



**Universidad del Azuay**

**Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Carrera de Derecho**

**LA OBLIGATORIEDAD DE USO DE LAS  
MARCAS Y LA CANCELACIÓN POR  
FALTA DE USO.**

**Autor:**

Pedro Pablo Martínez Vintimilla

**Director:**

Dr. Paúl Rolando León Altamirano

**Cuenca – Ecuador**

**2024**

## **DEDICATORIA**

A mis padres Fernando y Jhenny, a mis hermanos Juan, Nicolas y José por ser el soporte y mi guía hoy, mañana y siempre.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a Dios y la Virgen María Auxiliadora por haberme permitido cumplir una nueva meta en mi vida; a mi familia tanto paterna como materna, padres, hermanos, sobrino, abuelos, tíos y primos, por haber aportado y forjado al ser humano que soy. A la Universidad del Azuay y sus docentes, en especial a mi director, Dr. Paúl Rolando León Altamirano, por su incesable dedicación y apoyo en la elaboración de esta investigación, de igual manera a mi tribunal Dra. Susana Vásquez por su compromiso en todo momento; y finalmente a mis amigos de la vida y de la universidad por todos aquellos buenos momentos que hicieron más llevaderos este largo camino.

## **RESUMEN:**

La presente investigación aborda aquello relacionado sobre obligatoriedad del uso de las marcas y su cancelación por falta de uso. Se examina en detalle la relevancia de este requisito para los titulares de marcas, explorando las disposiciones legales y los procedimientos administrativos relacionados, mediante revisión bibliográfica, doctrina y jurisprudencia. La investigación se centra en el contexto jurídico ecuatoriano, destacando la necesidad de un análisis íntegro de la normativa nacional e internacional, con énfasis en la legislación de la Comunidad Andina. Adicionalmente mediante el análisis de un caso práctico se evidenció aquellos desafíos y consecuencias en la aplicación de esta acción administrativa. En última instancia, este trabajo pretende contribuir a la comprensión integral de las implicaciones legales y prácticas cuando las marcas fueron registradas, pero no se evidenció su uso.

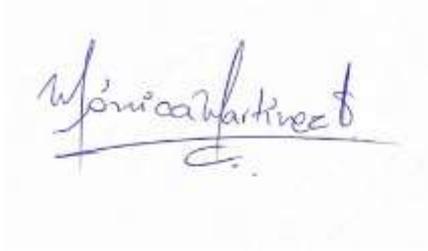
**Palabras claves:** acción de cancelación de marca, marca, obligatoriedad de uso, procedimiento administrativo, propiedad intelectual.

## ABSTRACT

This investigation addresses issues related to the mandatory use of trademarks and their cancellation due to lack of use. The relevance of this requirement for trademark owners is examined in detail, exploring the legal provisions, related administrative procedures, doctrine, and jurisprudence through a literature review. The research focuses on the Ecuadorian legal context, highlighting the need for a comprehensive analysis of national and international regulations, with an emphasis on the legislation of the Andean Community. And through the analysis of a practical case, the challenges and consequences of the application of this administrative action were evident. Finally, this work aims to contribute to a comprehensive understanding of the legal and practical implications when trademarks were registered, but their use was not evidenced.

**Keywords:** trademark cancellation action, trademark, mandatory use, administrative procedure, intellectual property.

Approved by:

A handwritten signature in blue ink, reading "Mónica Martínez Sojos". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Lcda. Mónica Martínez Sojos, Mgt.

Cod. 29598

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Capítulo 1: Determinación de las marcas aspectos generales e importancia en la propiedad intelectual.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Breve reseña sobre la Propiedad Industrial y los signos distintivos .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 La marca, concepto finalidad. ....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Funciones de la marca y como se registra .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Capítulo 2: Acción de cancelación de las marcas por falta de uso.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Qué se entiende por cancelación de una marca por falta de uso.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 Trámite administrativo.....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 La carga probatoria ante la acción de cancelación de la marca por falta de uso.....</b>	<b>24</b>
<b>3. Capítulo 3: Cancelación de la marca por falta de uso, regulación en la Legislación ecuatoriana y Decisión Andina 486.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1 Análisis de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.....</b>	<b>28</b>
<b>3.2 Análisis del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (COESCCI) .....</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Análisis del tratamiento legal de la Decisión Andina 486 sobre la cancelación del registro de marca .....</b>	<b>38</b>
<b>4. Capítulo 4: Análisis de caso práctico: cancelación de marca por falta de uso....</b>	<b>42</b>
<b>5. Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones .....</b>	<b>55</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>59</b>

# INTRODUCCIÓN

En el dinámico entorno legal existen nuevas áreas del derecho, una de ellas es el derecho de Propiedad Intelectual que se ha establecido y ha tomado fuerza con el pasar del tiempo, por lo tanto, una de las regulaciones que implica este derecho versa sobre las marcas, de tal manera que, estos signos distintivos han desempeñado un papel importante, trascendente y fundamental en cuanto a la identidad y la competitividad que existen en las empresas, enmarcado en un mercado que está en constante crecimiento. Bajo este contexto, este presente trabajo de titulación estudiará, evaluará y analizará una acción administrativa, la cual, con el paso del tiempo mantiene una creciente importancia y complejidad dentro del ámbito marcario, y es, la acción de cancelación de marcas por falta de uso, dicha acción se halla íntimamente relacionada con la obligatoriedad de uso que deben tener las mismas.

El propósito fundamental de esta investigación es indagar aquellos fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, así como también, los procedimientos administrativos y aquellos alcances prácticos que se siguen para poder hacer efectiva la cancelación de marca en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sin embargo, no tan solo se abordará la normativa nacional pertinente, sino también su íntima relación con los estándares internacionales que rigen la propiedad intelectual, con mayor énfasis en aquellos que la Comunidad Andina ha expuesto. Se realizará un análisis exhaustivo de la legislación ecuatoriana en materia de Propiedad Intelectual, con un enfoque específico en las disposiciones relativas a marcas. La comprensión de las obligaciones y responsabilidades de los titulares de marcas durante el proceso de registro y su posterior utilización será fundamental para contextualizar la acción de cancelación por falta de uso.

Finalmente, mediante la exposición y análisis de un caso práctico se examinará aquellos retos y resultados en la aplicación de la normativa sobre esta acción, este caso práctico evidenciará de mejor manera el manejo de la cancelación de marca en el ámbito de la Propiedad Intelectual, y ayudará a entender el funcionamiento y planteamiento de esta acción, tomando en cuenta que las marcas han alcanzado una relevancia no solo territorial, sino, extraterritorial.

## **CAPÍTULO 1:**

# **1. DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS ASPECTOS GENERALES E IMPORTANCIA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

### **1.1 Breve reseña sobre la Propiedad Industrial y los signos distintivos**

La evolución del derecho ha llevado a que existan nuevas ramas. Una de ellas es el derecho de Propiedad Intelectual, por lo que es menester primero realizar una definición general sobre lo que se entiende por el término de propiedad. Por lo tanto, la propiedad se define como el derecho que ostenta su titular sobre un bien ya sea tangible o intangible, permitiéndole utilizarlo a su discreción y obstaculizar su uso por parte de terceros sin su autorización.

En consideración a lo mencionado se reconoce a la propiedad intelectual como un derecho intangible exclusivo que se le brinda al titular sobre la forma que va a utilizar su creación, o también, se entiende como aquellas creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Asimismo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, explica que “La propiedad intelectual (PI) se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.” (OMPI, 2023)

Siendo así, la propiedad intelectual, se ha clasificado en diferentes ramas que aportan de manera significativa para los derechos intelectuales, por lo que, existen 4 ámbitos en donde se desarrolla la Propiedad Intelectual y estas son 1. Derecho de Autor y Derechos Conexos, 2. Propiedad Industrial, 3. Obtenciones vegetales, 4. Conocimientos tradicionales.

A breve rasgos podemos identificar que, en cuanto al primer ámbito referido sobre los derechos de autor y derechos conexos, los derechos de autor se entienden como las protecciones a las creaciones que representan individualidad resultantes de la actividad intelectual y éstas son habitualmente obras literarias, artísticas, musicales, entre otros mientras que, los derechos conexos protegen a los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas sobre cualquier obra protegida por el Derecho de Autor. Ahora bien, sobre las obtenciones vegetales y

conocimientos tradicionales, ámbito en el que también se desenvuelve la propiedad intelectual, se define como una forma de propiedad intelectual que se confiere a la persona que ha creado, descubierto y/o desarrollado, una variedad vegetal. También se incluye dentro de esta área la biodiversidad y los saberes ancestrales.

Es importante profundizar e individualizar el entorno en el cual se desarrolla la propiedad industrial, se define a la propiedad industrial como el derecho exclusivo que posee una persona natural o jurídica sobre una invención (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo o un diseño industrial, de la misma manera Álvarez, Salazar y Padilla en su publicación Teoría de la propiedad intelectual. Fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía (2015), categorizan a la propiedad industrial como “el derecho de los comerciantes e industriales sobre su nombre, su clientela, sus marcas, sus dibujos y modelos de fábrica, y el derecho del inventor sobre su descubrimiento”.

Por lo expuesto anteriormente, y en síntesis podemos decir que la propiedad industrial engloba un conjunto de derechos que buscan proteger a toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio.

De la misma manera, dentro de la propiedad industrial encontramos que existen distintos ámbitos de aplicación de esta, el cual se limita a lo siguiente; en primer lugar, conocemos que existen las patentes y modelos de utilidad, adicionalmente concurren los signos distintivos y finalmente los diseños industriales. Sobre las patentes y modelos de utilidad, el primero al que nos referimos se conoce como un derecho propio que concede el Estado para la protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su aquella e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia; se presupone que para que una invención sea considerada como patente se debe ser nuevo, debe tener un nivel inventivo y sin duda aplicación industrial. Mientras que el hablar de modelos de utilidad son aquellos títulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, de menor complejidad técnica. Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos,

de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

En cuanto a los diseños industriales protege la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Finalmente, los signos distintivos, en palabras de Castro García en su obra literaria titulada *La Propiedad Industrial*, explica que, es el elemento más importante del vínculo entre el comerciante (productor, fabricante, empresario distribuidor, etc.) y su cliente. Ellos cumplen un rol primordial en el funcionamiento de la economía que consiste en permitir que dentro de un mercado se puedan distinguir y diferenciar productos o servicios. En síntesis, podemos decir que un signo distintivo busca proteger aquellos signos que van a identificar a sus productos y servicios de una empresa, para darle relevancia y un realce en el mercado en cual se desenvuelva. Estos signos son, la marca, nombre comercial, lema comercial, indicaciones geográficas entre otros.

## **1.2 La marca, concepto finalidad.**

Una vez se ha especificado todo lo concerniente a propiedad intelectual, propiedad industrial y signos distintivos, es necesario ahora individualizar lo relacionado con la marca. En principio abordaremos de manera general sobre qué es una marca y cuáles son los derechos que tiene el titular sobre ella al momento de obtener su registro. Para el autor Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas* explica que “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (**Otamendi, 2003**), por otra parte, Ricardo Metke Mendez en su obra literaria titulada *Lecciones de Propiedad Industrial* explica que la marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado (**Metke, 2006**), siendo así el derecho que genera ser titular de la marca va a ser el uso exclusivo de

la misma, por lo tanto, la marca cumple una función de identificación de cada uno de los productos que existen en el comercio. Así mismo, según la **Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2023)**, explica que “Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos.” Y en el Ecuador el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (**R.O. sup. No. 899 del 25 de Junio de 2016**), desde ahora, COESCCI, también regula lo que es y lo que se va a entender por marca. Entonces la marca es un signo distintivo que va a ayudar a que los productos y servicios creados por las personas puedan ser susceptibles de protección.

Con estos conceptos generales claros, es imprescindible abordar cuáles son los principios en los que se encuentra inmerso una marca, y podemos decir que son cuatro: independencia, territorialidad, especialidad y carácter facultativo de la marca.

Las marcas se encuentran clasificadas por distintos tipos, los cuales son importantes tener en cuenta para su registro, por lo que tenemos las siguientes:

**1. Función del Signo:**

- Marcas de fábrica o producto.
- Marcas de servicio
- Marcas colectivas
- Marcas de certificación

**2. Perceptibles por la vista**

- Denominativas
- De fantasía o caprichosas
- Denominaciones arbitrarias
- Evocativas o sugestivas
- Denominación con una grafía especial
- Idioma extranjero
- Marcas figurativas, figuras especiales

### **3. Perceptibles por nuestros sentidos**

- Marcas Sonoras o Auditivas
- Marcas Olfativas
- Marcas táctiles

### **4. Por su uso**

- Ordinaria
- Notoria
- Alto renombre
- Defensivas
- De reversa

De manera sucinta se ha englobado los tipos de marcas que existen, no obstante, para el registro de cualquier marca tenemos que recurrir a una clasificación internacional denominada NIZA, dicho sea de paso, es importante precisar que esta clasificación fue establecida por el Arreglo de Niza (1957), la cual se considera como una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Esta taxonomía que nos brinda NIZA es completamente necesaria y fundamental previo al registro de las marcas.

Con respecto a la finalidad de que se conceda el registro de un signo distintivo, es que se pueda brindar una protección a las ideas que han sido expuestas, plasmada y cristalizadas mediante una marca, ya que, si el titular no cumple con este requisito fundamental de plasmar una idea y simplemente se queda en aquello, la protección no se va a brindar por ningún motivo.

De igual manera, otra finalidad que tienen las marcas es que mediante su protección se pueda precautelar, evitar e impedir que terceros puedan ofrecer el mismo producto o servicio y que se genere una confusión en el mercado, o en el peor de los casos que su marca sea mal utilizada, e incluso imitada de manera ilícita. En conclusión, la finalidad de la marca es identificar, distinguir y proteger los productos y servicios que coexisten en el mercado para no causar una confusión al público en general.

### **1.3 Funciones de la marca y como se registra**

Según la doctrina explica que la marca cumple las siguientes funciones que se consideran como indispensables, y son; distintividad, identificación, indicadora de garantía de calidad, publicitaria e informativa, competitiva.

#### **a) Función Distintiva**

Principalmente esta función tiene por finalidad que la marca debe tener una capacidad de poder identificar un producto una mercadería e incluso un servicio uno de otro, para así llegar a tener un reconocimiento en el mercado, adicionalmente Otamendi menciona que la función esencial de la marca es la distinguir un producto o servicio de otros en el mercado (**Otamendi, 2002**). Claramente lo referido por Otamendi es completamente acertado y aporta de manera sustancial para el entendimiento de esta función, y lo que se busca con ella.

Entonces esta función de distintividad va a estar siempre ligada a una protección enmarcada en el ámbito jurídico, porque, varias legislaciones reconocen un derecho de exclusividad, goce, uso, explotación del signo distintivo por medio de su titular para así no generar confusión a los consumidores, tomando en cuenta aquello hablamos que se va a cumplir con lo que esta función pretende. Finalmente, esta función lo que busca es que las marcas se posicionen fuerte en el mercado, donde existe una competencia grande de productos y servicios, de tal manera que si se puede identificar una marca directamente en el mercado la misma tenga por objeto satisfacer las necesidades existentes de las personas y no cause confusión sobre otras.

#### **b) Función de Identificación del origen**

Lo que esta función permite es que exista una identificación del origen de los bienes, mercancía o servicios que se encuentran ofertados en el comercio, es decir, gracias a esta función hoy en día para el público en general y en especial para los consumidores de cierto producto, van a tener la oportunidad de conocer sobre qué empresa ha elaborado los bienes y servicios que se ofertan, siendo así, al consumidor se le va a garantizar que todos los productos que provengan de alguna marca, van a gozar de una calidad uniforme, que pueda satisfacer lo que busca la persona que lo

adquirió, por otra parte, esta función antiguamente se consideraba como una de las principales y más importantes que tenía una marca, pero, en la actualidad se dice que una marca no solo se distingue por su origen, de donde proviene o quien la fabricó, por lo que hablamos que esta función se considera complementaria e incluso por debajo de la función distintiva.

En conclusión, esta función se centra en el origen que tienen los productos y servicios lo que favorece a que exista una garantía de calidad y un aval que la marca que está en el mercado sea favorecida hacia el consumidor, sin menoscabo, de recibir un producto defectuoso o un producto que afecte a la apreciación de quien está haciendo uso de la marca, considerando que esta función es complementaria y no la esencial que tiene la marca.

#### **c) Indicadora de Garantía de Calidad.**

Para el tratadista Jorge Otamendi especialista en propiedad industrial, explica que la función de garantía consiste en que primordialmente se garantice una calidad que sea cien por ciento uniforme de los productos que se protegen mediante la marca (**Otamendi, 2002**). Por lo tanto, podemos diferir de tratadistas que señalan que, no tan solo se busca que una marca tenga calidad en el mercado en cual se desarrolla, ya que, en varias ocasiones las personas consideran esto como indispensable, sino lo que se busca es que dichas marcas mantengan condiciones de uniformidad, para que al momento que el consumidor elija la marca que le agrada por distintos motivos, ésta siempre mantenga las mismas características a las que está acostumbrado, sin que se alteren aquellas, no obstante, si público consumidor llega a conocer que se han alterado la calidad uniforme del producto o servicio de la marca, puede ocasionar que exista un rechazo rotundo por el cambio realizado.

Ahora bien, es importante resaltar lo que menciona Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas que nos dicen, que las marcas en todo momento van a asegurar a los compradores que los artículos que llevan de la misma van a tener una alta calidad que el cliente espera encontrar (**Bertone y Cabanellas, 2003**), claramente lo que exponen estos tratadistas es acorde a lo que esta función busca, de tal manera que esta función está completamente ligada a la de distintividad, porque, una marca que mantenga calidad y eficacia va a poderse distinguir

rápidamente en cualquier mercado, sin embargo, esta relación no es rigurosamente jurídica, pero si se puede pensar como una relación económica, que va a beneficiar al titular del derecho marcario, por lo ya explicado anteriormente.

De lo expuesto, esta función está dirigida hacia los consumidores, los cuales esperan que las marcas que están en el mercado gocen de calidad, que en todo momento sea uniforme y no este alterada por ningún factor, por ende, el titular de la marca va ser quien se encargue de hacer cumplir dicha calidad, para que así no se trastorne su reconocimiento y distintividad en el comercio.

#### **d) Publicitaria e Informativa**

La función publicitaria e informativa de es aquella que está relacionada a como el productor o proveedor de los productos o servicios que se encuentran en el mercado, proporciona información al público consumidor de las marcas mediante elementos visuales, que permite recordar y reconocer un signo distintivo. Entonces las marcas antes de posicionarse en un mercado donde puede o no existir competencia, y generar o no retribuciones económicas al titular del derecho marcario, debe tener un carácter de publicidad e información óptima, dicho sea de paso, esta publicidad no tiene que inducir a la confusión o engaño al consumidor, pues estamos hablando que se afectaría en cierta forma la manera de apreciar a la marca, entonces, naturalmente se afectarían y alterarían las tres funciones ya mencionadas anteriormente, es decir, no existiría una garantía de calidad, lo que genera que tampoco exista distintividad.

La publicidad e información a la que están sujetas las marcas ha evolucionado hoy en día, por lo que podemos decir que los productos, mercadería, servicios se los puede difundir de manera inmediata y directa, mediante las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TCIS), más sin embargo, aun así se mantenga una difusión por nuevos canales de información la misma no tiene que ser ambigua, o alterar de manera sustancial a las marcas, deben estar apegadas en todo momento en sentido estricto al producto o servicio que se está ofreciendo.

#### **e) Función Competitiva**

Esta función desempeña un papel esencial al permitir la comparación de los diversos productos que circulan en el mercado, lo que a su vez fomenta la diferenciación de bienes y servicios ofrecidos por distintas marcas. Gracias a esta

función, se logra evitar prácticas de competencia desleal, que se entienden como acciones ilícitas destinadas a alterar de manera fraudulenta el funcionamiento del mercado. Así, al contar con una variedad de marcas que compiten en la misma categoría de productos o servicios, se impide que una sola entidad obtenga un monopolio sobre ellos y se otorga al consumidor la libertad de elegir según sus preferencias.

Todo lo mencionado se relaciona con la perspectiva presentada por el autor Luis Vera en su obra de 2017, donde se explica que la función competitiva tiene como objetivo evitar que tanto comerciantes que no son propietarios de las marcas como el titular de la marca confundan al público. consumidor, haciendo que crean que los productos disponibles en el mercado son de otra procedencia. De esta manera, se evita el aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por terceros en la construcción de la reputación de una marca

La función competitiva busca que las personas puedan tener el derecho de apreciar los distintas marcas que se están en el comercio, además esta función, evita que se genere una competencia desleal en el mercado por parte de los comerciantes, permitiendo una oportuna aplicación de los cuerpos normativos que regulan al comercio.

### **Cómo se registran las marcas**

Registrar, según la Real Academia de Española (RAE) es aquella inscripción en una oficina de determinados documentos públicos, instancias, etc. (**Real Academia Española, 2001**), entonces, es imprescindible explicar que los registros que se realizan son importantes para que se pueda evidenciar un acto o una actividad específica que ha sido realizada ya sea por una persona natural o persona jurídica.

Una vez entendido sobre lo que es un registro, y al haber desarrollado anticipadamente de forma clara y precisa lo que es una marca, es oportuno y necesario dar a conocer que es un registro de marca, es la acción mediante la cual una persona natural o jurídica busca dar una protección al signo distintivo, por lo tanto cada legislación ha establecido una serie de pasos que se debe seguir para obtener dicha defensa, de tal manera que, si una persona quiere realizar un registro de su marca lo tiene que hacer en el territorio en el cual va a usar su signo distintivo,

es decir, si la marca se va a usar en el territorio nacional el registro debe ser en ese territorio, empero, si la marca que necesita ser protegida, va a ser usada en un territorio fuera del de su origen, la protección que tiene que realizar la persona interesada lo debe hacer en el lugar donde va a establecer su marca. Por lo expuesto es factible que se registren las marcas en todos los lugares donde se van a utilizar, por lo que, en todo momento se debe tomar en cuenta el proceso de registro que tiene cada país, salvo marcas notorios o de alto renombre.

Para que un registro de marca sea idóneo debemos tomar en cuenta a las prohibiciones que existen en cada territorio, las prohibiciones han sido divididas mediante dos grupos; el primero habla de las prohibiciones absolutas en el registro de marcas, que se refieren a que la marca va a ser imposibilitada de obtener un registro, porque, irrumpe totalmente la legislación a la cual esta enlazada el proceso de obtención de un registro de marca. Mientras que las prohibiciones relativas son aquellas, que están relacionadas con los intereses de terceros que pueden ser de particulares o privados, es decir, van a existir mecanismos para que las personas puedan oponerse a un registro, cuando consideren que han sido vulnerados o perjudicado sus derechos o intereses como titulares de un signo distintivo. Entonces, por lo mencionado es importante que las personas que quieran generar una protección a su marca no imposibiliten aquello, por incurrir en una de las prohibiciones mencionadas al momento que va a realizar el registro de su signo distintivo.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en adelante SENADI, ha establecido cuales son los pasos que una persona debe seguir para obtener una defensa sobre su marca, por lo tanto, principalmente este camino lo encontramos explicado en la página web de la mencionada entidad pública. Por lo tanto, cuando una persona ya sabe que marca quiere registrar lo primero que se debe realizar es una búsqueda fonética, la búsqueda fonética se refiere a la exploración que se realiza previo a un registro, sobre las marcas que se encuentren ya registradas o en trámite, este trámite previo se realiza mediante el mismo SENADI y tiene la finalidad de verificar si en el Ecuador existe marcas idénticas o similares a la que se pretende brindar una protección, o que ya han sido registradas anticipadamente, la búsqueda fonética tiene un valor por concepto de tasa de dieciséis dólares de los estados unidos de américa, entonces lo que se tiene que realizar principalmente es

generar un comprobante en línea sobre este valor a cancelar y una vez cancelado en el banco que se menciona en la página web, se debe solicitar al correo que se adjunta en la página web que se pronuncie si existe ya una marca ya registrada o en trámite con el nombre que se pretende proteger, en caso de ser favorable la respuesta del SENADI, se puede seguir con el registro, sin embargo, si no es favorable dicha consulta se recomienda buscar otro nombre para la marca.

Obteniendo el resultado favorable en la búsqueda fonética, esto es que, se verifique en el listado de marcas que no se ha registrado, está trámite de registro, o existe similitud sobre el nombre de la marca, se puede proceder con el siguiente paso, el cual consiste en que se debe generar un segundo comprobante por el valor de doscientos ocho dólares de los estados unidos de américa, dicha tasa es para poder dar paso al registro de una marca, por lo tanto, primero se debe llenar el formulario de la marca que se desea registrar, tomando en cuenta que la misma página web nos da diversas opciones para explicar detalladamente el contenido de la marca, que tipo de marca es, a que clase internacional NIZA pertenece, etc. Realizado el respectivo proceso mencionado se genera el comprobante de pago para poder ya obtener el mentado registro.

Consiguiente aquello según el mismo órgano público en un término de tres a cinco meses la persona puede obtener el título que le confiere a su titular el derecho sobre su registro de marca, sin embargo, puede llegar a existir problemas cuando existe una oposición en el registro de una marca, esto sucede cuando una persona porque considera que el signo que se quiere registrar puede alterar sus propios intereses, ya que la marca puede incurrir en similitudes sustanciales que puede causar confusión al público consumidor. Este trámite de oposición al registro de marcas puede generar que el tiempo en que se registre no sea solo de tres a cinco meses, es decir, hay que resolver, previo al registro, el nuevo trámite que se ha planteado por la oposición. El SENADI también lo podrá rechazar de oficio.

En conclusión, podemos mencionar que el trámite que se debe seguir en el Ecuador para brindar una protección a una marca engloba una serie de pasos muy detallados gracias al SENADI, por lo que, es importante tomar en cuenta las cifras que nos proporciona la misma entidad pública que se encarga de realizar estos registros; para el año 2021 se registraron alrededor de 14.600 marcas en tan solo los primeros nueve meses de dicho año, representando una equivalencia de casi el

100% de marcas registradas en el 2020, porque se registraron en todo ese año un total de 14.666 marcas. Asimismo, en el año 2021, se sabe que el 69% de las marcas registradas han sido nacionales, y tan solo el 31% fueron marcas extranjeras, estas últimas cifras han sido favorables ya que en años anteriores se mantenía un porcentaje totalmente inverso. Y para el año 2023 según la Gaceta de Propiedad Intelectual número 727 publicada por el SENADI, afirma que se han registrado 1594 solicitudes de signos distintivos, estas cifras han sido criticadas en la propiedad intelectual y las marcas en general, ya que se ha evidenciado un crecimiento en el interés que tienen las personas sobre proteger en este caso una marca, sin embargo, muchas veces las marcas que se han protegido caen en desuso, total o parcialmente o son concedidas sin observancia de los requisitos legales pertinentes. **(Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2023)**

## **CAPÍTULO 2:**

### **2. ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE LAS MARCAS POR FALTA DE USO.**

#### **2.1 Qué se entiende por cancelación de una marca por falta de uso.**

En el ámbito del derecho marcario, se han establecido diversas medidas legales con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en el COESCCI. Estas son aplicables a individuos, es decir personas naturales, y entidades jurídicas que no han observado adecuadamente las reglas y medidas regulatorias que rigen el registro y el mantenimiento de las distintas marcas que se encuentran en el mercado. Por lo tanto, una de las acciones legales que se han implementado en este contexto es la posibilidad de proceder a la cancelación de marcas por falta de uso. A pesar de ello, este enfoque busca no solo fomentar la competitividad y la innovación en el mercado, sino también asegurar que los derechos de propiedad intelectual se utilicen de manera justa y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por lo mencionado anteriormente, es imperativo iniciar la discusión sobre la responsabilidad asociada al uso de las marcas registradas. La obligación de utilizar una marca, como la describe la destacada doctrinaria **Concepción Saiz García**, representa una carga legal que recae sobre el titular de la marca si pretende mantener la primacía de su interés en un ambiente competitivo. Esta obligación se fundamenta en la protección de los consumidores y en la preservación del equilibrio en el sistema económico en general, y se deriva intrínsecamente del núcleo mismo del derecho de marca, (**Saiz, 1997**). Es de suma relevancia comprender que el uso de una marca debe ser motivado por un interés genuino por parte de la persona que la ha registrado, permitiéndole así ejercer los derechos que la ley le confiere frente a terceros.

Por otra parte, la obligación de uso también se refiere a la necesidad, ya sea impuesta por mandato legal o contractual, de emplear la marca en relación con productos o servicios específicos. En este contexto, es esencial destacar que una marca se considera en uso únicamente cuando los productos o servicios que distinguen han sido efectivamente introducidos en el comercio y están disponibles en el mercado bajo su denominación. Este criterio se alinea con la perspectiva

presentada por la autora Carmen Montes en su obra de 2001. La conjugación de estos enfoques subraya la importancia de que las marcas sean utilizadas de manera efectiva y genuina, en lugar de ser meros registros pasivos, para garantizar una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y el correcto funcionamiento del sistema de marcas.

Esta obligación de uso puede emanar de disposiciones legales en materia de propiedad intelectual o de acuerdos comerciales que salvaguardan los derechos de propiedad asociados a una marca y establecen los términos y condiciones que regulan su utilización. En última instancia, la observancia de esta obligación no solo respalda la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino que también garantiza que las marcas registradas cumplan con su función de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado, contribuyendo a la claridad y la integridad del sistema de marcas que se encuentran en circulación dentro del mercado. Toda vez que, cuando una marca está registrada, el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de utilizarla en relación con los productos o servicios que se han especificado en el registro.

Esto implica de manera implícita que otras personas o empresas no pueden utilizar cierta marca como quiera, porque incluso se habla que se va a generar confusión en el mercado o aprovechándose indebidamente de la reputación y el valor asociados a la marca. De tal forma que al estar registrada la marca e implementar su uso constante, ininterrumpido tiende a responder no tan solo a una realidad formal, sino, a una realidad material como lo menciona el autor **Ricardo Metke Méndez. (Metke, 2006)**

El análisis de la realidad material es esencial y se define por la presencia activa de un producto en el mercado, respaldado por el registro de una marca. No obstante, es crucial reconocer que el mero registro de una marca, sin su introducción efectiva en el comercio y su exposición a los consumidores, se limita a una simple formalidad. La auténtica realidad material se cristaliza cuando un consumidor establece una conexión inmediata e intuitiva entre el logotipo o signo distintivo y el producto que se encuentra disponible para su compra. Es en este instante, cuando un comprador puede identificar un producto en el mercado sin esfuerzo adicional, que surge el concepto genuino de "uso de marca".

Al evaluar la importancia y relevancia de la realidad material en el contexto de la obligación de uso de las marcas, se debe entender que este aspecto debe mantenerse de manera constante. No se puede reducir el enfoque en cuestiones puramente formales en el ámbito marcario, ya que hacerlo limitaría los derechos tanto del titular de la marca como de terceros en lo que respecta al uso de un signo distintivo. La esencia del uso de marca radica en su función efectiva en el mercado, donde la identificación y asociación directa entre el signo y el producto adquieren significado real y práctico, enriqueciendo así la integridad y el valor de los derechos de propiedad intelectual, asegurando que se brinde un derecho marcario efectivo.

Desde otro punto de vista, la obligación del uso de las marcas se plasma como un elemento de gran relevancia con un enfoque eminentemente práctico. Su misión principal es contrarrestar el problema de la propagación desmedida de registros de marcas ante la autoridad competente, en este caso, el SENADI. Este imperativo tiene como objetivo fundamental la depuración del registro de marcas, eliminando aquellas que han sido registradas previamente pero que no se encuentran en uso efectivo. Esta medida no solo contribuye a mantener un sistema de marcas más eficiente, sino que, al mismo tiempo, allana el camino para la protección de nuevas marcas en un mercado en constante evolución.

Esta perspectiva cobra una importancia central al subrayar la necesidad imperante de que las personas que registren marcas las utilicen activamente. Al presentar una solicitud de registro de marcas, se espera que los titulares se comprometan a utilizarlas en una actividad concreta y real, evitando así el abuso del sistema al registrar una marca de manera indiscriminada en las diferentes categorías de la Clasificación Internacional de Niza. Esto no solo promueve la integridad del sistema de propiedad intelectual, sino que también estimula la innovación y el crecimiento de un mercado en el que las marcas desempeñan un papel esencial en la identificación y distinción de productos y servicios.

En lo que respecta al uso obligatorio de las marcas, se ha identificado que este implica diversos requisitos, los cuales han sido definidos y establecidos por la doctrina especializada. Estos requisitos abarcan aspectos subjetivos, materiales, temporales y objetivos, y desempeñan un papel esencial en el uso efectivo de los signos distintivos. Es crucial reconocer que el cumplimiento de cada uno de estos requisitos no debe pasarse por alto; por el contrario, es incondicional satisfacerlos

en su totalidad. Al profundizar en la relevancia de cada uno de estos elementos, se pone de manifiesto la importancia de garantizar que el uso de las marcas se convierta en un compromiso obligatorio, evitando así cualquier posibilidad de discontinuidad en su ejercicio.

En resumen, el uso obligatorio de las marcas es un componente esencial en la protección y funcionalidad del sistema de marcas. La obligación de utilizar una marca, como lo destacan reconocidos expertos como **Concepción Saiz García** y **Carmen Montes**, no solo sirve para mantener la competitividad y la integridad del mercado, sino que también salvaguarda los derechos de propiedad intelectual y los intereses de los consumidores.

Esta obligación de uso se sustenta en requisitos subjetivos, materiales, temporales y objetivos, que deben ser cumplidos de manera íntegra para asegurar su eficacia. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a la cancelación de marcas por falta de uso, lo que, en última instancia, promueve la disponibilidad de marcas para nuevos competidores, fomentando así la innovación y la elección del consumidor.

El análisis de la realidad material y su importancia en el uso de las marcas destaca la necesidad de que las marcas no solo se registren formalmente, sino que también se utilicen de manera efectiva en el mercado. Esto garantiza que las marcas cumplan con su función de identificar productos y servicios, y evita que se conviertan en meros registros pasivos.

En definitiva, la obligación de uso de las marcas es un pilar fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en el funcionamiento adecuado del sistema de marcas, promoviendo la competencia justa y la protección de los intereses de los consumidores. Su cumplimiento contribuye a un mercado más dinámico y equitativo, donde las marcas desempeñan un papel esencial en la diferenciación y elección de productos y servicios.

Inicialmente, previo a abarcar la cancelación de una marca por falta de uso, hay que definir lo que se entiende por cancelar, según **Guillermo Cabanellas (1953)**, define cancelación como:

La anulación o acto de dejar sin efecto un documento privado, un instrumento público, una inscripción registral o una obligación; supone la extinción

de un derecho sin paralela adquisición del mismo por otro titular, aunque pueda haber beneficios con tal hecho o medida. (p. 42)

Por lo tanto esta concepción es acertada para entender aquella sanción administrativa que existe sobre quienes no han usado su marca de manera continua.

Por lo expuesto, era indispensable partir comprendiendo la importancia de la obligatoriedad del uso de las marcas, siendo así es fundamental destacar que la falta de cumplimiento de esta responsabilidad conlleva ciertas consecuencias. En este sentido, la legislación, mediante el COESCCI, ha incorporado una medida conocida como la "acción de cancelación de marcas por falta de uso", un término que, según Carlos Torres Salinas, encuentra su definición en la legislación comunitaria y nacional. Esta acción permite que un tercero interesado, es decir, alguien que tenga la intención de registrar una marca, pueda presentar una solicitud a la oficina nacional competente con el fin de que se proceda a la cancelación del registro de una marca que no ha sido utilizada (**Torres, 2013**). Entonces esta acción se presenta como un modo de extinguir un derecho que ya fue adquirido por una persona por la omisión del uso sobre su signo distintivo por un tiempo determinado.

Esta medida legal cumple un propósito esencial: garantizar que las marcas registradas se utilicen de manera efectiva cumpliendo las funciones esenciales de la marca que ya fue mencionado previamente, para evitar que se conviertan en meros registros pasivos. Además, busca promover la competencia en el mercado, lo que beneficia tanto a los consumidores como a las empresas interesadas en introducir nuevos productos o servicios. Cabe destacar que no solo el contexto nacional abarca esta acción, ya que, a nivel internacional, se encuentra respaldada en la Decisión 486 adoptada por la Comunidad Andina. Esta acción, por lo tanto, se posiciona como un mecanismo clave para mantener la integridad y eficacia del sistema de marcas tanto a nivel nacional como en el contexto internacional.

Por ende, es importante que exista un uso debido y continuo de las marcas, puesto que, existen acciones legales que pueden desembocar que el titular de la marca pierda su derecho adquirido.

La solicitud de cancelación puede ser presentada por cualquier persona interesada, sin necesidad de demostrar un interés legítimo al interponer este recurso. Esta falta de requisitos más estrictos puede plantear interrogantes, ya que permite

que personas con un mero interés personal soliciten la cancelación de una marca sin un motivo sólido. Este escenario puede llevar a situaciones paradójicas, ya que, si alguien se interesa en cancelar una marca sin tener un interés legítimo en ese signo distintivo, podría contribuir al subaprovechamiento de la misma.

Es crucial examinar a fondo cuál es el propósito real de cancelar una marca. Sería prudente considerar que, al presentar una solicitud de cancelación, la persona interesada debería demostrar un interés legítimo en el signo distintivo en cuestión. Esto ayudaría a evitar el uso inapropiado de este recurso y a garantizar que solo se utilice en situaciones en las que exista una razón válida para solicitar la cancelación de una marca.

No obstante, la cancelación por falta de uso no será procedente si se demuestra que la marca dejó de utilizarse debido a un caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito se refiere a eventos imprevisibles y excepcionales, como desastres naturales, que escapan a toda previsión. Cuando se demuestra la existencia de un caso fortuito, se exime a la persona de sus obligaciones, ya que es un evento que no podía anticiparse ni prevenirse razonablemente. En el caso de la fuerza mayor, que a menudo se asocia con el caso fortuito, también se refiere a situaciones excepcionales que están más allá del control de la persona afectada. La fuerza mayor, al igual que el caso fortuito, opera como una exención de obligaciones.

Desde la perspectiva del derecho marcario, es lógico que la acción de cancelación de marcas por falta de uso encuentre limitaciones en estos dos escenarios. No es admisible plantear esta acción cuando se tiene conocimiento de la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, ya que son situaciones que justifican el cese temporal de la utilización de la marca y eximen a la persona de cumplir sus obligaciones contractuales.

La legislación establece un plazo determinado para la interposición de esta acción, concretamente, la normativa dispone que la acción de cancelación por falta de uso puede presentarse tres años después de la concesión del registro de la marca. Este plazo resulta razonable y necesario para asegurar que las marcas gocen de una protección adecuada y que sus titulares puedan tener la tranquilidad de que sus derechos sobre la marca no se verán afectados por una cancelación infundada. La norma tiene el propósito de otorgar una salvaguardia de tres años tanto a las marcas

como a sus titulares. Este período permite que se haga un uso efectivo de la marca y se demuestre su utilización. Por lo tanto, sería inapropiado dejar al arbitrio de una persona interesada la capacidad de ejercer esta acción en cualquier momento, ya que el establecimiento de un plazo contribuye a la seguridad jurídica y a la preservación de los derechos del titular de la marca.

Frente a la cancelación de marcas por falta de uso hay que entender que existe un derecho preferente sobre quien lo propone, sin embargo, es pertinente diferenciar lo que se entiende por derecho preferente y derecho preferencial. El derecho de prioridad, según la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, un tratado internacional al cual Ecuador ha suscrito con distintos países de Sudamérica se refiere al derecho o posibilidad de que un titular de una marca pueda emular los trámites de registros de marcas ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro esté vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo. Sin embargo, el derecho preferente, es aquel favoritismo sobre las solicitudes ya sea de registro o cancelación de las marcas, por lo mismo este acto se entiende como la posibilidad de que la autoridad nacional encargada del registro de las marcas pueda brindar un registro a una marca o la cancelación de esta por el hecho de haberla presentado antes que otra persona. En otras palabras, es el principio del "primero en tiempo, primero en derecho". Aquello genera que la persona que obtuvo una resolución favorable derivado del trámite de la cancelación de la marca va a tener un derecho preferente para poder registrar la marca que ha sido cancelada. Indudablemente aquel derecho brinda que se cumpla una seguridad jurídica y no se vea afectado por un tercero que ni siquiera interpuso un trámite para cancelar una marca.

Otra arista por tratar sobre esta acción estudiada es que pueden existir dos tipos de cancelaciones, la doctrina las ha clasificado como cancelaciones parciales o totales a las marcas.

Sobre las cancelaciones parciales se refiere directamente a la eliminación de una parte en específico en la que se registró una marca, es decir se solicita a la autoridad competente que se retire del registro de la marca, por la falta de uso del titular, una porción de los productos o servicios que originalmente estaban bajo su protección, manteniéndose un registro válido sobre el resto de los productos o servicios que tiene la marca. No obstante, su contraparte esto es la cancelación total

de la marca, presupone que, se dé una eliminación total de la marca por no haber usado por el término establecido en la norma. Entonces existen estas dos posibilidades para la persona interesada pueda interponer la acción de cancelación, lo cual a criterio personal se convierte en un acierto, pues en varias ocasiones las marcas se registran dentro de toda una clase internacional de NIZA, y sin embargo el producto o servicio brindado no abarca su totalidad.

Con respecto a las cancelaciones que hemos abordado, hay que hacer mención aquello que también se encuentra regulado en el COESCCI en el artículo 385, y es la cancelación por genericidad o vulgarización de la marca, entiéndase a la genericidad como aquello que es genérico por ende no evoca ningún tipo de distintividad, de igual manera hay que diferenciar de manera sustancial lo que genera un problema al momento de entender la vulgarización ya que se confunde con el término vulgar, por lo que, el término vulgar se entiende como aquella forma en la que las personas se van a manifestar y comportarse en la sociedad que mantiene un entorno con distintas culturas y costumbres no obstante, esta definición no es útil para tratar en este momento.

Entonces con respecto a la vulgarización en la propiedad industrial y las marcas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en su Interpretación Prejudicial número 27-IP- 2003 cita lo mencionado por Matías Alemán quien manifiesta lo siguiente:

Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados. **(Alemán, 1995)**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina claramente hace referencia sobre aquellos productos o servicios que ya no cumplen o han perdido aquella función de distintividad.

Es lógico que se cancele una marca la cual ya no cumple con una función tan importante como la distintividad, por lo tanto lo mencionado por parte del TJCA, abre una puerta para poder entender a la normativa vigente que de igual manera hace un verdadero acierto al momento que menciona que la cancelación por genericidad de la marca se puede hacer de oficio, es decir, la autoridad competente

puede ser la que llegue a cancelar esta marca, y por otra parte, mediante este artículo que hace mención sobre este tipo de cancelación establece tres hechos con relación a la marca para que se pueda llegar a cancelar la misma por genericidad o vulgarización, toda vez que se cumpla con uno de estos presupuestos se podrá iniciar con esta cancelación.

## **2.2 Trámite administrativo.**

Una vez se ha recabado la información necesaria sobre la acción de cancelación de una marca, es importante tratar cual es el procedimiento que se debe seguir para que se declare dicho derecho a la persona interesada en esta acción.

Por tal motivo en la legislación ecuatoriana, se ha implementado una vía administrativa, para hacer valer los derechos en propiedad industrial, que es entendida como aquella serie de pasos que se encuentran normados que sirven para que las personas puedan presentar solicitudes, quejas e incluso reclamos, cuando consideran que se está afectando un derecho que previamente ha sido reconocido, o también, como se ha demostrado en la presente investigación, se puede seguir un trámite administrativo para solicitar que se declare un derecho a una persona por una omisión o falta de uso, de quien ya lo adquirió.

Entonces a referirnos a este trámite no podemos dejar de lado lo que se entiende por acción administrativa, que es aquella que se ejerce por los administrados frente la administración pública, cuando estos crean que sus derechos han sido vulnerados y sientan la necesidad de reclamarlos. Por tal motivo esta acción administrativa en propiedad intelectual y en específico en la cancelación de marca por falta de uso se esperaría que sea el camino idóneo para asegurar este derecho, no obstante, más adelante se podrá evidenciar que se puede limitar esta vía.

Por lo tanto, el trámite administrativo, que se hace efectivo mediante una acción administrativa la cual se debe seguir dependiendo de las distintas circunstancias, sirve para resolver los problemas, conflictos o controversias que se encuentren ligados a la propiedad industrial; se lo lleva a cabo mediante el SENADI que resolverá de acorde a la normativa vigente sin afectar los derechos de aquellos que pretenden resolver una solicitud, o controversia.

Por lo expuesto, y acorde a la presente investigación, con respecto a la acción de cancelación de marca por falta de uso el primer paso a seguir según el artículo 386 del COESCCI es, que la persona interesada deberá redactar una solicitud de cancelación de una marca, consiguiente a ello, dicha solicitud tiene que ser notificada al titular de la marca que ya se encuentra registrada, para que en un término de sesenta días que se contarán desde el momento de notificación con la solicitud de cancelación, pueda presentar las pruebas que considere necesarias, las que buscarán demostrar el uso de la marca en los últimos tres años, pruebas que deberán ser suficientes para hacer valer sus derechos y que de esa manera no se vulnere un debido proceso, por lo tanto las pruebas presentadas deben ser las más pertinentes, útiles y conducentes.

Una vez que espire el término mencionado, la autoridad competente tomará la decisión, misma que deberá ser motivada, sobre si se concede o no la cancelación del registro por la falta de uso.

Con respecto a lo mencionado es claro y evidente la falta de regulación que tiene el COESCCI con respecto al trámite que se debe seguir por la cancelación de marca por falta de uso, ya que, de forma escueta y simple, tan solo un artículo del cuerpo normativo mencionado aborda cual deberá ser el trámite en caso de querer solicitar esta acción. De tal manera que ni siquiera se especifica que requisitos mínimos debe tener la solicitud para este trámite, es impertinente y desacertado que la normativa que rige esta acción tan solo se limite a abordar en un artículo como ejercer este derecho.

Por otra parte, al no especificar un término para la decisión que debe tomar la autoridad competente sobre si se concede o no la acción, se deja en una completa discrecionalidad a dicha autoridad, por lo tanto, los trámites pueden durar mucho tiempo y perjudicar a aquel interesado en que se conceda la cancelación de una marca por no usarla.

Incluso ante la falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa se podría iniciar una demanda por silencio administrativo lo cual genera más dilación en el proceso, que se podría evitar siempre y cuando se especificara de manera más detalla cómo debe actuar el SENADI frente a esta acción.

De la misma forma el reglamento que rige al COESCCI, como norma suplementaria a este cuerpo legal no menciona en absoluto el trámite administrativo a seguir, ni como se propone la solicitud para reclamar esta acción, entonces es difícil poder tener un fundamento legal sólido para que la cancelación de marca por falta de uso sea verdadera.

A criterio personal, se debería realizar una reforma a la normativa vigente, dónde se debería especificar, de manera mucho más detallada cual es el trámite que se deberá seguir frente a esta acción, que requisitos debe tener la solicitud que se alega que se debe realizar, e incluso se debería platear un término para que el SENADI se pronuncie sobre la decisión que va a tomar en este procedimiento administrativo que ha iniciado la persona interesada en reclamar la cancelación.

### **2.3 La carga probatoria ante la acción de cancelación de la marca por falta de uso.**

Según el trámite que ha establecido el COESCCI se menciona que el demandado deberá probar el uso de la marca, entonces bajo este contexto es factible explicar la carga de la prueba y como se manifiesta en la acción que ha sido estudiada en la presente investigación.

En la cancelación de marca por falta de uso es pertinente abordar aquello que se relaciona directamente con la carga probatoria y a quien le corresponde la misma, por lo tanto, la carga probatoria se refiere sobre aquella responsabilidad de presentar pruebas, evidencia para respaldar una afirmación o alguna alegación sobre un proceso legal, de igual manera tenemos otra acepción de lo que es la carga de la prueba y es entendida como “una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez, cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse consecuencias desfavorables” (Echandía, 2000).

La carga de la prueba por lo general en los procesos judiciales se manifiesta por la parte actora o demandada, dependiendo de la situación en la que se encuentre de tal manera que, como se conoce en derecho, quien alega un hecho debe probarlo; entonces no solo basta que una de las partes afirme que algo sucedió, sino que claramente para causar convencimiento al Juez debe probar aquello que explica que

ha pasado, dado que si no se prueba lo que ha sucedido se entenderá como inexistente aquello.

Ahora bien, se ha analizado de manera general lo que se entiende por carga probatoria, sin embargo debemos analizar este principio procesal con respecto de la acción de cancelación de la marca por lo tanto debemos partir de lo que menciona el propio COESCCI en su artículo 382 que la carga de la prueba del uso de la marca le corresponderá al titular del registro, esto quiere decir que a quien le toca probar que ha estado en completo uso para evitar su cancelación, por lo que no le tocará probar la persona que ha presentado la solicitud, entonces claramente aquí nos enfrentamos a una inversión de la carga de la prueba.

De igual manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación judicial del año 2022 expresa lo siguiente:

“La carga de la prueba de uso efectivo de la marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efecto de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso” (**Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 27-IP-2022**).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante esta interpretación judicial respalda lo que mencionamos anteriormente, es decir, establece que la carga de la prueba siempre va a recaer sobre el titular del derecho marcario; en consecuencia dicha persona va a ser quien se encargue de reunir aquellas pruebas necesarias, que sean las mas idóneas, para probar el uso continuo, efectivo y que se demuestre la función distintiva con relación a la marca que se va a cancelar.

En consideración a esto, la persona titular deberá realizar la respectiva efectividad del uso de su marca para poder oponerse al trámite de cancelación, por ende, deberá reunir todas las pruebas necesarias para que demuestre que ha estado en uso de la marca, este mecanismo de defensa del titular de la marca deberá ser planteado de manera idónea.

Ahora bien como estudiamos anteriormente sobre la cancelación parcial, y con relación a la prueba, puede darse el caso que una persona pruebe que el uso de su marca solo sea sobre ciertos productos o servicios que si han estado en uso, entonces al haber probado aquello cabe que se declare una cancelación parcial de

la marca, lo cual resulta acertado ya que mediante la prueba parcial de la utilización, una persona puede llegar a demostrar que el uso de su marca sobre un producto y servicio si ha estado siendo real y efectivo, lo cual genera una protección a sus derechos por usarlos, esto también lo menciona **Carmen Arana Courrejolles** que si se prueba que una marca sólo está siendo utilizada en ciertos productos o servicios de la clase internacional que distingue dicha marca registrada, solamente la autoridad encargada en conocer el trámite va a cancelar el registro de marca de manera parcial, caso contrario si el titular del derecho de marca no prueba el uso con relación a ningún producto de la clase internacional a la cual registró su marca, ésta se puede declarar cancelada totalmente. **(Courrejolles, 1997)**.

Para probar que las marcas están siendo usadas la norma nos brinda los posibles medios probatorios para que se alegue el uso de la marca, los cuales son; facturas comerciales, certificaciones de auditoría, la cantidad de comercialización del producto, publicidad, mercancía, venta a proveedores, retenciones de la Autoridad Tributaria, Declaraciones impositivas, entre otros;

Como ejemplo, con respecto a las facturas comerciales, estas deben demostrar que la marca es quien se encarga de realizar la venta en el comercio, con respecto a la cantidad de comercialización, se refiere a que debe existir un registro de mercancía la cual ha sido vendida o producida, es decir debe existir un inventario, seguimiento cuantificado ya sea del producto o servicio brindado; por otra parte lo más común hoy en día es la publicidad que puede tener la marca, ya que, por el contexto social en el cual nos encontramos la publicidad mediante las redes sociales, es un indicativo y medio probatorio que puede ser valorado al momento de proponer una excepción en el proceso de cancelación de las marcas. La sola publicidad no impliría prueba. Debe estar anclada a otros medios probatorios para hacerla idónea. Es importante saber que tipo de pruebas se van a presentar porque las mismas deben ser las apropiadas para causar convencimiento a quien decido sobre si procede o no la acción.

Siendo pertinente se debe mencionar que para que una persona pueda probar el uso de las marcas debe mantener viva distintividad de su producto en el mercado, de tal manera que, si una persona pretende cancelar su marca la prueba por parte del titular de la misma resulta fácil, porque cuando una persona no puede probar el

uso real y efectivo de su marca difícilmente se podrá evitar que la autoridad competente inadmita la acción y por ende no declare cancelada la marca.

En resumen, la carga de la prueba recae en el titular de la marca para demostrar el uso efectivo y evitar su cancelación.

### **CAPÍTULO 3:**

## **3. CANCELACIÓN DE LA MARCA POR FALTA DE USO, REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y DECISIÓN ANDINA 486**

### **3.1 Análisis de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento**

En el año de 2006 la Asamblea Nacional, expedía la Ley de Propiedad Intelectual, la normativa mencionada regulaba todo aquello relacionado con la propiedad intelectual, de tal manera que establecía lo que comprendía la Propiedad Intelectual en el Ecuador, siendo así se hacía mención a 3 ámbitos que se protegían con esta ley y conforme a su artículo número 1 eran; los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial; que abarcaba varios elementos como invenciones, dibujos y modelos industriales, marcas, lemas comerciales, y finalmente las obtenciones vegetales.

Por lo tanto, es importante resaltar que con respecto a las marcas, se encontraban reguladas en el libro II de esta norma en su capítulo VIII, en varios artículos de este capítulo mencionado, se hacía referencia a cuestiones generales como, qué se entiende por marcas, las prohibiciones para registrar una marca o que marcas no se pueden registrar entendiéndose aquello como las prohibiciones relativas y absolutas en el registro de las marcas, además se hacía mención cual es el procedimiento para registrar una marca, los derechos conferidos por la marca, y todo lo concerniente sobre la cancelación y la nulidad de las marcas.

Ahora bien, en cuanto a la cancelación, esta se encontraba regulada en la sección IV de este capítulo, por lo que en su artículo 220 se mencionaba: cuando puede proceder la cancelación del registro, cuáles son los medios de pruebas para demostrar la utilización de una marca, entre otros.

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

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

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

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

**(Ley de Propiedad Intelectual, 2006)**

Es así que, cabe mencionar que este artículo se enfoca en 5 aspectos importantes, el primero es sobre la causa de la cancelación de la marca por falta de uso, que menciona que cualquier persona que esté interesada en cancelar la marca lo puede hacer siempre y cuando dicha marca no ha sido utilizada durante tres años consecutivos, es por esto que este cuerpo normativo que se encuentra derogado ya mencionaba sobre la importancia de la temporalidad con respecto de la necesidad para que opere la acción de cancelación de la marca. El segundo aspecto por resaltar de este artículo es la defensa en otros procedimientos, es decir, en aquel entonces se permitía cancelar una marca como una defensa en aquellos procedimientos de infracción, oposición o nulidad, cuando dicho signo distintivo no ha sido utilizado.

El siguiente punto de vista que trata este artículo es sobre los medios de prueba para demostrar la utilización de la marca, lo cual resultaba muy útil porque la norma ya ayudaba a esclarecer cuales son aquellas pruebas que son idóneas para que el titular de la marca pueda ejercer su derecho a la defensa. Siendo esto así, nos conlleva al cuarto punto al que se orienta este artículo, es decir, la carga de la prueba cuando se ejerza la acción de cancelación de la marca, la cual decía que la carga de la prueba le pertenecía al titular del registro. Y finalmente el último aspecto a tratar en este artículo versa sobre las excepciones a la cancelación de una marca, esto explicaba que la cancelación de una marca no puede operar cuando se demuestre el caso fortuito o fuerza mayor sobre la no utilización de la marca.

En resumen, lo aportado en este artículo era muy acertado y conveniente en cuanto a la acción analizada, porque, trataba de manera primordial cuáles eran las condiciones y procedibilidad para poder ejercer este derecho. Posteriormente hacía alusión a las pruebas que se pueden presentar y aquellas circunstancias consideradas como excepcionales en las que la falta de uso no podía conducir a la cancelación del registro.

Asimismo, los siguientes artículos como el 221, hacía mención a que la marca no va a cancelar el registro de una marca por falta de uso cuando esta se ha utilizado solamente con respecto a algunos de los productos o servicios protegidos por ese registro, en otras palabras, se entiende que si el titular del derecho marcario ha estado usando la marca de manera efectiva en relación, con al menos de uno de los productos o servicios protegidos por el registro, aquello era suficiente para poder evitar la cancelación de la marca en su totalidad. Este artículo reconocía aquella posibilidad de que una marca puede estar en uso de ciertas áreas, pero no necesariamente en todas.

Es decir que la cancelación de marca no podía concretarse en caso de que el titular de la marca haya usado la misma, solo en algunos de los productos o servicios que se protegió con ese registro, por lo tanto, esto le daba una amplia posibilidad al titular marcario a que su derecho a la defensa sea más efectivo y beneficioso para ellos, entonces el alcance de esta norma aportaba de manera significativa al momento de que una persona quería ejercer una cancelación parcial de la marca.

Por otra parte, el artículo 222 contenía una particularidad con respecto a la cancelación de la marca, ya que con este artículo se entendía que una marca puede ser cancelada a petición del titular legítimo siempre y cuando aquella sea idéntica o mantenga cierta similitud a una marca notoria o de alto renombre. Por lo expuesto este artículo aportaba de manera positiva a este cuerpo normativo, había una protección adicional a las marcas notorias y de alto renombre ya que el titular legítimo de esta clasificación marcaría podía solicitar la cancelación de una marca registrada cuando el titular de esta no haya tomado en cuenta que ya tenía un alto nivel de conocimiento o renombre al momento de registrarlo. Entonces esta disposición buscaba prevenir que las personas injustamente se provechen del prestigio o reputación que ya había adquirido la marca notoria o de alto renombre.

Esto resultaba beneficioso porque con la Ley de Propiedad Intelectual no se necesitaba solicitar el registro de una marca notoria o de alto renombre.

El procedimiento para solicitar la cancelación de una marca mandaba en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Intelectual, que se tenía que hacer una solicitud para la cancelación, con la que se le notificaría al titular de la marca para que en un término de 30 días que se contaban a partir de la notificación pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos u alegatos que considere pertinente que probara el uso de la marca, entonces vencido el plazo que se mencionaba en este artículo se decidía si se concedía o no la cancelación del registro.

Lastimosamente en la Ley de Propiedad Intelectual también se trataba el procedimiento de manera simple e incluso el término para poder probar el uso de la marca era tan solo de treinta días, la normativa de ese entonces tenía falencias en cuanto a cómo se debía llevar a cabo el procedimiento para cancelar una marca.

Consiguiente a este artículo se hacía alusión a cuando se consideraba que una marca se encontraba en uso estableciendo que una la misma estaba en uso cuando los productos y servicios que dicha marca distinguía estaba en el comercio o estaba disponible en el mercado, además, el artículo 224 mandaba tres casos en los que la marca se suponía que estaba en uso; por tales motivos era necesario que la norma abordara estos temas, al mencionar que existen tres causas para entender que el uso de la marca, tenía la posibilidad que la autoridad competente pueda interpretar con facilidad el uso de la marca.

Con respecto al penúltimo artículo que regulaba la cancelación de marca por falta de uso, establecía que en caso de que se le concediera la cancelación de una marca a una persona, la misma iba a tener un derecho preferente de solicitar el nuevo registro, siempre y cuando no lo presentara después de los tres meses siguientes a la fecha en la que se dispuso la cancelación. El artículo 225 mencionaba que era importante que si se concedía la cancelación de la marca a la persona interesada esta podía obtener un derecho preferente a solicitar un nuevo registro, pero este derecho preferente no era indefinido, mantenía una caducidad con respecto a la preferencia por haber presentado la solicitud de cancelación de la marca.

Finalmente, el artículo 226, mencionaba que el titular de un registro de marca tenía un derecho para solicitar una renuncia total o parcial de su propia marca, aplicando las reglas de la cancelación total o parcial conforme sea el caso. No obstante, también este artículo mencionaba que el titular no podía solicitar la renuncia de la marca si sobre esta existían derechos inscritos a favor de terceros, en cuanto a lo mencionado se protegía a quienes tenían un interés sobre dicha marca evitando que el titular se aproveche de este derecho que le asistía al titular marcario.

Como se ha hecho mención se esperaba hacer un análisis al reglamento de la Ley de propiedad intelectual, empero, conviene poner énfasis en que este reglamento en cuanto a la cancelación de marcas por falta de uso no mencionaba en absoluto algún aporte adicional a la ley, por lo mismo, aquello resulta incoherente ya que se esperaba que el reglamento sea un apoyo directo a la ley.

La Ley de Propiedad Intelectual, mediante siete artículos regulaba todo lo concerniente a la cancelación de marca por falta de uso, establecía cual era la importancia de como se lleva a cabo la cancelación de marca, como se prueba el uso, que se considera como uso efectivo de la marca e incluso reconocía que las marcas notorias o de alto renombre gozaban de protección cuando se trataban temas de cancelación marcaria, no obstante, como se mencionó, el trámite que al cual se hacía referencia que se debía seguir para que se otorgue dicho derecho era completamente simple, no existía una verdadera rigurosidad sobre requisitos para la solicitud e incluso treinta días para poder probar el uso resultaba reducido, si bien la misma ley otorgaba las facilidades para entender que como se puede probar, treinta días podía ser perjudicial para el titular marcario que debía probar su uso.

Se ha evidenciado que los legisladores incluso en el año 2006 no abordaban de manera cien por ciento eficiente un cuerpo normativo que regule todos los aspectos de la cancelación de marca por falta de uso.

### **3.2 Análisis del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (COESCCI)**

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, también llamado Código Ingenios o COESCCI, entró en vigencia en el año 2016, la Asamblea Nacional daba un giro significativo al reformar aquella Ley de Propiedad Intelectual, más sin embargo, cabe mencionar

que el COESCCI ha sido muy cuestionado hoy en día por distintas situaciones que los legisladores no han previsto, como es la democratización de la propiedad intelectual, siendo así, hay que analizar y centrarnos cómo se encuentra regulado lo estudiado en la presente investigación, para así realizar una breve comparación con la Ley de Propiedad Intelectual que fue derogada, y de tal forma entender si era necesario dicha reforma.

Primero el Código Ingenios, a diferencia de la Ley de Propiedad Intelectual, ya no solo se limita a regular a los tres aspectos macros mencionados en la Ley de Propiedad Intelectual, sino, incluyó una nueva arista que se debía regular que fue todo aquello relacionado con los conocimientos tradicionales, es así que, en el COESCCI encontramos regulado sobre la propiedad intelectual cuatro aspectos, y son los Derecho de Autor y Derechos Conexos, Propiedad Industrial, Obtenciones vegetales, y los Conocimientos tradicionales. Entonces resulta beneficioso que se haya pensado en proteger un nuevo ámbito en la esfera de los derechos intelectuales como son los conocimientos tradicionales, ya que, aquello se entiende como una nueva forma de hacer propiedad intelectual.

La regulación de las marcas se encuentra en el título III, capítulo VI de la norma analizada, mediante diversos artículos de este capítulo, se aborda temas importantes como, qué es una marca, qué constituye una marca, lo concerniente a la prohibiciones absolutas y relativas, el procedimiento para el registro, duración de la marca, los derechos conferidos al titular del registro, sobre la renovación de la marca, entre otros aspectos relevantes. De la misma manera en una sección en específico, la tercera, a partir del artículo 378 el legislador ha incorporado todo lo relacionado a la cancelación de los registros marcarios.

Por lo tanto, cabe analizar el artículo 378 del COEESCI manda lo siguiente;

Art. 378.- De la cancelación de registro de una marca por falta de uso.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación

de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. **(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016)**

El artículo 378 establece una disposición en relación con la cancelación de la marca cuando la misma no se encuentra en uso, analizando la norma encontramos ciertas similitudes con la Ley de Propiedad Intelectual, ya que en este artículo se hace mención sobre quién puede solicitar esta acción, por otra parte, también el legislador a referido al tiempo que la marca debe estar en desuso, siendo tres años, para que se pueda iniciar esta acción. Si bien encontramos similitudes con respecto a la normativa derogada, en el COESCCI también se implementó las consecuencias al iniciar el trámite de cancelación antes de transcurrido los tres años, esto resulta beneficioso porque la norma prevé la consecuencia de iniciar esta acción antes de lo previsto.

En el artículo 379, manda sobre los casos de fuerza mayor o caso fortuito cuando no se haya usado la marca, y la ley manda que no va a proceder la cancelación siempre y cuando el titular marcario demuestre que la falta de utilización de su marca fue por los dos motivos mencionados, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual, se pretende proteger a las marcas cuando por una situación adversa como es el caso fortuito o fuerza mayor se han dejado de usar las mismas, por lo tanto se debe probar aquello con pruebas que sean adecuadas para demostrar estos dos particulares.

Además, en el COESCCI en su artículo 380 se establecen cuáles son las características del uso de las marcas, por lo tanto, según este artículo una marca está en uso cuando sus productos o servicios que está distinguiendo han sido puestos al comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. El uso que se debe emplear debe ser consistente con respecto a la cantidad y la forma normal en que se están comercializando dichos productos o servicios.

Este artículo también menciona dos situaciones específicas donde se puede considerar que una marca está en uso.

- a) Cuando en el mercado personas distintas al titular del registro han introducido y distribuido productos auténticos con la marca registrada. Esto implica que no solo el titular puede poner en uso su marca, sino que

también terceros legítimos pueden beneficiar a los titulares poniendo en uso la marca

- b) Cuando las marcas distingan exclusivamente productos que son exportados desde el país, es decir, en este caso el uso de la marca se manifiesta mediante la exportación de los productos.

Este artículo esclarece cuales son las condiciones para que una marca se considere que está en uso, reflejando que debe existir una realidad material es decir que el producto o servicio se encuentre comercializado, para así no limitarse en una realidad formal, y así se permite que las marcas sean utilizadas en varios contextos y de manera extraterritorial.

El artículo 381 establece que cuando se de el uso de la marca de manera diferente en la forma que fue registrada, pero que no altere su carácter distintivo, no se podrá solicitar la acción de cancelación de la marca por falta de uso y por ende no va a existir una reducción a la protección que supone que va a tener la marca.

Esto significa que si el titular del derecho marcario va a realizar modificaciones no sustanciales en la forma en la que usa su marca y dichas modificaciones no alteren la función distintiva de la marca, no se considerara que la misma ha incumplido con la obligación del uso, es decir, si se mantiene las características fundamentales de la marca como la distintividad y la identificación, no se podrá solicitar al SENADI que cancele una marca alegando que han existido cambios en la forma de uso de la marca, por ende la protección a la marca no se encuentra limitada de ninguna manera.

Esta disposición resulta muy conveniente porque brinda una flexibilidad y seguridad a los titulares de la marca para que estos sean quienes ajusten el uso de la marca dependiendo de la circunstancia a la que se enfrenten, sin temor en perder el derecho que ya se les confirió, pero hay que tomar en cuenta que, esta disposición normativa hace énfasis que no se debe afectar su carácter distintivo esencial.

Como hemos mencionado, y con similitud a la Ley de Propiedad Intelectual, la carga probatoria con respecto al uso de la marca le corresponde al titular del registro por lo mismo el artículo 382 del Código Ingenios regula aquello y menciona a más de a quién le corresponde la carga de la prueba, como se puede demostrar el

uso de las marcas lo cual es beneficioso para quienes se enfrentan a esta solicitud propuesta por una persona interesada en cancelar una marca, entre las pruebas de uso tenemos las siguientes, facturas comerciales, documentos contables de auditoría o la cantidad de comercialización de las mercancías o servicios de la marca, retenciones, publicidad, entre otros.

Por otra parte, el artículo 382 de la normativa a la cual se está haciendo el análisis respectivo se refiere a la reducción o limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de marca, esto quiere decir que sobre los productos o servicios que no se han utilizado con la marca, pueden ser cancelados sobre el registro, mientras tanto la protección que tiene la marca se mantendrá, pero solo para aquellos que si están en uso. Puede resultar un poco confuso el entendimiento de esta norma porque, además de lo ya mencionado se explica que para poder aplicar esta reducción o limitación se debe considerar la identidad de los productos o servicios, es decir, si la marca se ha utilizado en productos o servicios similares se va a poder mantener la protección de la marca solamente sobre esos productos o servicios y eliminarlo para aquellos que no se están usando.

De la misma manera encontramos otra similitud con respecto de la Ley de Propiedad Intelectual, porque, en el artículo 384 del COESCCI se habla del derecho preferente de la persona que solicitó la cancelación de la marca para poder registrar nuevamente dicha marca, pues esta regulación es una transcripción total a la ley anterior, por lo mismo es innecesario realizar un análisis cuando ya lo hicimos con respecto al artículo 225 de la Ley de Propiedad Intelectual, se puede observar que los legisladores se han limitado a copiar y pegar normas de la ley anterior, si bien es cierto sobre este punto es beneficioso dicha transcripción, no significa que siempre sea lo acertado. Por lo mismo hay que ser críticos y saber que transcribir normas no siempre resulta favorable porque pueden existir falencias o incluso las circunstancias sociales, económicas y culturales pueden cambiar y por ende resulta obsoleto transcribir normas de leyes ya derogadas.

Una innovación que no se ha demostrado en la ley anterior es sobre la cancelación por genericidad o vulgarización de la marca, en el COESCCI en el artículo 385 se explica que se puede cancelar un registro marcario cuando el titular de esta haya permitido que la marca se convierta en un signo genérico careciendo

de distintividad en el mercado, estableciendo tres hechos que deben ocurrir con relación a la marca para que esta incurra en genericidad.

Sin embargo, no se establece si se deben cumplir con estos tres hechos o simplemente con incurrir en uno de estos ya se puede solicitar la cancelación de la marca, hay que ser categóricos sobre estos aspectos para no afectar los derechos de los titulares de la marca.

Finalmente el COESCCI en el artículo 386 menciona cual es el procedimiento a seguir para poder aplicar la cancelación de las marcas, este procedimiento ya fue explicado anteriormente, pero, es importante resaltar que hay una diferencia sustancial con respecto a la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al término para justificar el uso de la marca pues en el COESCCI se ha otorgado 30 días más para probar la utilización de una marca, es decir, mientras que en la ley anterior se mencionaba que en el término de 30 días se debe probar por parte del titular del registro las pruebas que acrediten el uso efectivo de la marca, en el código Ingenios se han dispuesto 60 días para poder probar aquello.

Lastimosamente se esperaba que este nuevo código atiende de mejor manera cual debía ser el procedimiento para aplicar esta acción, pese a ello los resultados esperados no fueron los mejores nuevamente en 2016 con la vigencia de este Código no se suplió aquella necesidad, se esperaba tener un procedimiento mucho más estructurado, especificando los lineamientos mínimos o necesarios para ejercer esta acción.

Podemos decir que las dos normas nacionales, tanto la Ley de Propiedad Intelectual y el COESCCI, han manejado de manera correcta la cancelación de marcas por falta de uso, por los mismo se ha hecho alusión a las semejanzas y diferencias entre estas 2 normativas, a pesar de ello es de conocimiento que también los dos cuerpos normativos han incurrido en falencias, sin embargo, no por ello hay que desmerecer el trabajo de los legisladores que ha sido muy aceptable, si bien es cierto con la vigencia del COESCCI se omitieron cuestiones importantes como la cancelación de la marca notoria, o de alto renombre, o cuestiones procesales como la falta de regulación ante el procedimiento de cancelación. Esto no es lo único en lo que hay que centrarse, se debe tener una visión más crítica resaltando los aspectos positivos no solo del Código que se encuentra vigente sino de aquella Ley derogada

que tuvo aportes significativos para la entender a la cancelación de las marcas por falta de uso.

### **3.3 Análisis del tratamiento legal de la Decisión Andina 486 sobre la cancelación del registro de marca**

Las Decisión Andina se refiere a aquellas decisiones adoptadas por los países de la Comunidad Andina (CAN), la cual es una organización regional de América del Sur comprendida por países como Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia; por lo tanto, estas decisiones son normativas que aborda temas de que mantiene un interés común para estos países en ámbitos como el comercio, la propiedad intelectual, inversión, entre otros. La CAN ha mantenido como objetivo principal originar la cooperación entre los países miembros para de esta manera impulsar el desarrollo económico de estos cuatro Estados, es por esto que, con la creación de estas normativas se espera una implementación y regulación a nivel andino para que de esta manera los Estados que forman parte se comprometan a que esta serie de normas se cumplan dentro de su territorio.

Con respecto al tema analizado, se conoce que desde la Decisión 313 de la Comunidad Andina adoptada en 1992 en su sección IV ya se habla sobre la cancelación de la marca por falta de uso, lo cual resultaba útil ya que en el Ecuador como se ha mencionado no existía como tal una ley de propiedad intelectual sino hasta el año 2006.

Por lo tanto con la Decisión 486 establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que es un tratado internacional entre los miembros de la CAN, resalta aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en cuanto a la propiedad industrial, aborda temas sustanciales como las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas, signos distintivos notoriamente reconocidos, entre otros.

En cuanto a las marcas y la cancelación del registro por falta de uso, se establece una serie de normas que tratan cuales son los efectos legales de cancelar un registro de marca dentro de un país miembro de la CAN por no haber cumplido con el carácter de uso obligatorio del signo distintivo, por lo expuesto se aprecia directamente, que el derecho de propiedad intelectual tiene un ámbito de aplicación

extraterritorial. Si bien la normativa que se va a analizar tiene estrecha relación con lo que menciona el COESCCI, hay que profundizar en algunos aspectos importantes.

La Decisión, en su artículo 165 establece la procedencia de esta acción y menciona que la oficina nacional competente va a cancelar el registro de marca cuando sin alguna justificación la marca no ha sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros, ya sea por un licenciatario, o persona autorizada para el uso de la misma, durante los 3 años anteriores a la fecha que se propone la cancelación. Este artículo puede resultar perjudicial, ya que al momento que una persona registre una marca en un país diferente al de su origen tiene que precautelar que la misma mantenga un uso efectivo para evitar incurrir en estos problemas de cancelaciones, siendo así, resulta correcto que el uso pueda ser mediante un tercero o alguien diferente al titular del registro. Asimismo, se hace referencia a que no hay como presentar de manera anticipada esta acción, esto es, que la acción no va a proceder si se presenta antes del término referido en el artículo en cuestión.

De la misma manera, mediante este artículo se menciona dos aspectos, el primero es acerca de la reducción de o limitación de los productos o servicios que tenga la marca, es decir, cuando no se ha utilizado una marca tan solo respecto de algún producto o servicio al cual estuvo registrado se puede eliminar aquellos dejando plena vigencia de la marca sobre los que si realizó el uso. Y el segundo aspecto que recoge esta norma es que la cancelación de la marca no se puede otorgar cuando se demuestre caso fortuito o fuerza mayor, situaciones que ya se explicaron anteriormente.

En la Decisión 486 en sus artículos 166 y 167 trata temas respecto al uso de la marca, la carga de la prueba y como se prueba el uso de la marca, se menciona al igual que la Ley de Propiedad Intelectual o el COESCCI que el uso de la marca se da cuando los productos o servicios se encuentran a libre disposición en el mercado o comercio, y además se establece que aunque el uso de la marca ha sido diferente al cual fue registrado, pero que no se altere su carácter distintivo, no posibilita la cancelación de la marca, ni va a disminuir la protección que le asiste a la misma. En cuanto a la carga probatoria hace alusión a lo ya explicado detalladamente, esto es que la carga de la prueba le va a corresponder al titular del registro y lo tiene que probar con los elementos que han sido objeto de análisis

como es las facturas comerciales, cantidad de comercialización o las certificaciones de auditoría de las marcas, retenciones, publicidad, entre otros.

El siguiente artículo que menciona la Decisión, tiene que ver con la posibilidad de tener el derecho preferente ante el registro de marca, una vez que la oficina nacional competente haya emitido la resolución favorable del procedimiento de cancelación de la marca, siendo así como ya se mencionó, la solicitud del nuevo registro tiene que ser dentro de los tres primeros siguientes de la fecha en la que se otorgó la cancelación de la marca. Favorablemente a nivel de la CAN está presente el derecho preferente, a registrar la marca, para aquella persona que obtuvo un resultado favorable con relación a la cancelación de la marca.

Con respecto a su penúltima regulación, esto es el artículo 169, el mismo hace mención sobre la posibilidad de cancelar una marca por genericidad en los países miembros de la CAN, entonces es pertinente resaltar que de oficio o a petición de un tercero se puede cancelar la marca por genericidad, siempre que una marca haya perdido su carácter de distintiva para los productos o servicios que fue registrada. Y al igual que en el COESCCI se menciona 3 hechos para que se configure la genericidad y son:

a) Que se genere una necesidad de los competidores de usar ese signo para llevar a cabo sus operaciones, debido a que se ha presentado una carencia de otro nombre o signo distintivo oportuno que permita identificar los productos o servicios correspondientes en el comercio;

b) La utilización extendida de la marca por parte del público, en los distintos comercios como un signo de uso común sobre el producto o servicio brindado; y

c) El nulo conocimiento por parte del público consumidor de que las marcas mantiene una procedencia de un origen empresarial específico,

Por lo acotado una marca debe incurrir en estas circunstancias para que opere este tipo de cancelación, estos tres presupuestos pueden ayudar a determinar si se cumple o no la genericidad, sin embargo, no se detalla si la marca la cual se pretende cancelar por declararla como genérica, debe haber cumplido con un solo hecho o con todos para que se pueda cancelar, es un error que puede dejar varias dudas en cuanto a este tipo de cancelación.

Finalmente de manera simple, y sin esfuerzo alguno, similar a lo ocurrido en el COESCCI o Ley de Propiedad Intelectual, la Decisión establece un trámite reducido sobre como proponer la cancelación de la marca por falta de uso a nivel extraterritorial o en los países de la Comunidad Andina, este procedimiento se cumple realizando un solicitud de cancelación la cual debe ser notificada al titular marcario para que en un término de sesenta días contados a partir de la notificación con la solicitud, el titular de la marca debe presentar las pruebas útiles pertinentes y conducentes para demostrar que su marca ha sido usada. Una vez vencido este término la autoridad competente debe declarar o no la cancelación de la marca por falta de uso, entonces nuevamente debemos hacer énfasis en que es mínima la regulación del procedimiento para la cancelación de las marcas por falta de uso, y más aun sabiendo que si se aplicara este procedimiento ya no solo afecta a un territorio en particular, sino que ya se ven afectados los intereses de varios países.

## **CAPÍTULO 4:**

### **4. ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO: CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO.**

El presente análisis tiene por objetivo demostrar de una manera práctica, mediante un caso, la importancia de la obligatoriedad del uso de la marca, pero, sobre todo, la acción de cancelación de marca por falta de uso; este proceso se llevó a cabo en el año 2021, el mismo fue signado con el trámite número *No. OCDI-2021-579-AC*, que lo propuso JUAN PABLO PACHACAMA CADENA, en adelante Juan P., en contra GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE HOLDINGS (US) antes PF CONSUMER HETHCARE desde ahora GLAXO, por la denominación “*ADVIL EXTRA*”.

Dentro de los antecedentes, hay que tomar en cuenta que GLAXO era titular de la marca “*ADVIL EXTRA*” registrada en el año 2005, en la clase 5 de la Clasificación de NIZA que corresponde a medicinas y farmacéuticos, particularmente analgésicos, además es importante traer a colación, que la marca *ADVIL EXTRA* tenía fecha de vencimiento de registro en el año 2025.

Sin embargo, Juan Pablo Pachacama propuso la acción de cancelación de marca el 01 de marzo del año 2021, del signo distintivo “*ADVIL EXTRA*”, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales-OCDI- avocó conocimiento de la referida acción, el 30 de marzo del año 2022, es decir, un año después de que se realizó la solicitud, por lo tanto, se puede decir que ha existido una dilación innecesaria que afectó la prerrogativa de hacer valer un derecho en la instancia administrativa. Una vez el OCDI avocó conocimiento, concedió a GLAXO, un término de 60 días para que presente las pruebas necesarias que demuestren el uso de la marca, esto conforme a lo que se ha analizado con relación a la inversión de la carga de la prueba en este tipo de procesos.

GLAXO presentó la contestación, el 27 de diciembre de 2022, solicitando una ampliación del término para poder presentar pruebas, esta petición fue admitida por parte del órgano colegiado, por lo tanto, a la parte demandada se le concedió un término total de 90 días para poder presentar las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para demostrar el uso de la marca.

No obstante lo señalado, se debe hacer mayor énfasis y analizar, una situación puntual en el momento procesal que antecede, puesto que erradamente el término concedido por el órgano colegiado del SENADI fue exageradamente amplio, la normativa nacional establece que se debe conceder un término de sesenta días para que la parte accionada presente pruebas necesarias para demostrar el uso de la marca, empero ante lo suscitado, la norma no prevé ni regula sobre la posibilidad de otorgar a petición del demandado, un término adicional para presentar las pruebas, por lo que hay que recordar algo importante, previo a la vigencia del COESCCI, la Ley de Propiedad Intelectual, establecía que el término para la prueba era de 30 días, y aun cuando se realizaron las debidas reformas sobre el término para presentar la prueba, se inobservó lo que la normativa establece.

Ahora bien, con respecto a la validez del proceso, cabe mencionar que el órgano colegiado del SENADI alegó que no se han producido ningún tipo de omisiones ni vicios que pudieran perturbar y generar una nulidad, sobre el trámite de la acción propuesta de Juan Pachacama, pero cabe precisar que aquella prórroga otorgada de manera inmotivada por la autoridad podía haber incurrido en una afectación grave en el trámite, que incluso podía haber generado la nulidad de éste.

La autoridad competente manifestó en su resolución que se enfocó en cuatro aristas: el legítimo interés, la oportunidad para presentar el trámite, la carga de la prueba y las causales de justificación para el no uso de la marca, solamente en el caso de ser necesario.

En cuanto al legítimo interés, se puede considerar que es aquella intención que tiene el solicitante en cancelar una marca por falta de uso, para realizar el registro del signo no usado. Al respecto, en la resolución que se analiza, se señala lo siguiente, “A fin de probar mi legítimo interés en obtener la cancelación del registro de la marca ADVIL EXTRA, adjunto la solicitud de registro de la marca ADVIL No. SENADI-2021-9597, presentada el 09 de febrero de 2021.” (**Resolución OCDI-2023-520**)

Juan Pachacama en su solicitud alegó que su legítimo interés se sustenta en la solicitud de registro de la marca “ADVIL”, por lo que el órgano colegiado del SENADI, consideró que ha sido suficiente aquella solicitud de registro de la marca, por lo tanto, justificó su calidad para comparecer en el trámite administrativo

Más, sin embargo, cabe analizar si el legítimo interés se puede plasmar en una solicitud de registro de una marca, aquello al realizar el análisis respectivo con anterioridad, si demuestra un legítimo interés porque incluso Juan Pachacama, previo a presentar la acción de cancelación de la marca, ya evidenció su deseo de registrar la marca siendo así, el Tribunal encargado de conocer el trámite, acertadamente consideró que el interés se ha demostrado y ha sido suficiente.

El segundo elemento a analizar en la resolución es la oportunidad para presentar el trámite, por lo mismo, cabe mencionar lo que la normativa señala, según el segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión de la Comunidad Andina, la acción de cancelación de la marca se puede interponer siempre y cuando hayan transcurrido tres años a partir de la notificación de la resolución del trámite de concesión del registro de la marca. Entonces, tomando en cuenta que el registro de la marca “ADVIL EXTRA” fue concedido mediante la resolución N° 0300384, del 15 de marzo del año 2005 y notificada el 18 del mismo mes y año, y que la acción de cancelación se propuso el 01 de marzo del año 2021, claramente Juan Pachacama inició el trámite de manera oportuna. Además, una vez solicitada la cancelación de la marca, el titular de ésta deberá probar el uso efectivo de la misma, tres años consecutivos precedentes a la fecha que se interpuso la acción, esto es, entre el 01 de marzo de 2018 y 01 de marzo de 2021.

La normativa no prevé que posterior a la fecha en la que se propuso la acción, se pueda presentar pruebas de uso, dado que, si se pudiera presentar pruebas del uso de la marca posteriormente a que se inició la acción, se estaría afectando directamente a la persona interesada en cancelar la marca, ya que, con el inicio de este trámite, ya se pone en conocimiento al titular marcario y este podría usar aquella.

Lo medular sobre el análisis que se realiza en esta resolución, versa en cuanto a que la prueba de uso la tenía que presentar el titular marcario, tal como se desprende de la Decisión 486 en el artículo 167, que señala que la carga de la prueba le corresponde al accionado.

Siendo así, en el trámite, la parte accionada presentó distintas pruebas mediante las cuales quiso demostrar que ha estado en uso efectivo de la marca. Por lo mencionado, es necesario realizar el debido análisis de cada una de las

pruebas, esto para demostrar si las pruebas que fueron presentadas fueron idóneas, es decir que las mismas hayan sido útiles, pertinentes y conducentes. Una prueba se considera útil cuando, esta puede aportar y sirve dentro del proceso para acreditar hechos ante el juzgador, se cree que es pertinente, en el momento en que las pruebas se relacionan de manera directa con los hechos que se están presentando, para que así se pueda esclarecer ambigüedades de ser el caso y es conducente cuando contribuye con distinta información que sea importante y relevante, para así poder persuadir a los juzgadores para la toma de su decisión.

Primero GLAXO, solicitó que, para este procedimiento de cancelación de marca, se tome en cuenta como prueba, los documentos que reposan dentro de los siguientes trámites, No. OCDI-2022-643-AC y OCDI-2022-644-AC y que se individualizará y se realizará el debido análisis de la documentación que se introdujo como prueba en el referido procedimiento consistente en:

Original de la Declaración Juramentada debidamente traducida y apostillada, emitida por Natalia Jacinto Gigante, en su calidad de representante legal de PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC. (Fs. 85 -90 del expediente OCDI-2022-644- AC), y facturas en copias simples. (**Resolución OCDI-2023-520**)

Sobre la primera prueba presentada por la parte accionada, en principio no demuestra una defensa fuerte, debido a que no aporta de manera sustancial para que en el tribunal se genere una duda sobre el uso la marca ADVIL, porque adjuntar como prueba una declaración de parte, que es propia de la parte accionada, simplemente se convierte en una prueba que carece de fuerza, ya que se entiende que en ningún momento dicha prueba va perjudicar a la parte accionada, no obstante la doctrina se ha pronunciado que siempre y cuando existan testimonios o declaraciones juramentadas deben estar respaldadas en más medios probatorios. En este caso, la declaración juramentada fue acompañada de facturas en copias simples, y pretende sustentar la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba, y apearse a lo que la doctrina ha mencionado, más sin embargo, al presentar copias simples, transgrede directamente la normativa, es decir, el material probatorio no cumple con lo dispuesto en los artículo 194 y 201 del Código Orgánico General de Procesos, en otras palabra las copias debieron estar debidamente certificadas y además contar con la debida apostilla.

- Desmaterialización de las páginas web sobre publicidad de la marca ADVIL, realizada en la Notaría 1 del cantón Quito, donde se muestra la disponibilidad del producto en Colombia (fs. 91-101 del expediente OCDI-2022-644-AC). Se observa una página de Facebook creada el 25 de junio de 2020. También se encuentran publicidades de 25 de junio de 2020, 4 de noviembre de 2020, 9 de noviembre de 2020, 19 de noviembre de 2020, de 20 de agosto de 2021 y de 24 de septiembre de 2021. **(Resolución OCDI-2023-520)**

Al momento en el que GLAXO presentó esta prueba dentro del procedimiento la autoridad administrativa no exteriorizó observación alguna sobre su eficacia para demostrar el uso, por lo tanto, esta prueba se convirtió en idónea y cumple con las solemnidades que se requiere, además de encontrarse dentro del periodo relevante.

- Cinco facturas y dos notas de crédito electrónicas emitidas por GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA y PFIZER de Colombia, expedidas en Colombia a favor de diferentes clientes, correspondientes a la comercialización del producto identificado como ADVIL en Bogotá, Colombia (fs. 102-105 del expediente OCDI-2022-644-AC). **(Resolución OCDI-2023-520)**

Con relación a esta prueba que introduce GLAXO en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso, existen dos particularidades que son importantes analizar, primero, es ilógico que se use como prueba a favor del titular marcario, facturas que han sido emitidas por un tercero, en este caso, PFIZER, esto porque, necesariamente se debía demostrar la relación comercial entre las dos entidades de manera previa y por otra parte, nuevamente se hace énfasis en que los documentos extranjeros deben cumplir con las solemnidades para que puedan considerarse como válidos.

- Capturas de pantalla de videos cargados en la plataforma YouTube, el 5 de noviembre de 2019, 2 de abril de 2020, 19 de junio de 2020, 11 de marzo de 2021 y 28 de abril de 2021 (fs. 77-81 del expediente OCDI-2022-644-AC). **(Resolución OCDI-2023-520)**

- Captura de pantalla del sitio web del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos –INVIMA- de Colombia, donde se observa los registros sanitarios de marcas como ADVIL FEM, ADVIL TRABLETAS RECUBIERTAS, ADVIL GRAGEAS, ADVIL FASTGEL, entre otras (fs. 81 del expediente OCDI2022-644-AC).
- CD que contiene campañas publicitarias de la marca ADVIL en Colombia (fs. 83 del expediente OCDI-2022-644-AC). **(Resolución OCDI-2023-520)**

Se presentaron tres pruebas de las cuales, dos de ellas pudieron demostrar el uso de ADVIL dentro del periodo relevante, mientras que, el CD que contiene la publicidad, ni siquiera puede comprobar que corresponde al periodo relevante; no obstante, algo en común que mantienen estas pruebas, es que no contaban con las solemnidades requeridas, esto es la materialización mediante un Notario público, bajo ese contexto, el Tribunal sin mayor esfuerzo las determinarían como inadmisibles.

- Original de la autenticación de Declaración Juramentada emitida por ROBERTA ARANTES LOPES en su calidad de representante legal de PF CONSUMER HEALTHCARE 1 LLC, titular anterior de la marca objeto de la acción debidamente traducido y apostillado (fs. 64-69 del expediente OCDI-2022-643-AC). **(Resolución OCDI-2023-520)**

Nuevamente, sobre la declaración juramentada introducida en este procedimiento es inadmisibles en su totalidad, y así lo determinó el Tribunal, se hace énfasis por lo general en que estas pruebas no van a indicar algo que vaya a perjudicar a la parte accionada, además, como ya se explicó, estas pruebas deben ser acompañadas con respaldos probatorios adicionales para demostrar su utilidad, pertinencia, y conducencia, lo cual tampoco se cumplió.

- 12 facturas electrónicas certificadas por la Notaria Primera del cantón Quito, emitidas por GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Colombia S.A.S., expedidas en Colombia en favor de varios clientes, correspondientes a la comercialización del producto identificado con la marca AVDIL FASTGEL de junio de 2021 a diciembre de 2021. **(Resolución OCDI-2023-520)**

En cuanto a las facturas electrónicas, estas se encuentran fuera del periodo de relevancia que se determinó con anterioridad, erróneamente GLAXO presentó pruebas totalmente inadmisibles, entonces, esta prueba ni siquiera tuvo que haber sido mencionada, la parte accionada tuvo que ser más minuciosa al momento de presentar los documentos probatorios, adicional a este error grave, nuevamente esta prueba carece de la debida apostilla que se exige como solemnidad sustancial al momento de presentar documentos del extranjero, esto conforme manda el artículo 201 del Código Orgánico General de Procesos.

Sobre las pruebas analizadas hasta este momento, se evidencia la falta de efectividad del titular marcario para poder dar a conocer al Tribunal que ha realizado un uso efectivo de la marca, la inobservancia de la normativa para dar el cumplimiento de solemnidades básicas y sustanciales juegan un papel importante y crucial en estos procedimientos. GLAXO a pesar de que se le concedió más tiempo para recabar y presentar las pruebas necesarias que demuestre el uso de su marca, ha carecido de eficacia, como se ha demostrado, no existe una defensa idónea, la parte demandada hasta ese punto no ha demostrado robustez y simplemente ha alejado aquella posibilidad de obtener un resultado favorable sobre esta acción.

Pese a lo mencionado en el párrafo precedente, GLAXO en sus últimas pruebas presentadas, introdujo documentación muy útil que será crucial para que el órgano colegiado del SENADI tome una nueva postura, por lo tanto, es importante analizarlas.

- Copia certificada y apostillada de la Declaración Juramentada emitida por GLORIA HELENA SOTELO AMAYA, en su calidad de GERENTE DE ASUNTOS REGULATORIOS de la empresa GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. Se encuentra debidamente traducida. (fs. 104-121 del expediente OCDI-2022-643-AC) y se acompañó con lo siguiente documentación: Copias de resoluciones de aprobación de materiales publicitarios, emitidas por la autoridad sanitaria (INVIMA), para piezas publicitarias en las que se demuestra uso la marca ADVIL FASTGEL en los años 2019, 2020 (fs. 110-121 del expediente OCDI-2022-643-AC). (**Resolución OCDI-2023-520**)

La parte accionada, presentó una nueva declaración juramentada la cual se ha acompañado con más pruebas, es decir, en este caso la defensa presentó la declaración juramentada asistida de resoluciones que respaldan y refuerzan la misma, es así que GLAXO presentó esta prueba dentro del periodo relevante, y sobre todo cumple con las solemnidades que se encuentran inmersas en el Código Orgánico General de Procesos, y por otra parte, cumple con lo dispuesto por la doctrina, como se explicó en párrafos anteriores, los testimonios o declaraciones juramentadas debe estar acompañada por documentación adicional que ampare aquello. Este material probatorio se ha centrado simplemente en la denominación “ADVIL”, para el tribunal la palabra FASTGEL, tan solo es un complemento y una descripción para el producto, se destaca lo sustancial e importante que siempre va a ser la palabra “ADVIL”, por todo lo mencionado esta prueba es completamente idónea, y si demuestra el uso de la marca.

- Copia certificada suscrita por el revisor fiscal de GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S, debidamente traducida y apostillada (fs.122-174 del expediente OCDI-2022-643-AC), acompañada de la siguiente documentación, 50 facturas certificadas por la Notaria Primera del cantón Quito, emitidas por GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Colombia S.A.S. en Colombia, en favor de varios clientes, correspondientes a la comercialización de productos identificados con las marcas ADVIL, ADVIL FEM, ADVIL MAX, ADVIL CHILDREN, ADVIL FASTGEL, ADVIL GRIPA entre el 21 de noviembre de 2020 y el 18 de noviembre de 2021. (**Resolución OCDI-2023-520**)
- Copia certificada y apostillada de la Declaración Juramentada emitida por GLORIA HELENA SOTELO AMAYA, en su calidad de GERENTE DE ASUNTOS REGULATORIOS de la empresa GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S, debidamente traducida. (Fs. 175-215 del expediente OCDI-2022-643-AC). Esta declaración fue acompañada de trece copias de Resoluciones de aprobación de materiales publicitarios, emitidas por la autoridad sanitaria (INVIMA), para piezas publicitarias en las que se demuestra el uso las marcas ADVIL, ADVIL MAX, ADVIL FEM, ADVIL ULTRA,

ADVIL CHILDREN de 2018 A 2021, es decir, dentro del período de relevancia. (fs. 181-215 del expediente OCDI-2022-643-AC).

**(Resolución OCDI-2023-520)**

- Copia certificada y apostillada suscrita por el revisor Fiscal de GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S, debidamente traducida y apostillada (fs. 216-261 del expediente OCDI-2022-643-AC). 43 facturas certificadas por la Notaria Primera del cantón Quito, emitidas por GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Colombia S.A.S. en Colombia, correspondientes a la comercialización del producto identificado con la marca ADVIL, ADVIL CHILDREN, ADVIL GRIPA, ADVIL ULTRA, ADVIL FEM, AVDIL FASGEL entre octubre de 2020 y octubre de 2021, que se encuentra dentro del período de relevancia. **(Resolución OCDI-2023-520)**

Sobre esta documentación obrante en el expediente, primero se puede mencionar que tan solo se tomará como útil, pertinente y conducente, aquella prueba que se encuentre dentro del periodo relevante, por lo tanto, las pruebas que se mencionan en el párrafo anterior que contengan material probatorio posteriores a marzo de 2021, no serán idóneas ni admisibles para esta causa.

Por otra parte, el análisis que merece este momento probatorio, se enmarca en que la documentación, que se divide entre facturas y publicidad, si demuestran la comercialización de la marca objeto de controversia “ADVIL EXTRA”, si bien es cierto las evidencias presentadas están probando el uso de marcas como: ADVIL, ADVIL MAX, ADVIL FEM, ADVIL ULTRA, ADVIL CHILDREN, ADVIL FASTGEL, son suficientes, a consideración del Tribunal, para demostrar el uso de la marca objeto de la cancelación, no obstante, claramente se difiere en cuanto al nombre de “ADVIL EXTRA” con relación a los demás productos lo cual puede generar confusión, porque, como se dio a conocer, se pretende cancelar una marca diferente a las que se introdujeron como prueba, frente a esta confusión es importante señalar lo que manda el artículo 166 de la Decisión 486 en su párrafo tercero:

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde,

teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

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

**El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.** (lo subrayado me pertenece). **(Decisión 486. Régimen común sobre propiedad industrial, 2001).**

Con respecto a lo mencionado en el artículo anterior, es importante aportar lo que ha mencionado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación judicial 27-IP-2022 de julio de 2022, la misma también sirvió como fundamento en el pronunciamiento órgano colegiado del SENADI al momento de emitir su resolución. De manera sucinta el Tribunal expresa que el párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486 establece que, las marcas bajo ninguna circunstancia podrán ser canceladas por falta de uso ni va a perder la protección, incluso cuando el titular la usó de manera diferente a la que fue registrada, siempre y cuando las diferencias no sean medulares y totales, es decir, estas diferencias posibles versan tan solo sobre detalles o elementos que no lleguen a alterar su carácter de distintividad. Para determinar aquello, es pertinente dimensionar lo siguiente, primero que el signo que está siendo circulado en el mercado debe mantener las características fundamentales sobre la marca registrada y por ende no debe perder su capacidad diferenciadora, pese a que existan modificaciones en cuanto a los elementos accesorios, por ejemplo, cuando una marca se compone por dos palabras, de las cuales el carácter diferenciador pesa sobre una de ellas, aquella, no puede ser alterada de forma, sin embargo la denominación accesoria o genérica puede variar.

Siendo así, hay que considerar criterios precisos y primordiales como; la capacidad distintiva del producto, aun así, mantenga ciertas modificaciones, y los elementos esenciales de la marca, a pesar de que haya sido usada con modificaciones en su parte gráfica. En síntesis, el Tribunal explicó que el signo marcario debe ser usado conforme fue registrado, por lo mismo, cuando se presenten las pruebas de uso de la marca debe ser conforme al registro que fue

obtenido o con variaciones que no alteren el sentido real de la marca. (**Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 27-IP-2022.**)

Mediante el respectivo análisis a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso que se está tratando, la máxima autoridad del SENADI expresó que la marca objeto de la controversia, se compone de dos palabras, estas son “ADVIL” y “EXTRA”, esto conduce a que se determine que la parte trascendente de la marca es la denominación “ADVIL” e incluso el Tribunal del SENADI, sostiene acertadamente que la palabra “EXTRA” es una denominación de uso común, por lo tanto, no puede ser apropiada por ninguna persona natural o jurídica; por otra parte, indicó que al momento en que la marca esté en circulación en el mercado, los consumidores se van a centrar tan solo en la palabra “ADVIL”, pues sobre esta pesa la mayor parte de distintividad, por lo tanto, las pruebas presentadas con anterioridad que enlistaban y resaltaban la marca “ADVIL” como aquella denominación predominante, fueron totalmente idóneas y por ende útiles pertinentes y conducentes al momento de probar el uso efectivo y real de la marca que se pretendía cancelar.

Al respecto, cabe recalcar que la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fue el punto de partida para determinar la eficacia de las pruebas indicadas con antelación, no era necesario demostrar el uso de la marca “ADVIL EXTRA” en conjunto, sino que al centrarse en que la parte importante donde descansa toda la distintividad tan solo fue “ADVIL”, esto generó un aporte favorable para el demandado, quien, acompañado de las publicaciones en las redes sociales, pudo reforzar su defensa, expresando que el uso de la marca “ADVIL EXTRA” fue demostrado, si bien es cierto, no se lo demostró dentro del territorio ecuatoriano, lo hicieron en Colombia, miembro de la Comunidad Andina, por ende se convirtió en una prueba de uso completamente válida, conforme manda el artículo 165 y 166 de la Decisión 486.

Finalmente, el día 23 de julio de 2023, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, rechazó la acción de cancelación de marca por falta de uso propuesta por Juan Pachacama, sorprendentemente GLAXO resultó favorecido con esta resolución. El fundamento del Tribunal fue categórico, al fundamentar conforme a derecho, esto es el artículo 166 de la Decisión 486, y la interpretación judicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin embargo, la parte demandada

presentó una serie de pruebas que no aportaron para la resolución, el hecho de presentar más de cinco pruebas que carezcan de utilidad, pertinencia y conducencia, genera un desgaste del órgano administrativo, por ende, lo idóneo hubiese sido, tan solo centrarse en las últimas pruebas presentadas, que al final, fueron las que demostraron el uso efectivo de la marca.

Juan Pachacama tenía la posibilidad de impugnar este acto administrativo, conforme lo dispuesto en el COESCCI y el COA, a pesar de esta resolución, la parte accionante no presentó una apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sostuvo que a su considerar no era necesario, pues el fundamento que tuvo el órgano colegiado fue preciso y claro y no se puede evidenciar una falta de motivación o una trasgresión a la normativa vigente.

A criterio personal sobre el caso presentado, puedo manifestar que ha existido distintas particularidades necesarias de tratar, primero, la acción propuesta por la parte actora quizás no fue acertada, Juan Pachacama tuvo que realizar una investigación más amplia sobre el uso de la marca que pretendía cancelar, pues, como se evidenció, la misma si se encontraba en uso, bajo ese contexto, una enseñanza importante que pude percibir al analizar este caso, es que, antes de presentar una acción de cancelación, la parte interesada debe estudiar el panorama comercial de la marca existente.

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, creo que el órgano colegiado del SENADI, calificó la solicitud de cancelación de marca por falta de uso en un término exageradamente prolongado, evidentemente existe una falta de celeridad en estos trámites administrativos, por lo tanto, para evitar la discrecionalidad de un tribunal para que avoque conocimiento y admita a trámite una acción, la normativa que regula la propiedad intelectual, tanto nacional como internacional, conjuntamente con su reglamento, debería indicar un término para que estas acciones deban ser tramitadas; al existir una disposición en el cuerpo normativo y su reglamento evita que, por la discrecionalidad de la autoridad competente, se incurra en transgresiones a los derechos de quienes proponen una acción administrativa para hacer valer sus derechos.

Ahora bien, considero que nuevamente existe una evidente inobservancia de normativa en el desarrollo de este procedimiento, al momento que se admite a trámite el mismo, el tribunal del SENADI estableció un término de 90 días para presentar las pruebas de uso, cómo es posible que arbitrariamente sin un fundamento jurídico se concedan 30 días adicionales para que la parte demandada presente prueba, aun cuando, la normativa nacional como internacional mandan que tan solo se otorgará por parte de la autoridad competente 60 días para establecer la relación de uso; este es otro momento sobre el cual pienso que existe una falta de regulación en esta acción, ya que, COESCCI no establece una normativa rígida que plantee de manera sustantiva una prórroga al termino ya establecido, no obstante, después de analizar el caso, considero importante que se conceda, para quien propone esta acción, la posibilidad de presentar observaciones sobre cada uno estos actos y evitar que los tribunales violen la normativa.

Con respecto a la defensa que realizó GLAXO, en específico en relación a sus pruebas, al analizarlas, creo que en algunos casos, no fue necesario anunciarlas para este procedimiento, puesto que, se determinó que aquellas no fueron útiles, pertinentes y conducentes, además de no cumplir con las solemnidades legales indispensables que guardan relación con la normativa ecuatoriana como es el COGEP, empero, fue importante que la parte accionada haya presentado pruebas de uso de la marca “ADVIL”, aunque no necesariamente era la marca objeto de la controversia, por lo que, dicha práctica fue determinante para que el tribunal emita a favor de GLAXO la resolución y rechace la acción de cancelación de marca por falta de uso.

Finalmente, con respecto a la resolución emitida por el SENADI y al poder realizar el debido análisis, puedo acotar que la misma fue completamente motivada, puesto que, los fundamentos jurídicos y doctrinarios fueron correctos y concretos; la acción de cancelación de marcas merece la motivación que se emitió en el caso Juan Pachacama en contra de GLAXO, el órgano administrativo que actuó en este proceso lo hizo con completa idoneidad, si bien se puso en conocimiento una crítica sobre el término en el cual admitió a trámite el tribunal la acción y el término otorgado para las pruebas, aquello no desmerece que su decisión haya sido acertada, porque la misma se fundamentó en la normativa aplicable.

## **CAPÍTULO 5:**

### **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

En esta investigación de titulación, se ha abordado de manera exhaustiva la obligatoriedad de utilizar una marca y las consecuencias de su cancelación por falta de uso, con el propósito de destacar su relevancia y los alcances legales derivados de su incumplimiento.

Al abordar este estudio, el propósito fundamental consistía en llevar a cabo un análisis íntegro, proporcionar explicaciones detalladas y obtener una comprensión profunda de los procedimientos inherentes a la instauración de la acción administrativa en cuestión. Para alcanzar este objetivo, se consideró esencial realizar una revisión absoluta que abarcara la totalidad del panorama de la Propiedad Intelectual en Ecuador. Se optó por iniciar este análisis desde la perspectiva de las marcas, destacando su trascendencia en el momento preciso de su registro y, en particular, las obligaciones que recaen sobre aquellos individuos que se embarcan en este proceso, con el fin último de asegurar un derecho que se manifiesta en forma de un título marcario. Este enfoque integral allanó el camino para abordar de manera completa los aspectos vinculados a la acción de cancelación de marca.

En este sentido, la revisión bibliográfica se erigió como una etapa crucial, permitiendo contextualizar y fundamentar teóricamente los conceptos involucrados. Asimismo, el análisis de un caso práctico se reveló como un componente esencial, proporcionando una aplicación concreta de los principios y normativas estudiadas. La revisión de la jurisprudencia complementó este proceso al aportar una perspectiva basada en experiencias judiciales previas, consolidando así la comprensión de lo establecido por la normativa vigente.

Este enfoque metodológico multifacético, no solo facilitó la exploración a fondo de los aspectos legales y procedimentales asociados a la cancelación de marcas por falta de uso, sino que también sirvió como medio para corroborar la coherencia entre lo prescrito por la normativa y su aplicación práctica.

En cuanto a la normativa tanto nacional e internacional, el COESCCI, y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, han demostrado que pueden llegar a ser efectivas sobre la forma en la que se plantea esta acción, sin embargo, la

investigación reveló ciertas áreas que podrían beneficiarse de ajustes para garantizar su plena eficacia, por lo tanto, cómo se ha mencionado a través de la presente investigación, se debería realizar diferentes reformas para que esta acción se consolide de tal manera que demuestre eficacia en su totalidad.

Por lo tanto y en virtud de exponer un aporte a través de la presente investigación se recomienda para el momento oportuno, realizar las siguientes reformas al COESCCI sobre la cancelación de marcas por falta de uso, en cuanto al procedimiento de esta acción, que ha resultado bastante ambiguo, así el artículo 386 señala:

*ART. 386.- Procedimiento de la acción de la cancelación. - **Recibida una solicitud de cancelación**, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas. Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. (lo subrayado me pertenece) **(Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016)***

Primero lo que se recomienda añadir a este artículo, son requisitos para presentar esta solicitud, es decir, la normativa debería implementar que cuáles serían los requisitos mínimos para presentar e iniciar la acción de cancelación de marca, por ejemplo, debería contener lo siguiente; la designación de la autoridad competente, los nombres completos de quien propone la acción, número de cédula de ciudadanía, estado civil, cuando ejerza una persona la representación de una empresa en que calidad comparece, su registro único de contribuyente (en caso de ser necesario), además, los fundamentos de hecho y de derecho que se presumen existir sobre esta acción y por último la pretensión clara y precisa de lo que se exige. Por lo tanto, la recomendación que se plantea sobre este artículo sería la siguiente:

**ART. 386.-** Procedimiento de la acción de la cancelación. - Recibida una solicitud de cancelación misma que contendrá, **la designación de la autoridad competente, nombres apellidos, cédula de identidad, registró único de contribuyente, fundamentos de hecho y de derecho, y la pretensión clara de lo que se exige**, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días

contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas. Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. (lo subrayado me pertenece).

Por otra parte, previo a la notificación al titular de la marca para que presente prueba conforme lo establece el artículo 386 del COESCCI, se debería exigir un término para que la autoridad competente encargada de tramitar esta acción avoque conocimiento y realice una calificación sobre dicha solicitud, ya que, se quiere evitar la discrecionalidad y dilatar los trámites en una cancelación de marca, por lo mismo la propuesta se exterioriza en la siguiente reforma:

**ART. 386.-** Procedimiento de la acción de la cancelación. - Recibida una solicitud de cancelación misma que contendrá, **la designación de la autoridad competente, nombres apellidos, cédula de identidad, registró único de contribuyente, fundamentos de hecho y de derecho, y la pretensión clara de lo que se exige, en un término no mayor a quince días se deberá calificar la misma, y en caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos contemplados en este artículo, en un término de tres días se ordenará completar o aclarar la misma.**

Una vez calificada la solicitud se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas.

Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. (lo subrayado me pertenece).

Finalmente, para que este procedimiento sea eficaz, también se ha considerado pertinente implementar un término para que la autoridad competente emita su resolución motivada, por lo tanto, el artículo reformado en la parte pertinente mandaría lo siguiente “[...] Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá, **en un término no mayor a treinta días**, sobre la cancelación

o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.” (lo subrayado me pertenece).

Las posibles reformas planteadas mediante este trabajo de titulación buscan brindar mayor seguridad jurídica, para que de esta manera exista un debido control, para aquellas personas que pretenden cristalizar sus derechos mediante esta acción, no sean perjudicadas y tengan un panorama mucho más certero sobre la procedencia de la cancelación de marcas por falta de uso.

En virtud de lo anterior, se destaca que la acción de cancelación de marca por falta de uso se planteó con la expectativa de ser un medio riguroso para hacer valer los derechos asociados a un registro marcario, subrayando la importancia de utilizar una marca y las consecuencias administrativas por el incumplimiento de dicha obligación.

Los resultados alcanzados mediante esta investigación estuvieron acorde a la finalidad de la misma, la cual pretendía comprender cuál era el funcionamiento de la obligatoriedad del uso de las marcas, haciendo énfasis en cuanto a la cancelación ante su falta de uso, el análisis normativo y comparativo que se realizó fue el adecuado para reforzar lo tratado sobre el final de esta investigación, es decir, el caso práctico entre GLAXO y Juan Pachacama, dicho procedimiento administrativo, refuerza aún más y da a conocer como son tratadas estas acciones, y sobre todo como se resuelven en estas instancias, dando a conocer cuáles son los fundamentos jurídicos y doctrinarios que emplea la autoridad competente.

Personalmente, este trabajo ha demostrado el verdadero funcionamiento de una acción administrativa para poder cancelar marcas que no están en uso, pues, como se expuso en un principio, las marcas en el territorio ecuatoriano son registradas con frecuencia, y muchas de ellas no son operantes, es por esto, que esta acción es una apuesta para dejar sin efecto aquellas marcas que simplemente han sido registradas sin ninguna finalidad.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alemán M. (1995). *Marco Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*. Bogotá, Colombia: Top Management.
- Álvarez, D. Padilla, J y Salazar O. (2015). Teoría de la propiedad intelectual. Fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía. *Scielo*. <http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v15n28/v15n28a06.pdf>
- Arias, S. (2009). *Conservación de Registro de una marca: el uso exclusivo de una marca y la cancelación por falta de uso*.
- Asamblea Nacional. (2006). *Ley de Propiedad Intelectual*. Registro Oficial No. 426. Ecuador.
- Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación*. Registro Oficial No. 899. Ecuador.
- Bertone, L y Cabanellas, G. (2003). *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2003, Tomo 1 pág 46.
- Cabanellas, G (1953). *Diccionario de derecho usual*. Ediciones Arayú.
- Comunidad Andina. (1992). *Decisión 313. Régimen común sobre propiedad industrial*. Quito, Ecuador: Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Comunidad Andina. (2001). *Decisión 486. Régimen común sobre propiedad industrial*. Quito, Ecuador: Secretaría General de la Comunidad Andina.
- Courrejolles, C. (1997). CANCELACIÓN DE LA MARCA POR FALTA DE USO. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109709.pdf>
- Echandía, H. (2000). *Teoría General de la Prueba Judicial* (Tomo I). Bogotá. p. 406.
- Metke, R. (2001). *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. REDALYC.
- Metke, R. (2006). *Lecciones de Propiedad Industrial*. Díké
- Montes, C. (2001). *TRATAMIENTO COMUNITARIO AL CAPITAL EXTRANJERO EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA DESDE 1970 HASTA 1998*.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). Sitio web oficial de la OMPI. Recuperado de <https://www.wipo.int/trademarks/es/>
- Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. (2023). *Resolución OCDI-2023-520*. Quito, Ecuador.
- Otamendi, J. (2002). *Derechos de Marcas*. Abeledo Perrot.
- Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. LexisNexis.
- Palau, F. (2005). *La obligación de uso de la marca*. Universitat de València.
- Pellisé, B. (2005). Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: *La obligación de uso de las marcas y el inicio tardío o la evolución del uso de las marcas registradas*. DIALNET, págs. 771-794.
- Real Academia Española. (2001). *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Madrid: Espasa.

- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). (s.f.). *SENADI en cifras. Derechos Intelectuales*. <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-cifras/>
- Torres, C. (2013). *¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada*. USFQ LAW REVIEW.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2003). *Número del proceso: 27-IP-2003: Interpretación prejudicial*. Quito.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2022). *Número del proceso: 27-IP-2022: Interpretación prejudicial*. Quito.
- Vera, L. (2017). *Derecho Marcario*. Corporaciones de Estudios y Publicaciones.