se declare o reafirme un derecho subjetivo del opositor en el proceso, no implica que quien interpuso la oposición carecía de interés legítimo pues: “en efecto, es factible que la persona que proceda sin contar con un derecho subjetivo pueda acreditar que la procedencia de su intervención como parte procesal le produce un beneficio de cualquier tipo a su favor o se encuentre destinada a evitar algún tipo de perjuicio en su contra sea directo o indirecto” (León y Durán, s.f., p. 389).

Con base a lo dicho, los propios León y Durán (s.f.) citan a Matías Alemán quien trata de

cerrar la definición del legítimo interés para la presentación de la oposición de la siguiente manera:

Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país en que se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una licitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición) (León y Durán, s.f., p. 390).

Esperamos, hasta este punto, poder haber aportado al lector una idea general del legítimo interés y su rol como requisito de procedibilidad de la solicitud de oposición y, con ello, creemos menester cerrar este apartado mencionando - como ya muchos habrán podido entrever - que la ausencia de un interés legítimo al interponer la oposición, deriva en consecuencias injustas para el solicitante del registro de marca opuesta, quien verá aumentado el tiempo que dura el proceso de registro y deberá incurrir en gastos y uso de su tiempo para la defensa de sus intereses.

Precisamente, y aunque estas ideas se analizarán a mayor profundidad en el tercer capítulo, la ausencia de interés legítimo en la interposición de una oposición deviene en una situación de abuso de derecho, que pervierte la facultad otorgada por la ley, y lo correcto, sería pensar que dicha actuación no debería quedar impune, debiéndose declarar en el proceso la **temeridad** de la solicitud de oposición y atribuirle a dicha declaración consecuencias jurídicas que sancionen al abusador y reparen al afectado.

2.2.2. DE LA FUNDAMENTACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

A diferencia del interés legítimo, cuya definición es ambigua y, en consecuencia, es pertinente su precisión, el segundo requisito de procedibilidad de la oposición no presenta mayor complejidad.

Basta decir que la fundamentación se refiere a la exposición de argumentos que sustentan la oposición, destinada a demostrar, justamente, el interés legítimo del opositor en la formulación de su solicitud y cómo la concesión de la solicitud de registro causaría una desventaja tanto al titular y/o al consumidor, por el riesgo de confusión ocasionado.

Dicho de otra manera, la fundamentación consiste en la capacidad de quien interpone la oposición de explicar los fundamentos legales y las situaciones de hecho que lo asisten en su pretensión, constituyendo el sustento jurídico en que se basa el opositor para proponer la demanda de oposición, cumpliendo con la cita de los artículos que sean aplicables al caso, que en tema de derechos marcarios bien podrían ser las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en el artículo 360 y 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, o en su defecto de la norma que el opositor se pueda apoyar para desvirtuar que el registro sea concedido, siempre y cuando este sea de buena fe y fundado conforme a derecho.

La ausencia de una fundamentación adecuada, bien podría dejar entrever una ausencia de técnica jurídica del asesor legal del opositor o bien podría ser una señal de la imposibilidad de demostrar un interés legítimo en el proceso, lo cual, como hemos dicho, supondría un abuso del derecho, una temeridad, que debe ser sancionada y que exploramos en el capítulo venidero.

En conclusión, este segundo capítulo, a través de la exposición de la regulación de la institución de la oposición en el régimen jurídico comunitario andino y al interior de los sistemas normativos de sus miembros, así como el entendimiento de los requisitos de procedibilidad que han de concurrir a toda solicitud de oposición, nos servirá como marco teórico general, que nos permita adentrarnos a cabalidad en la discusión de la necesidad o no de regulación de la oposición temeraria en nuestro país.

CAPÍTULO III: NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA

Una vez esclarecida la definición y regulación otorgada a la oposición en los países Andinos, resulta oportuno analizar el concepto de la oposición temeraria en la doctrina y, en el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486. El mencionado artículo se refiere a la posibilidad de que los Países Miembros de la Comunidad Andina sancionen la presentación de oposiciones temerarias si así lo prevé la normativa interna de cada país.

De lo dicho, se desprenden las siguientes dudas a analizar: ¿Qué se entiende por oposición temeraria? ¿Cuándo nos encontramos frente a una? ¿Qué países miembros de la Comunidad la regulan? ¿Cómo se debe sancionar al opositor y cómo calcular el valor de esta sanción pecuniaria? Y, finalmente, la pregunta que da paso al desarrollo del presente trabajo de titulación: ¿Es necesaria su regulación expresa en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación?. De la respuesta a las preguntas planteadas, se ocupa este tercer capítulo.

3.1. CONCEPTO DE OPOSICIÓN TEMERARIA: BREVE INTRODUCCIÓN

El presente apartado se ocupa de exponer al lector el desarrollo - escaso, se verá - del concepto de la oposición temeraria en la doctrina, el derecho comunitario andino y en el derecho comparado.

3.1.1. DEL CONCEPTO DE OPOSICIÓN TEMERARIA EN LA DOCTRINA

Resulta imperativo comenzar este apartado mencionando que, la doctrina jurídica comunitaria y, en general, latinoamericana, tienen una tarea pendiente en el análisis de la figura de la oposición temeraria.

Sin perjuicio de ello, existen dos autores que han vertido criterios al respecto, y que interesa a esta investigación aludir. El primero de ellos, es el criterio de León y Durán (2015), quienes entienden a la oposición temeraria como una acción interpuesta: “con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición” (p. 389). Es decir, este actuar supone el **conocimiento** de la falta de razón que a uno le asiste, por lo que se le identifica indiscutiblemente como un actuar de **mala fe**.

El segundo autor, cuyo criterio nos gustaría traer a colación, es Gozáni quien, sin pronunciarse directamente respecto a ella en el contexto de las oposiciones marcarias, alude que la temeridad es: “una actitud imprudente o desatinada echada a los peligros sin medir sus consecuencias”.

De lo dicho, podemos apreciar que, sin perjuicio de su escasez, no existe mayor discusión en entender a la temeridad como un concepto de Derecho Procesal que, deduce la falta de razón al litigar, teniendo conciencia y/o falta de motivos para deducir o resistir la pretensión y, no obstante, de ello, se decide abusar de la jurisdicción interponiendo oposición. La temeridad es, entonces, un abuso del derecho.

3.1.2. RECONOCIMIENTO DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN LA DECISIÓN 486: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Como no podría ser de otra manera, comenzaremos este apartado citando el tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, mismo que menciona que: “(...) las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, p.35).

En términos generales, el inciso citado busca evitar la obstrucción o desgaste de las autoridades públicas encargadas del registro y tutela de los derechos intelectuales, previendo la posibilidad de que, las oposiciones interpuestas con la única finalidad de entorpecer el normal curso del proceso de registro sean sancionadas si así lo regula la normativa interna de los Países Miembros. Adicional a ello, otro fin que puede perseguir la regulación de la oposición temeraria es, en palabras del Dr. Hugo Gómez Magistrado - Presidente del TJCA - que: “la regulación de la oposición temeraria puede ser considerada una ventaja al disuadir la presentación de oposiciones que no tienen ‘pie ni cabeza’ (Gómez, comunicación personal, 2023).

En suma, como ventajas latentes de la regulación a las oposiciones temerarias sin duda se puede tener en cuenta que: i) se evitaría el desgaste administrativo que genera la resolución de oposiciones maliciosas que no persiguen otro fin más que el de entorpecer el proceso, y, ii) debido a la existencia de una sanción, se reduciría la presentación de este tipo de oposiciones - función motivadora de la norma -.

Por otro lado, indudablemente, también se puede mencionar una desventaja de la regulación, misma que también es mencionada por el Dr. Hugo Gómez, quien cree que la regulación de la oposición temeraria genera un costo también para el Estado dependiendo del diseño de la normativa, puesto que se le otorga otra función más a las

autoridades, jueces o en su defecto a quienes se prevea la resolución de este proceso (Gómez, comunicación personal, 2023).

Analizado el reconocimiento de la oposición temeraria en la Decisión 486, así como sus ventajas y desventajas, se procederá en el siguiente apartado a exponer y analizar el desarrollo que el TJCA ha realizado respecto a esta figura en sus procesos.

3.1.3. LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN LOS PROCESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Hemos de mencionar que, el escueto contenido que la normativa comunitaria posee respecto de la oposición temeraria se ve complementado por los pronunciamientos que el TJCA ha emitido en diversos procesos, los cuales analizamos a continuación:

- **Proceso 126_IP_2020**

El primer proceso que es fundamental traer a colación es el 126_IP_2020, el cual constituye uno de los pocos pronunciamientos en los que el TJCA ha señalado los supuestos de hecho en los que se deberá determinar la existencia de temeridad en la oposición, a saber:

a) Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico; b) cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad; c) cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o, d) cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2020).

Nótese, que los supuestos mencionados están separados por la disyunción inclusiva “o”, que quiere decir que dos o más de ellos pueden concurrir en una misma situación de hecho, mas basta uno de ellos para que se pueda considerar la existencia de temeridad en la presentación de la oposición.

Los cuatro supuestos enunciados, tienen un carácter **orientativo**, con el fin de que la autoridad nacional de cada País Miembro decida sobre cuándo se considerará como temeraria a la oposición. Sobre lo dicho, cabe puntualizar que, ninguno de los países hasta al momento ha señalado supuestos distintos a los mencionados por el TJCA.

De los cuatro supuestos se deduce, sin duda, que el corazón de la oposición temeraria es el empleo de las facultades otorgadas por la ley en contraposición a los fines del proceso, ocasionando un perjuicio a un tercero al actuar con malicia persiguiendo un fin ilegítimo.

Además de establecer los supuestos en los que se considera temeraria la oposición, el TJCA, en el mismo proceso –126_IP_2020 - estableció también un criterio para entender cuándo una situación particular no constituye **oposición temeraria**. En tal sentido, se señala que, a pesar de que una autoridad nacional considere que la oposición presentada es infundada, aquello no es suficiente para tildarla como temeraria puesto que, resulta plausible creer que, al momento de presentar la oposición, el opositor se podía creer asistido de una razón - incluso, mínima - de la existencia de un posible riesgo de confusión o asociación con un signo de su titularidad.

En consecuencia de lo mencionado en el inciso anterior, justamente, en el proceso en cuestión, se aborda a la denominada **oposición infundada** - que también puede ser declarada por la autoridad pública y que difiere de la temeraria, ya que es presentada por el opositor asistido que **sí tiene un legítimo interés**, quien, sin embargo, presenta una oposición con alegatos que no llegan a convencer a la autoridad de un posible riesgo de confusión para que la solicitud de registro sea denegada. Es decir, se presenta oposición con un mínimo fundamento, con algo de razón, sin que se persiga como fin el entorpecimiento del proceso y el perjuicio al solicitante.

- **Proceso 198_IP_2018**

La segunda interpretación prejudicial que es relevante para este trabajo es la contenida en el Proceso 198_IP_2018, el cual se analiza a continuación.

En el proceso en cuestión, el TJCA alude a que la regulación interna de la oposición temeraria - que recordemos, es dejada a discreción de cada país en la Decisión 486 - deberá observar el **Principio de Complemento Indispensable**, según el cual, se deja a la legislación de cada país, justamente, regular situaciones no contempladas en la ley comunitaria, siempre que las exigencias o requisitos adicionales que los países miembros soliciten para el ejercicio de un derecho, no resulten restrictivos y/o afecten de una u otra forma el derecho comunitario.

En tal sentido, la consideración de este principio resulta trascendental, pues es éste el pilar fundamental sobre el que le correspondería a Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, el determinar si se sanciona o no a la oposición temeraria y de hacerlo, decidir el contenido de la disposición administrativa que lo haga, la manera en que debería tramitarse la petición de su declaratoria, los supuestos en los que cabe resolverla y las formas en que debería sancionarse.

3.1.4. RECONOCIMIENTO DE LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN EL DERECHO COMPARADO ANDINO

Una vez trazada la base de la oposición temeraria, resulta oportuno mencionar que, de los cuatro estados miembros de la CAN, el único país que cuenta con normativa interna para sancionar la oposición temeraria es el estado peruano, cuya normativa analizaremos a profundidad a continuación, refiriéndonos a algunas particularidades del caso de Bolivia, Colombia y Ecuador al final del apartado.

3.1.4.1. EL CASO DE PERÚ

Hemos de empezar mencionando que, la autoridad competente peruana, es decir, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”), goza de las facultades otorgadas en el Decreto Legislativo N° 1075, en el que se establece que dentro de sus funciones este deberá, a más de emitir directivas generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, este es plenamente capaz de imponer sanciones, así como de las demás potestades previstas en la Ley (Decreto Legislativo N° 1075, 2021).

De lo dicho, se desprende entonces que, el INDECOPI a diferencia de la S.I.C es totalmente capaz de imponer sanciones a manera de garantizar derechos y principios rectores cuya vigilancia se le asigne. Es así que, la Comisión de Signos Distintivos es la encargada para pronunciarse sobre oposiciones a solicitudes de registro de oficio o a petición de parte y de las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia (Decreto Legislativo N° 1033, 2007).

Ahora, en aplicación de la normativa mencionada y habilitada la facultad i) del INDECOPI para imponer sanciones y multas y, ii) de la Comisión de Signos Distintivos –CSD– para conocer y resolver sobre los procesos de oposición, el art. 55 del Decreto Legislativo N° 1075 (2021) establece que, las oposiciones temerarias formuladas contra solicitudes de registro de cualquier elemento de propiedad industrial podrán ser sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT's (Decreto Legislativo N° 1075, 2021).

Además del artículo citado, la regulación aplicable a un proceso en el que se ventila la oposición temeraria no termina ahí, puesto que, el artículo 7 del Decreto Legislativo 807 (1996), establece que, a más de imponer la sanción que corresponda dentro de los procesos, el INDECOPI, la Comisión u Oficina competente podrá ordenar que el infractor asuma el pago de costas y costos del proceso en los que se haya incurrido. Y en caso de incumplimiento se deberán aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716 (s.f.):

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

La norma citada merece nuestro análisis puesto que, de esta se puede esgrimir algunos supuestos aplicables; i) Cuando el opositor interpone oposición con la única finalidad de entorpecer el proceso, a más de la sanción interpuesta se puede ordenar el pago de costos y costas, ii) Cuando el opositor alegue en su demanda la irregistrabilidad del signo solicitado al supuestamente incurrir en una infracción administrativa sancionable, y, iii)

Cuando el solicitante alegue que la oposición presentada en su contra tiene carácter de temeraria, y, por ende, es susceptible de sanción como cada uno de los supuestos mencionados.

En suma, se deduce del artículo 7 del mentado Decreto Legislativo que, el INDECOPI ha regulado de manera tajante que, los alegatos presentados a sabiendas de la falsedad o falta de infracción, por el opositor que acuda ante la autoridad competente sin razón alguna, incrementando inútilmente la carga procesal de la autoridad administrativa, son sujetos a sanción, sin perjuicio de los procesos que puedan ser iniciados vía penal o civil.

En cumplimiento de lo norma relativa a la oposición temeraria en el Perú, cabe mencionar que la misma ha sido aplicada en varios procesos, siendo uno de estos, el proceso signado con el N° 3309-2016/CSD-INDECOPI en contra de Saxo.com A/S, en la que la CSD deriva a la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos el iniciar el procedimiento sancionador a fin de determinar si corresponde a DRAZEN E.I.R.L. ser sancionada por interponer oposición temeraria, a la luz del artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1075 Proceso signado con el No. 649761-2016/TPI-INDECOPI.

En el proceso mencionado resulta ser que, DRAZEN E.I.R.L. interpone oposición a la solicitud de registro del signo distintivo SAXO y logotipo, solicitado en la Clase Internacional Niza 9 y 16, fundamentando su oposición en la titularidad del signo SIR SAXOLINE, certificado con el No. 139376, alegando el posible riesgo de confusión. Interpuesta la oposición en los términos del Decreto N° 1075 y demás normativa que regula la presente materia en el Perú, el solicitante, Saxo.com A/S contesta la oposición presentada, alegando que la contraparte presentó oposición careciendo de fundamento, al tener como base el registro de marca SIR SAXOLINE, signo distintivo cancelado por falta de uso en el año 2015, asimismo, solicita se sancione a la opositora por la presentación de dicha oposición temeraria, y, se conceda el signo solicitado por su persona.

Mediante resolución No. 3309-2016/CSD-INDECOPI la CSD, resolvió declarar improcedente la oposición presentada por DRAZEN E.I.R.L., conceder el signo SAXO y logotipo para distinguir productos pertenecientes a la Clase 9 y 16, y finalmente, dispuso que la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos inicie un procedimiento

sancionador a fin de determinar si corresponde sancionar al opositor en virtud del contenido del art. 55 del D.L No. 1075.

Debido a que el presente caso se derivó a la mentada Secretaría y esta actuó en ejercicio de sus facultades de investigación y de actuación de medios probatorios a fin de proporcionar a las CSD elementos de juicio para la resolución, justamente, la Secretaría constató que, dentro del procedimiento de oficio por infracción al Art. 55 del D.L N°. 1075, la opositora DRAZEN E.I.R.L. formuló oposición de carácter temerario al basarse en un derecho caducado, por lo que se fijó la sanción en dos (2) UIT (Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, 2016). En este marco, y una vez confirmada la oposición temeraria por parte de la Secretaria, se presentó apelación a dicha decisión ante el Superior Jerárquico, sin embargo, el Superior confirmó la resolución en la que se declaró el carácter de oposición temeraria, agotando la vía administrativa.

El razonamiento de las tres instancias del INDECOPI que han sido expuestos, son considerados indudablemente acertados por la autora ya que, efectivamente, se constata que DRAZEN E.I.R.L. presentó oposición temeraria sin un interés legítimo, con un derecho caduco y sin mayor fundamentación, es decir, el presente caso, se podría encajar en uno de los supuestos enunciados por el TJCA en su Proceso N°. 126_IP_2016.

3.1.4.2. EL CASO DE COLOMBIA, ECUADOR Y BOLIVIA

A diferencia de nuestro vecino Perú, en el cual existe una amplia regulación y procesos que tratan a la oposición temeraria y que han merecido nuestro comentario, en el caso de Ecuador, Bolivia y Colombia, la ausencia de la regulación de la figura imposibilita extendernos demasiado.

Lo único destacable, tal vez, es el reconocimiento expreso, en el caso Colombiano, de que la Delegatura de Propiedad Industrial y las Direcciones a su cargo, no cuentan con la facultad legal para reconocer perjuicios, condenar ni imponer sanciones pecuniarias, de manera que no es factible imponer sanción por oposición temeraria al opositor (León y Durán, s.f., p. 391).

Debido a esto, incluso, dentro del Proceso N°. 68606, a más de desarrollar el concepto de temeridad en el marco de la doctrina, se reconoce la inaplicación de esta figura por la falta de normativa administrativa (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2016).

3.2. LA OPOSICIÓN TEMERARIA EN EL ECUADOR: ¿NECESIDAD DE REGULACIÓN?

Con lo expuesto, ahora sí, hemos de partir por recordar al lector la falta de regulación entorno a la oposición temeraria en el Ecuador, por lo que, cabe analizar la normativa interna, por sí, de ser el caso, esta resulta aplicable de manera subsidiaria para imputar y sancionar la oposición temeraria, o si en su defecto, la falta de regulación de esta visibiliza la pertinencia y necesidad de una reforma de nuestro sistema jurídico para la regulación de la oposición temeraria.

Para ello, hemos decidido dividir nuestro análisis en dos apartados: análisis del derecho público y análisis de derecho privado, mencionando si, a la luz de éstos, se puede perseguir al opositor temerario.

3.2.1. EN EL DERECHO PÚBLICO

Empezaremos el análisis de nuestra normativa en el derecho público ecuatoriano - por supuesto, centrándonos solamente en aquellas disposiciones que guardan relación con su análisis, debido al entramado normativo que es nuestro sistema legal - con miras a determinar si éste, a la luz de las disposiciones vigentes, podría servir de herramienta para imputar o sancionar las oposiciones temerarias y reparar los derechos del solicitante afectado.

En este marco, hemos de empezar citando el Código Orgánico Administrativo, norma generalísima que rige en todos aquellos procedimientos administrativos que no tengan previstos una normativa especial y que ha definido las conductas abusivas del derecho, señalando que:

Artículo 40.- Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando **conductas abusivas**. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, **causa daño a terceros o al interés general**. Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o, formular **afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe**. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) (El resaltado es de autoría de la autora)

Como ya se mencionó en el capítulo II, donde se definió que el polo opuesto del interés legítimo - requisito de una oposición en toda regla - es, justamente, el abuso del derecho, es claro que la temeridad encaja en esta definición de ‘abuso’ al tratarse de la interposición de una demanda con malicia, a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste, entorpeciendo de manera injustificada el proceso y, por lo tanto, produciendo un desgaste en los recursos públicos y del solicitante perjudicado.

Sin embargo, lo que a priori parecería ser un argumento de que nuestro régimen administrativo permite la persecución de actos abusivos, se ve menguado por la realidad del derecho público, donde las autoridades de la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales no cuentan con ninguna herramienta para iniciar, ni de oficio o a petición de parte, un proceso investigativo y sancionatorio de oposición temeraria.

Toda pretensión de un solicitante de un signo distintivo que se viere afectado por una oposición temeraria, para que ésta pueda ser sancionada en vía administrativa se vería, a nuestro criterio, soslayada tan solo por el principio de tipicidad administrativa, recogido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y 29 del COA. Así también, el principio de competencias positivas - también elevado a rango constitucional - es suficiente para impedir que el SENADI se atribuya cualquier facultad de iniciar, investigar, resolver o sancionar un procedimiento de oposición temeraria.

En tal sentido, aunque el lector jurista pudiera haber considerado obvia esta conclusión, es menester reafirmar que la ausencia absoluta de regulación de la oposición temeraria en nuestro sistema jurídico impide, categóricamente, cualquier tipo de persecución administrativa de la conducta.

3.2.2. EN EL DERECHO PRIVADO

Si bien hemos concluido que es imposible, a la luz de nuestro sistema jurídico vigente, el declarar y sancionar a la oposición como temeraria por parte de la autoridad pública, no podemos ser ajenos al análisis del eventual derecho que le asistirá a la persona afectada por la interposición de una oposición temeraria a reclamar los daños y perjuicios causados en la vía judicial.

La afirmación contenida en el párrafo anterior se sustenta en la teoría moderna civilista que, lejos de considerar únicamente como fuentes de obligaciones a las tradicionales - delito, cuasidelito, contratos, cuasicontratos y la ley - se ha decantado por incluir al **abuso del derecho** como generadora de obligaciones (Jara, 2020).

Hasta este punto, hemos defendido, sin duda, que la oposición temeraria se subsume en el concepto doctrinario - recordar lo analizado por León y Durán en el capítulo II - y administrativo - según lo dispuesto por el COA - del “abuso del derecho”. La realidad, es que la oposición temeraria tampoco es ajena al concepto civilista del abuso del derecho, recogido en nuestro Código, que menciona:

Constituye abuso del derecho cuando su titular exceda irrazonablemente y de modo manifiesto sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen, deliberada y voluntariamente, los fines del ordenamiento jurídico (Congreso Nacional del Ecuador, 2005).

En tal sentido, no resulta descabellado pensar que los daños que el abuso del derecho que constituye la oposición temeraria puedan ser reclamados por vía civil por parte del solicitante del signo distintivo afectado. En tal sentido, cabría analizar los siguientes puntos:

a. Lo primero, sería menester que el solicitante afectado acuda a los jueces civiles del domicilio del demandado, a través de una acción que debería tramitarse en procedimiento ordinario - no estando previsto, claro está, una vía específica para reclamos por abuso del derecho -, considerando que estaríamos frente a un proceso de

conocimiento, donde el derecho a la reparación de daños sufridos por el solicitante afectado debe ser declarado.

b. Lo segundo que habría de considerarse, más allá de la naturaleza del proceso, es el momento oportuno en el que el demandante debería interponer su acción; considerando, que aquello no podría ocurrir mientras no se haya declarado sin lugar la oposición en sede administrativa - se podría discutir también, qué pasaría en el caso en que, agotada la sede administrativa, el opositor interpusiera un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo impugnando dicha resolución -.

c. Habría dos elementos clave que el demandante debería probar para poder hacer valer su pretensión en juicio: 1) la existencia del abuso del derecho; 2) los daños provocados.

i. Creemos que representaría enormes dificultades probar la existencia del abuso del derecho en sede judicial dentro de un proceso civil. Creemos que el opositor temerario - demandado en la causa sobre la que estamos especulando - tendría un argumento básico - mas, muy fuerte - de que la oposición es una facultad de la que estaba asistido, y que la institución de la oposición temeraria no se encuentra prevista en nuestro país. ¿Qué facultad tendría un juez civil de aceptar la existencia de la oposición temeraria?

ii. En cuanto a los daños, si bien el solicitante afectado podría demostrar de manera simple por ejemplo, los costos incurridos en su defensa en el proceso de oposición, creemos que es tarea de mucha mayor complejidad demostrar daños realmente relevantes como aquellos que pudieron devenir de la demora en la obtención del registro del signo que resultó opuesto. Podríamos, por ejemplo, imaginar la pérdida de un negocio de franquicia que no se pudo cerrar ante la ausencia de registro del signo, pérdida de valor de la empresa por la ausencia de adquisición del intangible, entre otras causas de daño, cuya cuantificación, deducirá el lector, es de suma dificultad.

d. El demandante, por último y ésta tal vez fuere la tarea más difícil de afrontar, debería ser capaz de convencer al juez civil de que el ejercicio del derecho de oposición pudo devenir en un abuso del derecho, a pesar de que en el marco comunitario exista una figura propia en la que debería subsumirse esta situación - la oposición temeraria - pero la cual, no se ha decidido regular en nuestro país.

Como conclusión de este apartado, hemos de mencionar que:

- En el Ecuador no se ha regulado dentro del derecho público a la oposición temeraria.
- La ausencia de regulación supone una serie de problemas para un potencial solicitante de un registro que deba enfrentarse a dicha disposición. A manera ejemplificativa, podríamos mencionar: la afectación de su derecho a la defensa - no es fácil defenderse de una oposición sin fundamentos -, daños emergentes y lucros cesantes del retardo en el registro de su signo, costas procesales, convertirse en víctima de un acto de competencia desleal, entre otros.
- Los problemas mencionados en la viñeta que antecede, representan, junto a un cúmulo de otras afectaciones al solicitante que ha de afrontar una oposición temeraria, suficientes motivos para considerar que es imperativo que el legislador ecuatoriano regule dicha institución.
- Se cree, que dicha regulación debería tomar en cuenta, como aspectos mínimos, al menos:
 - La infracción administrativa de la oposición temeraria.
 - La iniciativa del procedimiento para declarar la oposición: de oficio, por parte de la autoridad pública, a petición de parte del solicitante afectado, o ambas.
 - Aspectos procesales del procedimiento de oposición temeraria: existencia o no de una fase de conciliación, términos probatorios, términos para resolución, entre otros.
 - Sanción administrativa que debería imponerse al infractor y la manera para calcularla resguardando el principio de proporcionalidad.
 - Decidir si conferir o no facultades a la autoridad pública para declarar y cuantificar los daños en los que hubiere incurrido el solicitante afectado, de manera que pueda ser resarcido por el opositor infractor, o en su defecto, facultarlo o no a acudir a la vía civil, y en qué condiciones, para reclamar el resarcimiento de dichos daños.

3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo ha evaluado si es pertinente o no que el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad, Ciencia e Innovación regule la oposición temeraria, sin embargo, para llegar a una regulación completa de la misma, el legislador ecuatoriano deberá incluso ampliar la regulación de la oposición ya que el mentado Código no va más allá de establecer el momento y tiempo que se tiene para presentar una oposición. Ahora, sobre lo hasta aquí establecido, se ha llegado a lo siguiente:

- Es patente la ausencia total de regulación a la oposición temeraria en el marco actual, por lo que, al momento, no cabe sanción alguna si eventualmente se presentará una oposición de carácter temerario, entonces, respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Es necesario regular de manera expresa a la oposición temeraria en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Sí, se considera su regulación necesaria, debido a la falta de norma supletoria que lo llene ese vacío.
- Surge la necesidad también de una reforma a la oposición *per se* en el COESCCI, ya que esta es bastante deficiente e incluso la autoridad competente al momento de resolver la simple presentación de oposiciones, no cuenta con lineamientos a seguir. Al limitarse a resolver tres aspectos;
 - **Aceptar o Negar...** la oposición presentada.
 - **Conceder o Denegar...** El registro del signo.
 - Y, de resultar el segundo punto favorable: **Ordenar** la emisión del título.

Pero, ¿Qué hay del carácter de infundada? ¿Por qué no declarar como infundada una oposición si a esta le asiste una falta total o parcial de argumentos sobre lo presentado?

- Se entiende que, lo que prevé la Decisión 486 en su art. 146 tercer párrafo, tiene como finalidad evitar la obstrucción y colapso que pueden sufrir las autoridades competentes de cada país por la cantidad de oposiciones presentadas como: oposiciones fundadas, infundadas, y, netamente temerarias. Siendo las

oposiciones temerarias, actuaciones que no hacen más que saturar a la autoridad y causar un perjuicio a los solicitantes del registro.

- De la regulación colombiana, cabe señalar que, la inexistencia de esta tiene su razón de ser debido al diseño normativo de la S.I.C, al no gozar de la facultad legal de imponer multas y sanciones. Distante a este criterio, es pertinente tener en cuenta que este es un caso ajeno al Ecuador, ya que SENADI si se encontraría facultado para imponer multas y sanciones, si el legislador así lo regula.
- Considerados los supuestos orientativos de casos en los que habría oposición temeraria según el TJCA en su proceso19_IP_2020, se podría señalar supuestos más concretos sin que estos sean taxativos, tales como:
 - Se presenta oposición con la falsificación de un registro.
 - Se presenta oposición con base a un signo cancelado.
 - Múltiples oposiciones presentadas por partes relacionadas.
 - Se presenta oposición en base a un registro meramente hipotético, potencial o futuro.
 - Se presenta oposición en violación a un acuerdo de coexistencia previo.
- Se considera que, a pesar de la falta de doctrina, jurisprudencia y normativa en torno a la oposición temeraria, si el legislador ecuatoriano, se decidiese a regular la misma, podría tomar en cuenta, aspectos como:
 - Facultades que se otorgara a la autoridad competente de reparación de daños o sí estas deberían ser declaradas en la vía civil.
 - Proporcionalidad de la sanción y la tipicidad otorgada a esta, en este punto, vale citar al Dr. Hugo R. Gómez, quien menciona un análisis económico del derecho como método idóneo para el cálculo con la siguiente formula: el beneficio ilícito dividido entre la probabilidad de detección, teniendo en cuenta que se puede señalar un tope, sin embargo, el cálculo para cada caso será gradual (Gómez, comunicación personal, 2023).
 - De la iniciativa, si se plantea a solicitud de parte o de oficio una vez detectada la presunta interposición de oposición temeraria.
 - Y en este marco, una vez detectado este actuar malicioso, sería necesario el otorgar competencias a la autoridad pública, para investigar, resolver y de ser el caso sancionar la infracción.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China. (2019). *World Intellectual Property Report Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respuestas para estudiantes*. WIPO.

Asamblea Nacional del Ecuador. (n.d.). *Código Orgánico Administrativo*. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/COA.pdf>

Asamblea Nacional, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y Innovación*. (2022)

Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución del Ecuador*. Quito. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Cabanelas de las Cuevas, G., & Bertone, L. (2003). *Derecho de marcas /1 Marcas, designaciones y nombres comerciales*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Carolina, L., Moreno, H., Augusto, C., & Barajas, L. (2004). *EL DERECHO MARCARIO, SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO LEGAL EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO*. <http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2004/114216.pdf>

Chavarria Reynoso, I. Y., & Callejas Hernández, C. B. (2007). *Procedimiento de oposición al registro de marcas*.

Chicaje Diego. (2011) *Derecho de Marcas Contratación marcaria*. Uruguay. Editorial IB de F

COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. (2000). *Decisión 486*. Propiedad Intelectual. https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf

COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. (1974). *Decisión 385*. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can018es.pdf>

COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. (1991). *DECISIÓN N° 311 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL*. WIPO. <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/9512>

Comisión del Acuerdo de Cartagena. (1993). *Decisión 344*. Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA. <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec344s.asp>

Congreso Nacional del Ecuador. (2005). Código Civil. De: https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Codificacion_del_Codigo_Civil.pdf

Congreso Nacional del Ecuador. (2006). *Ley de Propiedad Intelectual*. Gobierno Electrónico. <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Ley-de-Propiedad-Intelectual.pdf>

Course: DL-302 *Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas*. (2022). Wipo.int. <https://welc.wipo.int/lms/course/view.php?id=7104>

Circular Única Pág. 1 Índice General Contenido. (n.d.). <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Titulo-X-Propiedad-Industrial.pdf>

Comunidad Andina de Naciones. (2010). *Decisión 486*. De: Bogotá, C. D. C. INAPI. (s.f.). *Procedimiento de oposición a solicitud de registro de marca*. Recuperado de https://www.inapi.cl/repositorio/directrices/marcas/capitulos/VC_Procedimiento_Oposicion.pdf

Cruz, J. (2013). *El concepto de interés legítimo y su relación con los Derechos Humanos. Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva*. Scielo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182013000200007

Cruz Rivera, S. M. de la, & García Román, A. (2016). *Análisis de la inexistencia de un procedimiento de oposición a la concesión de marcas*.

DECRETO LEGISLATIVO N° 807. (1996). *Facultades, normas y organización del INDECOPI*. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C7E3EB0AA357A62C05257BA20072D267/\\$FILE/00807.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C7E3EB0AA357A62C05257BA20072D267/$FILE/00807.pdf)

Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (s.f.). Retrieved November 14, 2022, from <https://indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DecLesg1075/52873b29-90f9-b411-e808-cf2293ff727b>

Enciclopedia-juridica.com. (2020). *Oposición*. Enciclopedia-Juridica.com. <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/oposici%C3%B3n/oposici%C3%B3n.htm#:~:text=Manifestaci%C3%B3n%20de%20voluntad%20destinada%20a,ciertas%20condiciones%20a%20ese%20cumplimiento>.

Etimologías de Chile. (2023). *Radicación de la Palabra Oposición*. Etimologías de Chile. <http://etimologias.dechile.net/?oposicio.n>

Gozaíni, O. A. (1988). *La Conducta en el proceso*. Librería Editora Platense.

Guido Zanobini, *Curso de Derecho Administrativo*, p. 242.

Jara, S. (2020). *Clase de Derecho: Obligaciones*. In *Materia de Obligaciones [Apuntes Personales]*. Cuenca, Ecuador.

Legislación - Indecopi. (2012). Retrieved May 25, 2022, from Indecopi.gob.pe website: <https://indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/legislacion>

Leon, G., & Durán, L. (n.d.). *DERECHO DE MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA* (Vol. 1). Ibañez.

Morales M, H. *Curso de Derecho Procesal Civil-Parte General*, sexta edición, Editorial ABC-Bogotá, página 141.

Nava Negrete, J. (2012). *TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS*. Ciudad de México: Editorial Porrúa.

Otamendi, J. (1999). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Pazmiño Ycaza, Antonio. *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*, p. 134

Pérez de la Cruz, A. (2008). *DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA*. Madrid: Marcial Pons

Plataforma digital única del Estado Peruano. (2023, Enero). Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/435-valor-de-la-uit>

Ramírez Moedano, I. M., & Mier y Concha Segura, J. (2017). *Implementación del procedimiento de oposición al registro de marcas en México*.

Rivera, C. (n.d.). Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Área de Derecho La reserva de ley en el derecho administrativo sancionador La regulación de las infracciones

administrativas. Retrieved January 10, 2023, from <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7285/1/T3169-MDE-Cardenas-La%20reserva.pdf>

Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos. (2016). *Proceso Sancionador Nro. 675266*. Perú.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 716. (n.d.). INDECOPI.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/36537/201735/Decreto+Supremo+N%C2%BA+039-2000-ITINCI.pdf/e9551abc-1352-492e-a948-2b4ceb531737#:~:text=Su%20finalidad%20es%20la%20protecci%C3%B3n,reclamos%20ante%20las%20autoridades%20competentes>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (n.d.). *PROCESO 42-IP-99*. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/42-IP-99.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (n.d.). *Proceso 126_IP_2020*. *Tribunal Andino*. <https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/126-IP-2020.pdf>

Velasco, X. (n.d.). *El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia comunitaria andina*. Retrieved November 14, 2022, from <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1672/1/RF-05-Jurisprudencia.pdf>

Vera Castellanos, L. (n.d). *Defensa de la Propiedad Intelectual Tomo I*. CEP Corporación de Estudios y Publicaciones

Vera Castellanos, L. (n.d). *Defensa de la Propiedad Intelectual Tomo II*. CEP Corporación de Estudios y Publicaciones

Villacreses, R. (2005). *PROPIEDAD INTELECTUAL TEXTO GUIA*.