



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Derecho

**Conservación del Registro de una marca: el uso
exclusivo de la marca y la Acción de Cancelación por
falta de uso.**

**Trabajo de graduación previo a la obtención del título de
Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del
Ecuador**

Autor: Sofía del Pilar Arias García

Director: Dr. Paul León Altamirano

**Cuenca, Ecuador
2009**

INDICE DE CONTENIDOS

Indice de contenido.....	ii
Indice de anexos.....	v
Resumen.....	vi
Abstrac.....	vii
INTRODUCCION.....	1
Capítulo I: NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
I. La Propiedad Industrial y el Derecho Marcario	
1. Análisis de Propiedad Industrial.....	2
2. Características de la Propiedad Industrial.....	3
II. Principios de la Propiedad Industrial	
1. Principio de Exclusividad.....	4
2. Principio de Territorialidad.....	5
III. Las Marcas	
1. Concepto y finalidad de la marca.....	8
2. Funciones de la marca.....	11
a) Función distintiva.....	11
b) Indicadora del origen empresarial.....	12
c) Garantía.....	13
d) Publicidad.....	14
3. Requisitos o condiciones de una marca.....	14
a) Novedad y carácter distintivo.....	15
b) Especialidad.....	15
c) Licitud de la marca.....	16
4. El uso obligatorio de la marca.....	17
5. Régimen jurídico sobre el uso de la marca.....	20
a) Sistema Norteamericano.....	21
b) Sistema Francés.....	22
c) Sistema Alemán.....	24
6. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca en el Derecho Internacional.....	25
a) Convención de la Unión de Paris.....	25
d) Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).....	26
7. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca en el Derecho Comunitario.....	27
a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.....	27
8. Régimen jurídico del uso obligatorio de la marca en la legislación ecuatoriana.....	29
a) Ley de Propiedad Intelectual.....	29

Capítulo II: EL USO DE LA MARCA Y SU FUNCIÓN DISTINTIVA

I.	Adquisición de los derechos sobre la marca y su importancia en el desarrollo económico.....	33
II.	Carácter distintivo de la marca en la comercialización de bienes y servicios.....	35
III.	Uso real y efectivo de la marca.....	36
IV.	El registro de la marca para la adquisición	
V.	del derecho de exclusividad.....	41
	a) Tramite para el registro de una marca.....	43
VI.	Requisitos que debe cumplir el solicitante del registro marcario.....	51
	1. El interés legítimo.....	51
VII.	Quien debe utilizar la marca registrada.....	53
	1. Uso por el titular o por un tercero con su consentimiento.....	53
	2. Sistemas de cesión de los derechos sobre la marca.....	55
	a) Sistema de cesión que exige la vinculación de la marca con la empresa.....	56
	b) Sistema de cesión libre de marcas.....	57
	c) Sistema mixto.....	58

Capítulo III: EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

I.	El Derecho de Exclusividad sobre la marca.....	62
II.	La Exclusividad y la libre competencia.....	63
III.	El riesgo de confusión marcaria.....	68
IV.	El Derecho de Oposición.....	72
	1. Trámite.....	76
	2. La acción de cancelación por falta de uso de la marca como defensa en un procedimiento de oposición.....	77
V.	Conservación y pérdida de los derechos sobre la marca.....	79
	1. Renovación del registro marcario.....	79
	a) Duración de la marca.....	80
	2. La nulidad administrativa como una forma de extinción de los derechos sobre la marca.....	84
	a) Nulidad Absoluta.....	85
	b) Nulidad Relativa.....	88

Capítulo IV: ACCION DE CANCELACIÓN DE LA MARCA

I.	Acciones Administrativas aplicables en Propiedad Industrial.....	91
II.	Diferencia entre Recurso y Acción Administrativa.....	92
	1. El Recurso Administrativo.....	92
	2. La Acción Administrativa.....	94
III.	Acción de Cancelación de la Marca.....	96
	1. Trámite.....	98
IV.	Acción de cancelación de la marca por falta de uso.....	99
	1. La caducidad marcaria por falta de uso	

en la legislación Argentina.....	102
a) Naturaleza y efectos.....	102
V. Intensidad en el uso de la marca.....	104
1. Elementos constitutivos del uso marcario.....	107
a) Elementos cuantitativos.....	107
b) Elementos temporales.....	108
c) Elementos geográficos.....	109
2. Forma de la marca usada.....	110
3. Prueba del uso de la marca.....	110
VI. Análisis de la acción de cancelación de la marca SUKO, de la Compañía SUMESA S.A., propuesta por la compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A., titular de la marca ZUKO.....	113
1. Acción de Cancelación de la marca SUKO de la compañía SUMESA S.A.....	118
Conclusiones.....	131
Recomendaciones.....	133
Bibliografía.....	135

INDICE DE ANEXOS

ANEXO No. 1.....	137
ANEXO No. 2.....	144
ANEXO No. 3.....	152
ANEXO No. 4.....	156
ANEXO No. 5.....	160

RESUMEN

La Propiedad Industrial cumple un importante papel en la realidad económica y jurídica de todos los países en la actualidad, gracias a la protección que se ha otorgado a los signos distintivos que la conforman, como son las marcas. El desarrollo económico que responde a la innovación de las empresas en la producción de bienes y servicios, encuentra su justificación en el poder de atracción de aquellos bienes y servicios en el mercado. Es aquí donde la Propiedad Industrial contribuye al desarrollo económico, mediante aquellos bienes de carácter intangible e incorporal, como son las marcas, a los cuales se les ha reconocido un régimen especial de propiedad sujetos a protección jurídica por ser signos distintivos creados para atraer en la mente de los consumidores los diferentes productos comercializados, sobre los cuales se concede un derecho a la exclusividad en el uso a favor de sus legítimos propietarios.

ABSTRACT

Industrial Property currently plays an important role in the legal and economic reality of all countries; thanks to the protection given to the distinct signs that make it up, such as brands. Economic development, which responds to the innovation of the companies in the production of goods and services, finds its justifications in the attractive power of those properties and services in the market. Here is where Industrial Property contributes to the economic development through those intangible or incorporeal goods such as brands, which have been recognized as a special property regime that is protected by law due to the fact that they are distinctive signs created in order to attract the minds of consumers to the different traded products; The exclusiveness rights of the brands are conceded for uses in favor of their legitimated owners.

INTRODUCCION

La Propiedad Industrial es la rama del Derecho que sirve para proteger el esfuerzo creativo y la innovación en el ámbito industrial, cuya finalidad principal se haya dirigida hacia la defensa en la inversión privada para el desarrollo económico, por cuanto el objetivo ha sido el de lograr que con sus normas se reduzcan los riesgos al momento de invertir. Para este fin se ha otorgado un derecho al uso exclusivo o “ius prohibendi”, sobre aquellos signos distintivos protegidos por el ordenamiento jurídico, entre estos las marcas, cuyo derecho de exclusividad para el uso es otorgado a favor de su titular, para su explotación en la comercialización de productos identificados por el signo y que en el Ecuador se lo adquiere por el correspondiente registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Por el derecho de exclusividad sobre la marca registrada, se excluye del uso de la misma a terceros que sin ser titulares, ni encontrarse autorizados, lo hacen en perjuicio de sus legítimos propietarios y del público consumidor, por constituir una actividad contraria a Derecho, que conlleva a incurrir en riesgo de confusión dentro de toda actividad comercial.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico debe propender al justo equilibrio entre el derecho de exclusividad y las normas de libre competencia, para así lograr los fines deseados y para que las relaciones comerciales se desenvuelvan dentro de un régimen de libre competencia que impida la realización de actos abusivos de mercado dirigidos a crear situaciones de desventaja entre los competidores en el intercambio de bienes y servicios. Consecuentemente en el presente trabajo se buscará justificar la presencia de la marca en el mercado en la identificación de bienes y servicios, para que los mismos sean comercializados dentro de un ámbito de libre competencia, constituyendo así la Propiedad Industrial, con sus normas, el medio adecuado para promover la inversión privada para el desarrollo económico.

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO MARCARIO

1. Análisis de Propiedad Industrial.-

La propiedad es un derecho y por lo tanto una facultad que se tiene sobre algo, así mismo se ha llegado a clasificar a los bienes sobre los cuales recae el derecho de propiedad. Los mismos que pueden ser de carácter tangible e intangible. La propiedad material o sobre bienes tangibles, es la que recae sobre bienes muebles o inmuebles. La propiedad inmaterial o incorporal por el contrario recae sobre bienes de propiedad literaria y artística, sobre las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos industriales, etc. En base a estos elementos se desarrollará un análisis en el presente trabajo sobre el Derecho de Propiedad Industrial, el mismo que tiene como objeto la tutela jurídica de ciertos bienes de carácter inmaterial, sobre los cuales recae una forma especial de propiedad y que a la vez están relacionados con la actividad empresarial y comercial.

Los derechos de propiedad industrial se refieren o tienen relación con los derechos patrimoniales o producidos por el intelecto y la innovación, a sí mismo comprende una serie de derechos que se encuentran relacionados con la actividad industrial o comercial de una persona, en cuanto le confieren al titular de estos un derecho exclusivo para explotarlos durante cierto tiempo, y que es lo que sucede con los inventos de aplicación práctica en la industria; con los dibujos o modelos industriales que contribuyen a aumentar el atractivo de un producto industrial sin modificarlo; con los nombres comerciales que tienen como fin el de identificar al comerciante en el ejercicio del comercio o por su establecimiento comercial; y a los productos o servicios identificados con una marca (Rodríguez Azuero; 2002), siendo esta última parte de la propiedad industrial el tema central de análisis en el presente trabajo, dirigido al estudio de la carga de uso marcario impuesta por el ordenamiento jurídico, como lo veremos, como consecuencia del derecho exclusivo al uso de la marca que se le confiere a su titular, quien se encuentra sujeto a los efectos jurídicos

a que da lugar la falta de uso del signo y que se producen como consecuencia de la Acción de Cancelación por Falta de Uso de la marca, como un medio de impugnación que lo encontramos establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

Los bienes que integran la Propiedad Industrial se caracterizan por la facultad que la Ley le confiere a su titular para utilizarlos e impedir el uso por parte de terceros sin su autorización. Como lo explican algunos autores la Propiedad Industrial es un conjunto de normas jurídicas que protegen la producción del intelecto humano relacionado con la actividad industrial dirigida al desarrollo de la economía. Así se puede tener en cuenta el interés de esta institución, por establecer una especial tutela jurídica para proteger las creaciones del intelecto humano, cuya finalidad es su aplicación en la industria y en las relaciones comerciales.

Los derechos de propiedad industrial están relacionados con los derechos de autor, y por lo tanto existe entre estos cierta similitud pero independientes entre si ya que ambos abarcan como objeto de protección jurídica bienes inmateriales e incorporales, que son el producto de la inteligencia humana (Rodriguez Azuero; 2002). Pero, por su parte, los derechos de autor protegen las creaciones intelectuales en las ciencias y en las artes, mientras que los derechos de propiedad industrial como ya se lo explico, tienen como objeto de protección las creaciones intelectuales aplicables a la industria, materializadas en los productos colocados en el mercado y que forman parte del proceso de comercialización.

2. Características de la Propiedad Industrial.-

La Propiedad Industrial regula la actividad creadora del hombre por lo que sus normas tipifican situaciones propias de la institución, que no están contempladas en otros sistemas normativos que regulan otros tipos de propiedad. A manera de ejemplo se puede citar la anulación de marcas o patentes, los juicios de oposición al otorgamiento de un registro de marca, la protección cautelar ante ciertas situaciones ocasionadas por terceros, etc. Esta institución del Derecho abarca una serie de conceptos jurídicos, científicos y económicos, y por esta razón constituye un complejo normativo integrado por conocimientos especiales. Así mismo, es de aplicación uniforme, como consecuencia de la necesidad de que exista una normativa

legal común aplicable a países miembros de una subregión como es el caso de los países pertenecientes a la Comunidad Andina, que han logrado esta uniformidad para recibir un tratamiento legal en la tutela de los derechos de Propiedad Industrial, que actualmente se encuentra constituido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Tiene también esta institución un contenido económico que surge de la relación que existe entre la inventiva y el desarrollo económico de los países pertenecientes a una subregión. Por esta razón ha sido necesaria la adopción de una normativa comunitaria andina, en el caso de los países miembros de la Comunidad Andina, a la cual deban sujetarse inventores, propietarios de marcas, propietarios de nombres comerciales, etc., para el impulso del progreso científico, industrial y económico de los países.

II. PRINCIPIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Principio de Exclusividad.-

El principio de exclusividad es una consecuencia del carácter proteccionista que la Propiedad Industrial otorga a quien realiza una actividad creadora de aplicación industrial. Gracias a este principio quien es titular de un derecho de Propiedad Industrial puede explotar sus derechos con la posibilidad de oponerse si es necesario contra cualquier persona que de cualquier manera pueda perjudicar sus intereses.

En función del principio de exclusividad se plantean dos cuestiones que merecen ser consideradas en el presente estudio y que se refieren, la primera, al hecho de que solo el titular de un derecho de Propiedad Industrial puede explotar y beneficiarse de lo que en la Ley se protege y se ampara, y la segunda cuestión, tiene relación con la facultad que se le concede al titular de estos derechos de oponerse a terceros en defensa de sus intereses (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

En lo referente al primer aspecto de este principio, la exclusividad aparece como una recompensa a la actividad creadora, para que quien sea titular de un derecho de Propiedad Industrial resulte beneficiado por su creación. Así surge también la

posibilidad de que el titular pueda mediante un contrato de licencia permitir que otras personas puedan explotar sus derechos conferidos por la Ley. La segunda cuestión planteada precedentemente, tiene relación con la facultad que se le concede al titular de un derecho de Propiedad Industrial, como es el titular de un signo marcario, para que pueda oponerse a cualquier persona no autorizada que de cualquiera manera pretenda ocasionarle un perjuicio beneficiándose de sus esfuerzos. Esta prohibición al uso no autorizado la puede ejercer mediante medidas protectoras que pueden ser ejecutadas mediante determinados procedimientos legales.

Este principio se basa fundamentalmente en la exclusividad al uso de los bienes protegidos por la Propiedad Industrial, los mismos que por ser de carácter inmaterial están sujetos a una tutela jurídica especial, como se ha visto. Dentro de estos bienes forman parte los signos marcarios o signos distintivos, cuya protección no se dirige al signo en sí, sino al signo en cuanto se relaciona con ciertas mercaderías que identifica, constituyendo así la marca un signo distintivo cuyo uso se encuentra jurídicamente tutelado y prohibido para el uso de terceros que no estén autorizados, configurándose de esta manera el derecho al uso exclusivo de la marca o “ius prohibendi” mediante el cual su titular puede ejercer las acciones legales necesarias que el ordenamiento jurídico le confiere para oponerse al registro y uso de signos marcarios idénticos o similares susceptibles de producir confusión en el público consumidor respecto de su origen.

2. Principio de Territorialidad.-

En Propiedad Industrial el ámbito de validez espacial de las normas jurídicas lo determina el territorio nacional. La Propiedad Industrial tiende cada vez a universalizarse, pero, por esta universalización no se debe entender que el principio de la territorialidad este desapareciendo (Otamendi; 2002). Así por el hecho de que existan tratados y convenios internacionales con los cuales es posible llegar a una uniformidad legislativa, los Estados tienen la obligación de hacer que estas normas legales imperen como parte de su legislación nacional al ser estos convenios y tratados internacionales ratificados o adheridos. De esta manera al expedir leyes que regulen la Propiedad Industrial, estas solo tendrán vigencia dentro del territorio

nacional, y mientras no se proceda de acuerdo a la Constitución de cada Estado, los convenios y tratados internacionales carecerán de fuerza legal vinculante y obligatoria.

Por constituir la marca el signo distintivo objeto de estudio en el presente trabajo, y una vez analizado el principio de exclusividad que se constituye en el derecho sobre el uso exclusivo de la marca por quien es su titular, que a la vez permite adquirir los derechos sobre el signo por el registro o por el uso, de acuerdo a lo que se estudiará en el presente trabajo, es importante comprender el ámbito territorial en el cual se puede ejercer estos derechos con sus limitaciones y excepciones, como es la marca notoria y renombrada o de alto renombre.

Como se dijo existe una excepción al principio de territorialidad de los derechos de Propiedad Industrial, en lo referente a signos marcarios y tiene relación con la marca notoria y de alto renombre. Así, en el ámbito comunitario andino de acuerdo a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se reconoce la notoriedad comunitaria a un signo bajo la condición de que la marca sea conocida en el sector pertinente de la subregión.

La marca adquiere notoriedad cuando alcanza un grado superior al que llegan pocas marcas, con un nivel de aceptación por parte del público consumidor que se logra con el éxito que ha tenido el producto o servicio que la marca distingue y que en la generalidad de los casos se trata de productos o servicios de muy buena calidad y con un elevado nivel de publicidad, sin constituir éstos requisitos esenciales a la marca notoria. La marca para ser notoria debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto, porque no tiene que ser necesariamente una marca intensamente usada. Sin embargo es conocida por la mayoría del público del círculo comercial pertinente en un país (Otamendi; 2002).

Con el fin de evitar que exista confusión de conceptos es preciso tener en cuenta la distinción que existe entre marca notoria y renombrada o de alto renombre. La marca notoria es generalmente conocida por el círculo comercial pertinente de un país; mientras que la marca de alto renombre, es conocida no solamente en un país determinado, sino que su notoriedad se extiende al mundo en general por identificar

productos con una calidad superior. Doctrinariamente se dice que todas las marcas mundiales son notorias pero no todas las marcas notorias son mundiales (Otamendi; 2002).

Después de haber analizado los elementos que le confieren notoriedad a la marca es importante conocer sobre el ámbito territorial de protección para la marca notoria y de alto renombre. La notoriedad de la marca requiere una protección especial que se exige en el país en el que se reclama dicha protección, es decir, en el que se ha realizado el registro o el uso y la autoridad competente considera que es una marca notoriamente conocida. No es un requisito el uso ni el registro de la marca notoria en el país en el que se exige su protección sino, que sea allí relevantemente conocida por el público del círculo comercial interesado (Otamendi; 2002). Es así como se explica que la notoriedad de la marca constituye una excepción al principio de territorialidad por la forma especial de protección que se exige en el país en el que existe dicha notoriedad, es decir en el que es conocida por la mayoría del público del círculo comercial interesado sin que necesariamente se trate del país de origen de la marca.

Las marcas notorias y de alto renombre alcanzan un reconocimiento normativo que esta por encima de una marca común, y por constituir una excepción al principio de territorialidad requieren de una protección especial por parte de los Estados miembros de una subregión, en nuestro caso los pertenecientes a la Comunidad Andina, donde se requiere de la protección otorgada a estas marcas. Este tratamiento diferenciado se debe al nivel de conocimiento y al prestigio alcanzado por la marca, sobrepasando de esta manera la exigencia de la carga de uso, por ser un elemento determinante la publicidad de la marca para adquirir la calidad de marca notoria o de alto renombre, rebasando de esta manera la exigencia de uso marcario dentro del territorio nacional.

También constituye una excepción al principio de territorialidad la presentación de oposiciones cuando se han publicado signos idénticos o similares a otros registrados o solicitados con anterioridad en cualquier país miembro de la subregión, siempre que se acredite que existe interés legítimo dentro a dicha oposición en el mercado del

país donde se solicita la protección, para acceder así al registro de la marca que constituye el fundamento de la oposición (Villacreses Real; 2007).

Finalmente, como excepción al principio de territorialidad constituye el derecho de prioridad que no es propio del derecho marcario, si no que de manera general pertenece a todas las modalidades de la Propiedad Industrial. En función al derecho de prioridad se puede invocar válidamente en un país, la presentación de una solicitud en cualquier país miembro de la subregión dentro de los seis meses posteriores a su depósito, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 9 de la Decisión 486. De esta manera se está rebasando el principio de territorialidad, por ser los efectos de una solicitud extranjera invocados válidamente en otro país (Villacreses Real; 2007).

En el presente trabajo se estudiara los efectos producidos en el ámbito territorial del derecho marcario, centrandó la atención en el “ius prohibendo” o derecho exclusivo al uso de la marca, en función del cual se verá que el uso de la marca, exigido por la Ley, le corresponde exclusivamente al titular marcario quien tiene la facultad de autorizar mediante contrato de licencia a un tercero para que use el signo, y así mismo prohibir el uso, por parte de terceros no autorizados, de una marca idéntica o similar que pueda causar riesgo de confusión en el público consumidor.

III. LAS MARCAS

1. Concepto y finalidad de la marca.-

El tratadista Cabanellas de Torres (2001), define la marca como una “señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria”. Así podemos entender la finalidad que cumple la marca como signo distintivo aplicable en la industria y el comercio, al mismo que por su naturaleza se le confiere una protección especial contra la posible competencia desleal a favor de quienes son productores de bienes y servicios puestos en el mercado para su comercialización, y así garantizarles el exclusivo derecho sobre el dominio del signo. Por lo tanto las marcas cumplen una función de identificación de los diferentes productos dentro del

comercio, cada uno proveniente de la actividad empresarial desempeñada en el manejo de la industria.

Al hacer referencia de la función identificadora de la marca se establece la vinculación con la protección jurídica contra la competencia desleal, siendo en este aspecto importante precisar una definición de competencia desleal para así comprender claramente la finalidad del sistema marcario por conceder una tutela jurídica especial a los signos marcarios.

Se consideran actos de competencia desleal aquellos que crean confusión respecto de la actividad comercial o industrial entre competidores, es decir, cualquier acto, independientemente del medio utilizado, que afecte o dañe la reputación de la empresa y que induzca al público a error sobre la naturaleza, características y calidad de los productos. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, el uso de una marca idéntica o similar a una marca registrada anteriormente constituye un acto ilícito y de competencia desleal que puede causar confusión en el público consumidor (www.pazhorowitz.com).

La marca es un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Es así que la marca representa un papel significativo en el proceso competitivo. Por la función distintiva de la marca se le permite al consumidor elegir y comprar lo que quiere de acuerdo a sus necesidades y preferencias, y así retribuir el esfuerzo productivo del titular marcario, quien podrá mejorar sus ventas y obtener mejores ganancias. Al mismo tiempo que se verá motivado a mejorar la calidad de sus productos o servicios, contribuyendo de esta manera a mejorar el desarrollo económico.

De lo expuesto podemos decir que la marca, como signo distintivo, es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito de la competencia comercial, porque la misma permite que los productos sean puestos en el mercado y compitan entre sí, con el objeto de ser conocidos por el público consumidor, siempre que se proteja jurídicamente toda actividad productiva y comercial, contra los actos de competencia desleal, procurando una adecuada competencia dentro del ámbito de las relaciones comerciales.

Los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), han destacado tres usos fundamentales de la marca como son: el informativo, el expresivo y el directivo. El uso informativo de la marca tiene relación con su capacidad para distinguir los bienes y servicios de su productor de los de otros productores, es decir, para indicar que los bienes o servicios ofrecidos provienen del titular de ésta. En relación al uso expresivo, éste tiene lugar cuando la marca comunica ciertos sentimientos o emociones que se desea despertarlos en la mente del receptor del signo, es decir el público consumidor, tratando de crear una vinculación emocional entre éste y el signo utilizado, para la identificación de productos, siempre que esta sea capaz de despertar ciertos sentimientos en el consumidor, jugando un papel de significativa importancia la publicidad efectuada con el fin de hacerla conocida.

Y por último en cuanto al uso directivo de la marca éste constituye el resultado de usar el signo con un propósito determinado, que generalmente es la compra del bien o servicio ofrecidos.

Tomando en cuenta estas tres formas fundamentales de uso de la marca, es preciso hacer referencia del primero de estos, que tiene vinculación con la función informativa del signo, que a su vez se relaciona con su capacidad distintiva, que no tiene como único fin el de individualizar una mercadería por sus características, si no, lo que se persigue es crear una relación entre el signo y la mercadería identificada con una marca y así distinguir el origen de la marca entre otras de distintos propietarios o titulares.

En consideración a las opiniones de los autores Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), quienes establecen que si bien la distintividad de la marca es considerada como la capacidad de identificar un bien de otro, o un servicio de otro, no se puede negar que también hace referencia a la capacidad del signo en cuanto distinguir al productor o empresario propietario del mismo, y que en este sentido jugar un papel predominante y de significativa importancia en la competencia comercial, al momento en que los productos sean colocados en el mercado para su comercialización. Sin embargo, no debemos olvidar que lo fundamental es la relación que se produce entre el signo y el producto identificado por ese signo, porque en función de lo que veremos, pueden darse transferencias de marcas a un

nuevo titular o celebrarse un contrato de licencia para el uso marcario, caso en el que el signo será comercializado por quien no es su titular pero se encuentra autorizado para hacerlo. Por lo tanto no es de relevancia la identificación que los consumidores con respecto del origen empresarial de la marca, si no, la identificación del producto lanzado con la marca que lo protege, procurando que no exista riesgo de confusión marcaria en el público consumidor por existir marcas identificar o similares para identificar los mismos productos.

2. Funciones de la marca.

a) Función distintiva.-

La función esencial de la marca es la de distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. Por lo tanto el origen empresarial es una información extraña a la marca (Otamendi; 2002), por no ser este un factor esencial para la elección que del producto haga el comprador al momento de adquirir los bienes y servicios colocados en el mercado para su comercialización.

La función distintiva de la marca permite que se haga efectiva la comercialización en el mercado de bienes y servicios ofrecidos e identificados con una marca. Esta función consiste en identificar los productos comercializados y por lo tanto permite la elección de los mismos por parte de los consumidores, y así dar lugar a que se desarrollen adecuadamente las relaciones de competencia comercial, en función de la calidad y características propias de los productos.

El tratadista Otamendi (2002) afirma que al distinguir la marca determinados bienes o servicios en el mercado, actúa como un instrumento de protección, tanto para los productores de bienes y servicios, como para los compradores de los mismos, ya que se perfecciona así un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre industriales o comerciantes y consumidores.

Al afirmar que gracias a la función distintiva de la marca existe un acuerdo tácito de lealtad industrial o comercial entre industriales o comerciantes y compradores, se

está aceptando la relevancia de la marca como un signo distintivo que se dirige exclusivamente hacia la toma de una decisión por parte del comprador, que es la elección directa del producto que por sus necesidades y preferencias le produzca satisfacción.

La elección de productos se hace efectiva el momento que el producto es puesto en el mercado, por cuanto la marca sirve para que el comprador haga su elección entre varios productos o servicios y los vuelva a adquirir continuamente, y así permitir la distinción entre varios bienes o servicios de una misma especie. En consecuencia si un signo no es capaz de distinguir los productos que protege, no puede ser considerado marca, por corresponder esta función a la esencia de todo signo marcario.

b) Indicadora del origen empresarial.-

Tradicionalmente se entendía que la marca identificaba el origen del producto que protegía y por lo tanto servía para que el público consumidor tenga conocimiento de quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto que se encontraba en el mercado. A la marca se le daba un significado distinto del que se le ha dado en la actualidad como un signo distintivo de bienes y servicios dentro del proceso de comercialización.

En las diferentes legislaciones no se establecía el derecho al uso exclusivo de la marca si no tenía relación con el origen empresarial de los productos. Bajo esta concepción cualquier persona podía usar la marca que otro la utilizaba para distinguir sus productos siempre y cuando se tomaran las precauciones necesarias para evitar la confusión acerca de la identidad del fabricante (Otamendi; 2002). Es decir la función principal de la marca se limitaba a distinguir a un fabricante en la comercialización de bienes y servicios a través de la calidad de sus productos.

En la actualidad, la concepción acerca de la función indicadora de origen de la marca ha cambiado, ya que no se considera que la marca distinga únicamente su origen como función esencial, incluso la gran mayoría de consumidores desconocen quién es el fabricante de los productos que adquieren. En consecuencia la marca distingue

el origen del producto pero como una función secundaria, considerándose que lo relevante en los signos marcarios tiene relación con su función distintiva, de acuerdo a lo analizado anteriormente, sobre el hecho de constituir un medio apto para la elección de bienes o servicios lanzados al mercado para su comercialización.

La función indicadora del origen de los bienes y servicios que se comercializan y que están distinguidos por una marca es una consecuencia común, pero no necesaria de la función distintiva; incluso, en la práctica los consumidores pueden desconocer la identidad de la empresa que produce y comercializa los productos, por ejemplo si la marca es usada por un tercero autorizado mediante licencia. Es decir, ocupa un papel secundario conocer la identidad empresarial de los bienes y servicios ofrecidos y, por su parte, el consumidor hará su elección de acuerdo a la experiencia que haya tenido con sus adquisiciones anteriores. En este sentido se explica que la función distintiva de la marca desempeña su papel como un elemento esencial al signo, constituyendo la función indicadora de origen una consecuencia de la primera. Por estas consideraciones se defiende como esencial a la marca su función distintiva.

c) Garantía.-

El tratadista Otamendi (2002) establece que esta función consiste en garantizar la calidad uniforme de los productos que protege la marca. Lo fundamental no es lograr que la calidad del producto o servicio prestado sea óptima, si no, que se la mantenga en las mismas condiciones uniformemente, por cuanto el comprador al elegir un producto siempre va a esperar que este mantenga las mismas características sin alteración alguna. La calidad uniforme de los productos o servicios que se comercializan, no es una obligación de carácter legal del titular marcario. Esta es una función que depende del interés del titular, ya que al empeorar la calidad del producto puede ocasionar el rechazo de los consumidores, lo cual significaría una pérdida en el valor de la marca. Por que, como lo indica el mismo autor, una marca tarda mucho tiempo en ganar posiciones en el mercado que en perderlas, y bajo estas circunstancias el titular siempre va a procurar mantener la uniformidad en la calidad de los bienes o servicios ofrecidos.

De la misma manera los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), opinan que el mantener la calidad uniforme es una función secundaria o derivada. Esta garantía a la uniformidad constituye una función indirecta, derivada de la función esencial que es la distintiva. Entre la función distintiva, y la de mantener la calidad de los productos marcados existe una relación que no es jurídica, pero que constituye la esencia del fundamento económico de la marca.

De lo expuesto, podemos considerar que la función distintiva actúa como un incentivo económico a favor de los titulares marcarios, para mantener la calidad uniforme de los productos, sin constituir ésta una obligación jurídica, dentro del derecho marcario, pero sí, una relación económica dirigida a mantener la uniformidad en la calidad de los productos, siendo lógico aceptar los criterios doctrinarios que han sido estudiados. Así, podemos entender que es posible atribuirle una función económica a la marca por su naturaleza como signo distintivo, lo cual hace posible que los signos marcarios constituyan un incentivo para mantener la calidad uniforme de los productos que identifican, con el fin de que los diferentes competidores, en las relaciones comerciales, sean retribuidos por sus esfuerzos creativos en el ámbito industrial.

d) Publicidad.-

La publicidad como función de la marca, debe ir acompañada de la buena calidad del producto o servicio identificados por una marca, para que los mismos sean aceptados por el público consumidor, y por lo tanto lograr que el signo gane presencia en el mercado. La marca es el único vínculo que existe entre el consumidor y el titular del signo, y es por lo tanto, a través de la misma, que su titular alcanzará los beneficios, por sus esfuerzos en la industria, como consecuencia de su aceptación por parte de los consumidores (Otamendi; 2002). Pero cualquier esfuerzo por lograr una buena calidad de los productos colocados en el mercado, es inútil si éstos son desconocidos por el público en general, y es en éste sentido, que la publicidad como función de la marca desempeña un papel de fundamental importancia en el proceso de comercialización de los productos identificados por una marca. Además la marca debe tener su propio poder motivante, con el fin de que junto con una adecuada

publicidad, se logre que sea conocida y aceptada por los consumidores, constituyendo ésta la finalidad del sistema marcario.

3. Requisitos o condiciones de la marca.

Las marcas deben cumplir con ciertos requisitos o condiciones de fondo necesarios para ser considerados signos distintivos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. La doctrina tradicionalmente ha considerado que los requisitos de fondo de la marca son: la novedad, la especialidad y la licitud. Esta clasificación responde al objeto de la marca, que como tal debe permitir que el consumidor la diferencie de sus productos y de sus características, que se logra cuando la marca no coincide con el nombre de sus productos o características; cuando existe una diferenciación de la marca con otras anteriores; y, por último cuando no está prohibido su registro.

a) Novedad y carácter distintivo.-

El carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio, y no tiene este carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, esto quiere decir, que indique el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características (Otamendi; 2002). La marca puede indicar una idea de lo que va a distinguir y de la misma manera constituir signo distintivo. Así, debemos entender que mientras mayor sea la relación de la marca con lo que va a distinguir, menor será su poder distintivo, y por lo tanto, los signos que pierden esta capacidad distintiva se vuelven descriptivos, y por lo tanto irregistrables, en las legislaciones en las que se exige el registro de la marca para ser titular marcario y poder hacer uso de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico.

El carácter distintivo es considerado como el requisito esencial de la marca que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. Para que un signo sea distintivo tiene que ser especial, esto es, capaz de atraer la atención de los consumidores, y novedoso, esto quiere decir, diferente de aquellos que son usados por sus competidores. De esta manera la marca cumpla su requisito fundamental, de tener carácter distintivo, observándose su capacidad intrínseca de dirigir la atención de los

consumidores, cumpliendo de esta manera una función de individualización en la comercialización de bienes y servicios; y, por otra parte, en cuanto a la novedad lo fundamental es procurar a la marca no se le haya dado anteriormente el mismo uso por otra persona.

b) Especialidad.-

La especialidad exige que la marca debe tener un carácter identificable. Esto significa que tiene que significar para los compradores un elemento de atracción, y carecer de simplicidad. Además cada marca debe ser utilizada para cada uno de los productos respecto de los cuales fue registrada (Cabenellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

La especialidad es una segunda condición para la registrabilidad de un signo en cuanto este debe ser inconfundible en relación con marcas registradas con anterioridad, es debe ser especial con relación a otras. La marca debe llevar en si misma esta característica de especialidad, por cuanto tiene que ser identificable sin que se pueda registrar marcas que sean confundibles fácilmente con otras existentes con anterioridad.

Para que se cumpla la especialidad como condición de registrabilidad de un signo distintivo, es fundamental que previo a su registro no exista un registro anterior con similares características que pueda dar lugar a confundibilidad en el público consumidor. Por esta razón se ha llegado a asociar la condición de “especialidad” con la de “disponibilidad”. Desde este punto de vista, existe una relación lógica que permite que gracias a la exigencia de la especialidad, se permita la disponibilidad del signo, para proteger a los diferentes titulares marcarios contra el riesgo de confusión marcaria, constituyendo éste el aspecto fundamental de la condición de especialidad.

c) Licitud de la marca.-

La titularidad de la marca no debe contravenir las disposiciones legales establecidas sobre el reconocimiento del carácter de signo distintivo, en virtud de los requisitos

establecidos por la Ley. El ordenamiento jurídico señala los requisitos que debe llenar un signo para adquirir la calidad de marca, tanto en si mismo como en las formas adjetivas, a fin de obtener el registro pertinente.

Por lo tanto la doctrina ha clasificado los signos que podrían incurrir dentro de las llamadas “condiciones negativas de registrabilidad” (Cabanellas de las Cuevas y Bertone 2003). Las mismas que constituirían prohibiciones legales, y que en su esencia son de dos clases: en primer lugar, los signos engañosos, y en segundo lugar, los signos que ataquen a la moral y a las buenas costumbres.

En cuanto a la primera prohibición, se excluye del registro pertinente a los signos que sean susceptibles de inducir a error en el público consumidor respecto de la naturaleza, propiedades y características de los productos y servicios a distinguir y, por su parte, la segunda prohibición, hace referencia a las marcas inmorales, que se las considera así por atacar mediante su uso a la moral y a las buenas costumbres, entendiendo que la utilización del término inmoral da lugar a varias interpretaciones según los diferentes países y épocas, en cuanto a establecer los actos que estén de acuerdo a la moral según su interpretación.

4. El uso obligatorio de la marca.-

La marca es un auxiliar del comerciante, quien por su parte se interesa en hacerla conocida mediante el uso de la misma. Como se lo analizó en un principio, la marca ocupa un lugar importante dentro de la categoría de los bienes inmateriales por su presencia como instrumento para la competencia y como una manifestación de la personalidad de su titular en el mercado (Villacreses Real; 2007).

En principio, el titular de la marca es libre de usarla como distintivo de sus productos, los mismos que serán destinados al tráfico comercial. Pero como se lo analizará mas adelante, el uso de la marca, en la generalidad de los casos, se vuelve obligatorio, constituyendo una carga de uso marcario exigida por la Ley.

El estudio en el presente trabajo estará dirigido al análisis del derecho de exclusiva o “ius prohibendi” que el titular adquiere sobre la marca para utilizarla y prohibir que

terceros sin autorización usen el signo, por lo que se deberá tener en cuenta los dos sistemas fundamentales establecidos doctrinariamente, para el otorgamiento de los derechos sobre la marca. Estos sistemas son: el sistema atributivo y el sistema declarativo de derechos sobre los signos distintivos que han sido reconocidos por el ordenamiento jurídico (Villareses Real; 2007).

El sistema atributivo confiere los derechos sobre la marca a quien obtiene el registro marcario para usarla. Sin poder existir derecho al uso exclusivo del signo marcario, si en consecuencia, no se confiere el registro pertinente en la oficina nacional competente, que en el Ecuador es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Mediante este sistema, únicamente con el registro marcario se adquiere el derecho de exclusiva. Es decir, el registro tiene un carácter constitutivo de derechos (Villareses Real; 2007). Dentro de este sistema se encuentra formando parte el Ecuador conforme lo dispuesto en el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere mediante su registro. Es claro entender como funciona este sistema y como se confieren los derechos sobre la marca por parte de quien es su titular quien únicamente con el registro podrá usarla y ejercer acciones legales contra terceros que utilicen su marca o una similar a la suya, sin su consentimiento.

Por su parte, en los países que han adoptado el sistema declarativo de derechos sobre la marca, el derecho de exclusiva se adquiere mediante el uso previo al registro del signo, este sistema es de influencia anglosajona (Villareses Real, 2007). En este sistema se le atribuye un valor a la marca no registrada, la misma que no se encuentra jurídicamente desprotegida en las legislaciones que se acogen a este sistema, siempre que se cumplan condiciones de uso marcario, establecidas en cada legislación. Por ejemplo, en el caso de existir conflictos entre signos idénticos o semejantes, el derecho tiende a favorecer a la persona que primero uso la marca para actividades comerciales, situación que puede ser demostrada con facturas, publicidad, balances, etc.

En base al sistema declarativo, la primera utilización de la marca por parte de su legítimo titular, le permite adquirir derechos sobre el signo, de esta manera podemos

ver que el registro tiene un carácter declarativo y no constitutivo de derechos como ocurre en el sistema atributivo que ya fue analizado (Villareceses Real; 2007).

El uso sin registro ha servido de motivo suficiente para anular una marca registrada y, también para rechazar con éxito una oposición propuesta contra la solicitud de su registro. Incluso se ha reconocido la existencia de marcas que han sido intensamente explotadas y han formado una gran clientela. También se debe reconocer la protección que en el sistema declarativo otorga a la marca registrada, en vista de que tampoco es procedente que tenga valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada (Otamendi; 2002). Como se puede observar en este sistema se protege a la marca usada y no registrada siempre que no sea confundible con una marca anterior registrada, es decir, se protege el uso en la medida en que no afecte los derechos sobre la marca del titular que adquirió con anterioridad el registro, de lo que podemos afirmar que existen condiciones de uso que se deben cumplir previamente para que el signo adquiera la calidad de marca.

Para que el uso sin registro tenga valor debe además haber alcanzado una gran intensidad y que haya logrado ganar un nivel significativamente alto de clientela. Es importante resaltar que no puede haber uso sin registro de una marca aprovechando el prestigio ajeno de una marca registrada con anterioridad o induciendo a error de confusión en el público consumidor. Así resulta fundamental que el uso se lo realice sin mala fe (Otamendi; 2002).

En lo relacionado a la duración del registro de la marca una vez que ha accedido al mismo, éste tiene un plazo que cumplir, el mismo que en la legislación ecuatoriana, es de diez años contados a partir desde que se concede el registro, según lo establecido en el Art. 212 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone lo siguiente:

“El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”

Esta duración puede ser menor si antes del mencionado plazo se extingue el registro por declaratoria de nulidad o cancelación del registro. La marca puede ser renovada indefinidamente por períodos idénticos y sucesivos, si se cumple con los requisitos legales exigidos para renovación.

En lo que respecta al derecho de exclusiva o “ius prohibendi”, es de interés conocer acerca de las razones fundamentadas por las cuales se ha establecido una carga de uso de la marca, que según las diferentes legislaciones y sistemas, se han considerado para proteger los derechos sobre la marca a favor de sus titulares.

El uso obligatorio de la marca obedece fundamentalmente a la protección del derecho de uso exclusivo, que se justifica si el signo cumple su función distintiva. Por cuanto la marca le permite al consumidor hacer una elección de los productos que adquiere, según sus preferencias y conocer también el origen empresarial del signo, impulsando de esta manera una correcta competencia en el mercado de bienes y servicios ofrecidos, constituyendo desde este punto de vista, la marca un instrumento de significativa importancia dentro de la competencia, por ser en su esencia un incentivo a la inversión en cuanto se cumpla la finalidad de la Propiedad Industrial, que es el proteger el esfuerzo a la creatividad e innovación en el ámbito industrial.

La marca no puede llegar a cumplir su función como signo distintivo si no es usada, ni tampoco servir como un instrumento que relaciona al oferente, con el adquirente de bienes y servicios, con lo cual se hace efectiva la competencia en las relaciones comerciales. Así se fundamenta la obligación de uso de la marca, por cuanto, sino es usada pierde su función distintiva, sin que se pueda justificar la protección conferida por el ordenamiento jurídico al titular marcario en el ejercicio del derecho al uso exclusivo del signo (Palau Ramirez; 2005).

En la práctica se puede apreciar que sin el uso de la marca registrada surgen ciertos conflictos, como por ejemplo, cuando se presenta una oposición por parte del titular de una marca no usada, para el registro de una nueva marca para distinguir determinados productos de la misma clase internacional impidiendo la posibilidad de

aprovechar los beneficios que podrían resultar del registro de dicha marca; también en los casos y que cada vez son mas frecuentes, en que surgen problemas cuando el titular de una marca registrada en el extranjero, pretende introducir en otro país los productos y servicios con ella identificados, y esto no puede ser posible porque se encuentra ante a la oposición de una marca nacional no usada (Palau Ramirez; 2005).

Así se ha llegado a analizar las razones prácticas con las que se justifica la obligatoriedad a usar la marca, y una de las razones de mayor importancia es para evitar que existan obstáculos al registro de signos nuevos que por ser idénticos o similares se los niega por la oposición presentada por el titular de una marca registrada y no usada, impidiendo que se aproveche del prestigio de un signo que no es usado.

5. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca.

El régimen jurídico que regula el uso obligatorio de la marca registrada, surge de diferentes ámbitos de regulación jurídica, como es en el ámbito internacional, comunitario y nacional. Por estas consideraciones será de significativa importancia tomar en cuenta en lo que se refiere al uso obligatorio de la marca como parte del derecho comparado, lo establecido por las corrientes tradicionales de Francia, Alemania y, las regulaciones de Estados Unidos.

Este estudio se lo realizará con la finalidad de lograr un conocimiento claro y general del deber de uso de la marca dentro del territorio nacional, tomando en cuenta los diferentes sistemas jurídicos y las corrientes tradicionales sobre el uso de la marca.

Para lograr este fin es necesario hacer referencia sobre los tres sistemas tradicionales ya mencionados, en lo que respecta al uso obligatorio de la marca, es decir: el sistema Norteamericano y los sistemas Francés y Alemán.

a) Sistema Norteamericano.-

En el régimen de marcas Norteamericano, el uso de los signos marcarios da lugar a su nacimiento, basándose así en el sistema declarativo para la adquisición de los

derechos marcarios. Adquiriendo además relevancia el uso de la marca en cuanto a la conservación de los derechos, siendo de fundamental importancia, al momento de solicitar la renovación del registro y, por esta razón, en este sistema se vuelve obligatorio que todo titular de una marca registrada pruebe su uso para evitar la cancelación en función de la llamada “presunción de abandono” (Palau Ramirez; 2005). Es decir, que de existir falta de uso del signo, esta situación debe ser debidamente justificada, en el sentido de no deberse a la intención de abandonar la marca. En consecuencia, la institución del abandono, con relación al ejercicio de los derechos marcarios adquiere gran relevancia en el sistema marcario norteamericano, a efectos de no perder la protección jurídica que se adquiere con el otorgamiento del registro marcario.

Se considera que existe abandono de la marca, cuando el uso ha sido interrumpido, sin la intención de reanudarlo y, se lo presume cuando la marca haya dejado de ser usada durante tres años consecutivos, según estudios realizados por el autor Palau Ramirez (2005). Actividad que debe ser cumplida de buena fe en el tráfico económico y no únicamente con la finalidad de conservar los derechos sobre la marca. En este régimen existe un reconocimiento al verdadero uso de la marca, por cuanto se previene que el mismo sea realizado con fines comerciales y siempre que la intención sea generar una actividad económica. Por lo tanto, no se considera como única y principal finalidad la conservación de los derechos sobre el signo, es decir, mientras la marca permanezca en el mercado de bienes y servicios identificados por esta, se reconocerá su registro y con este los derechos marcarios otorgados a su titular.

Lo esencial en este sistema, es que los derechos sobre la marca se adquieren exclusivamente con el uso. Para que la marca pueda ser registrada se debe justificar primero tal uso, el mismo que debe ser realizado de buena fe, es decir, se requiere el uso previo al registro. Como se lo había analizado, en los regímenes que se basan en el sistema declarativo, como es el Norteamericano, el registro cumple una función declarativa de derechos marcarios y no constitutivo de estos derechos, contrariamente de lo que sucede en los países sujetos al sistema atributivo.

Es importante tener en cuenta en este sistema, se ha establecido la institución del abandono, como se dijo, por cuanto si una marca es considerada abandonada pasa por tal circunstancia al dominio público. Es decir, si el titular marcario no cumple esta obligación se considera que la marca ha sido abandonada, sin que pueda ser renovado su registro y su consecuente conservación. El abandono puede ser el resultado de la falta de uso o de la modificación de tal uso. Esta última razón se explica en base de los productos originalmente identificados por la marca, en el sentido de que si el uso cambia en cuanto a la naturaleza e identidad de los productos a los cuales ha identificado desde un principio, se considera como una modificación al uso siendo susceptible de ser considerada abandonada. De lo cual podemos comprender la estrecha relación que existe entre el signo y la naturaleza e identidad del producto identificado.

b) Sistema Francés.-

En el sistema francés, en amparo de la Ley de Marcas francesa de 1964, el nacimiento del derecho sobre la marca iniciaba con el registro respectivo, con excepción de la marca notoria. De esta manera la titularidad de la marca se atribuía a quien era el primero en solicitar el registro, el mismo que tenía una duración de diez años, con la posibilidad de renovarlo indefinidamente y de manera sucesiva (Palau Ramirez; 2005).

La Ley de Marcas francesa de 1964, introdujo la obligación de uso de la marca o de caducidad por falta de uso y como condición para evitar la caducidad de la marca por falta de uso se la debía explotar de forma pública e inequívoca. Por explotación pública se entiende la que se realiza a título de marca, en relación con los productos puestos en el mercado; y por explotación inequívoca, se hace relación al uso que se lo realiza con continuidad y no de manera únicamente accidental.

En cuanto a la forma de justificar la falta de uso de la marca el titular según este sistema puede alegar que se debe por una prohibición legal, o cualquier acontecimiento que haya dado lugar a que el uso del signo haya sido imposible, debiendo constituir tales hechos motivo suficiente para evitar una caducidad por esta causa.

Así es como se ha analizado dentro de este sistema la relevancia que se le asignaba al acto de explotación de la marca, siendo de forma pública e inequívoca, constituyendo el requisito fundamental para la conservación del registro marcario y a la vez siendo prueba suficiente para evitar una caducidad del registro. Es decir, que de la misma manera que en el sistema marcario Norteamericano, a efectos de determinar que existe un adecuado uso marcario, la marca debe ser utilizada en la comercialización de bienes y servicios lanzados al mercado, ya que solo de esta manera se puede hablar de uso público e inequívoco.

El sistema marcario francés es de carácter atributivo, por cuanto, se basa fundamentalmente en la adquisición de los derechos sobre la marca mediante el registro. Para registrar una marca el paso previo es el examen de fondo y de forma de la solicitud, de manera contraria al anterior sistema marcario que fue analizado, en el que como requisito previo al registro se exige el uso de la marca en la comercialización de bienes y servicios.

Se puede comprender claramente en el sistema francés la relevancia del registro, como el fundamento para entrar en goce de los derechos sobre la marca, a diferencia del sistema Norteamericano, en el que el registro cumple únicamente una función declarativa y complementaria en cuanto al reconocimiento de los derechos sobre el signo distintivo, por cuanto, para que un signo sea reconocido como marca por el ordenamiento jurídico, este debe ser previamente usado, bajo las consideraciones que fueron analizadas.

c) Sistema Alemán.-

El sistema alemán introduce la obligación de uso de la marca con la Ley de Marcas de 1967 (Palau Ramirez; 2005), en virtud de la cual no era posible la cancelación del registro de la marca, si no se demostraba la falta de uso por el titular del signo dentro del plazo determinado por la ley, o al momento de la renovación del registro, del mismo modo que en el sistema Norteamericano.

Los particulares que tenían interés en alegar la falta de uso de una marca, por su parte, lo podían hacer en determinados momentos, como por ejemplo, al momento de plantearse una oposición. Como lo manifiesta Palau Ramirez (2005), en un proceso de oposición se alegaba la falta de uso cuando se presentaba una solicitud para la inscripción de una nueva marca, es decir, cuando el titular de la marca anterior se oponía al registro de la nueva marca de la cual se solicitaba el registro. En estos casos el solicitante podía ejercer su derecho de defensa alegando que la marca anterior no había sido utilizada por el tiempo legal establecido, el mismo que tenía una duración de cinco años, anteriores a la solicitud de la nueva marca, y de esta manera el oponente debía probar que su marca ha sido utilizada durante todo este tiempo.

En el sistema marcario alemán se presenta como una característica peculiar en comparación con los anteriores sistemas analizados, que tiene relación con una coexistencia de dos formas de adquirir los derechos sobre signos distintivos, la una derivada de su registro y la otra de su uso (Cabenellas de las Cuevas y Bertone; 2003). Si un signo podía ser reconocido como marca por haber accedido su titular al registro, también se consideraba y se le reconocía la condición de marca a todo signo que con su uso hubiera distinguido mercaderías, a los cuales se les otorgaba un derecho exclusivo que derivaba de tal uso.

En el análisis de este sistema se encuentra que aunque se base en el régimen atributivo, porque, en principio se exige el registro del signo para ser considerado marca, se reconoce como alternativa para la adquisición del derecho exclusivo al uso sin registro, siempre que el signo marcario cumpla su función esencial, que es la de distinguir mercaderías y, por esta razón era fundamental y se exigía la justificación de la existencia de la empresa productora de tales mercaderías así como la intención de utilizar la marca.

También se encuentra otro aspecto característico en este sistema marcario y es que entre las causas de caducidad de la marca se le consideraba a la falta de uso, caducidad que podía ser total, en virtud de que tenía relación con el hecho de probarse que no había existido uso alguno de la marca o parcial, si la falta de uso debía con relación a algunos productos. En este procedimiento se probaba el uso del

signo en relación con cada una de las mercancías inscritas al registro (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

6. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca en el Derecho Internacional.

En el ámbito internacional adquiere relevancia la obligación de uso de la marca, la misma que se encuentra regulada por normas como el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Estas normas de carácter internacional no son de aplicación obligatoria para todos los Estados en cuanto a su incorporación en sus respectivos ordenamientos jurídicos, pero sí pueden garantizar una protección mínima para aquellos países firmantes que las hayan incorporado en sus ordenamientos. Constituyen por su aplicación una regulación de obligatoriedad parcial y de carácter abierto en lo que se refiere al uso obligatorio de la marca, porque establecen reglas de carácter mínimo a ser aplicadas en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales (Palau Ramirez; 2003).

a) Convención de la Unión de París.-

La Convención de la Unión de París establece disposiciones relativas al uso obligatorio de la marca. En función a lo establecido en la Convención, los países miembros tienen plena libertad para adoptar en sus legislaciones la obligación de uso marcario, siempre que se establezca un plazo mínimo, durante el cual se haya usado la marca en la comercialización de bienes y servicios. Permitiéndole a su titular la posibilidad de justificar la falta de uso, e efectos de no perder el registro. Siendo lo común que la falta de uso, sea justificada por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Se considera en este Convenio la exigencia de no alterar el carácter distintivo de la marca, por constituir dicha distintividad la función más importante que debe cumplir un signo marcario. Lo fundamental es procurar que no se altere la distintividad de la marca, en cuanto a la forma con la que ha sido registrada, es decir su registro original (Palau Ramirez; 2005).

Como se ha visto, existen dos aspectos relacionados al uso marcario establecidos en el Convenio de la Unión de París, los mismo que tienen relación con la libertad de exigir el uso obligatorio de la marca, pero una vez que ha sido acogida esta obligatoriedad, la legislación nacional, tiene que establecer el plazo durante el cual se justifique dicho uso, o las causas justificativas por las cuales no se ha usado la marca, así mismo, por otra parte, la obligación de mantener la capacidad distintiva de la marca, por cuanto, la marca usada no puede diferir de la marca registrada en elementos que alteren esencialmente su distintividad.

b) Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).-

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- otorga a los Países Miembros la libertad para que adopten en sus legislaciones la obligación de usar la marca. A sí mismo, se establece en forma concreta el plazo para que se pueda solicitar la cancelación de la marca por falta de uso. De esta manera el titular marcario puede perder su registro, si ha transcurrido un periodo ininterrumpido mínimo de tres años, durante el cual no haya sido usado el signo marcario. También se consideran las razones justificadas por las cuales la marca no ha podido ser usada, en especial cuando se trata de motivos ajenos a la voluntad del titular, o de quien está autorizado para usarla y que constituyan un obstáculo para esta actividad, como por ejemplo, las restricciones a las importaciones (Palau Ramirez; 2005).

7. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca en el Derecho Comunitario.

a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

En el ámbito comunitario encontramos dentro de la normativa legal, como acuerdo base de los Estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) en materia de Propiedad Industrial, lo que respecta a la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El Derecho Comunitario Andino, en materia

de Propiedad Industrial, es un derecho autónomo que prevalece sobre el Derecho Nacional, de esta manera es único para todos los países miembros, y en consecuencia de aplicación directa y uniforme.

La Decisión 486, regula en sus disposiciones el tema en estudio, esto es sobre el uso obligatorio de la marca, estableciendo como figura jurídica de aplicación en los Países Miembros, la cancelación de la marca por la falta de uso, así como también las causales de exoneración de la obligación de uso marcario.

La obligación que se le impone al titular de usar la marca registrada se encuentra impuesta en la mayoría de las legislaciones modernas. De esta manera se busca que la realidad formal del registro se convierta en una realidad material, la misma que tiene lugar cuando el producto circula en el mercado identificado con una marca registrada, y así se le permite al consumidor establecer una relación psicológica entre el signo y el producto, teniendo en cuenta que las funciones de la marca se materializan mediante la comercialización de bienes y servicios identificados con la marca (www.urosario.edu.com).

La obligación de uso que recae sobre la marca registrada, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, encuentra su justificación, por cuanto el titular de una marca registrada con anterioridad puede impedir el acceso al registro de nuevos signos iguales o similares que puedan causar confusión en el público consumidor. Esta prohibición tiene lugar siempre que exista un interés real del titular de explotar el signo y así cumplir la función económica que se persigue mediante su uso. El uso obligatorio de la marca, también persigue un objetivo práctico que es el de evitar que se congestionen los registros de las oficinas correspondientes, con marcas que no son usadas y que impiden el acceso a nuevos signos.

Las actividades extraterritoriales relacionadas al uso de la marca en cualquiera de los Países Miembros, son posibles de realización siempre que no causen perjuicio a terceros dentro de la subregión. En consecuencia, cualquier tercero titular de un derecho prioritario en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina podría iniciar una acción legal en defensa de sus intereses si estos se encuentran afectados y así impedir el uso de la marca en los países respectivos, por ejemplo al plantearse una oposición a la solicitud de un registro nuevo si éste es similar o

idéntico a una marca anterior, con el cual pueda producirse confusión en el público consumidor.

En la Decisión 486, a sí mismo, se han establecido las causales de justificación de la falta de uso de la marca, que puede ser por razones de fuerza mayor o caso fortuito (www.urosario.edu.com). En consecuencia, la fuerza mayor es “todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido resistirse” (Cabanellas de Torres; 2001), y el caso fortuito, es por su parte “el suceso inopinado, que no se puede prever ni resistir” (Cabanellas de Torres, 2001).

Al analizar estas dos circunstancias, referentes a la fuerza mayor y al caso fortuito, encontramos como elementos comunes la imprevisibilidad, entendida como todo acontecimiento presentado de forma súbita y sorpresiva que no es posible preverlo y por otro lado, tenemos también la noción de tratarse de sucesos que no se pueden resistir, es decir, cualquier circunstancia o acontecimiento insuperable, que como tal hace que el cumplimiento de la obligación, que en el tema que nos ocupa es el uso marcario, sea imposible debido a motivos ajenos a la voluntad del titular (www.urosario.edu.com).

La Decisión 486 en el Capítulo V, que se refiere a la Cancelación del Registro, en el artículo 165, hace referencia a la cancelación de la marca por falta de uso, sin que exista un motivo que justifique esta omisión, mientras que en el inciso tercero de dicha disposición se determina que estas motivos son “entre otros” la fuerza mayor y el caso fortuito. Por lo tanto, al establecer la disposición invocada que entre la fuerza mayor y el caso fortuito existen “otros motivos” que justifiquen el no uso de la marca, se ha llegado a entender que esta imprecisión en la norma hace referencia a una situación de hecho, que debe ser interpretada y apreciada al analizar el caso concreto, ya que no existe una enumeración taxativa en la Decisión, que determine cuales serían estas causales de justificación a la obligación de uso de la marca, a diferencia de la fuerza mayor y el caso fortuito como ya se lo analizó. Pero, no obstante, al plantear una causa de justificación, se deberá por lo menos exigir dos requisitos: por un lado, que no exista culpa del titular registral y, además, que se trate de un hecho extraño a la voluntad del titular, es decir que no haya sido producido por este (www.urosario.edu.com).

8. Régimen jurídico sobre el uso obligatorio de la marca en la legislación ecuatoriana.

a) Ley de Propiedad Intelectual.-

La Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento basan fundamentalmente su protección jurídica hacia los derechos de propiedad de naturaleza intangible, como son los conocimientos y creaciones del intelecto, artísticas y científicas, así mismo las creaciones e innovaciones industriales, como son las patentes de invención, los modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, las marcas registradas y los nombres comerciales, y señala la responsabilidad del Estado en procurar una correcta protección jurídica a la Propiedad Intelectual, con la finalidad de procurar el desarrollo tecnológico, fomentar la inversión en la investigación y estimular la producción tecnológica nacional con la finalidad de que el Ecuador pueda competir en igualdad de condiciones en un ámbito de integración subregional dirigido al desarrollo económico.

La Ley de Propiedad Intelectual guarda armonía con las normas de Derecho Internacional y Comunitario sobre la materia, y brinda además una adecuada protección a los derechos sujetos a tutela jurídica por la Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta que en el ámbito industrial, además de la protección jurídica otorgados a los diferentes signos distintivos, se ha establecido una protección especial contra los actos de competencia desleal, procurando que la competencia en las relaciones comerciales no se vuelva imperfecta, sin dar lugar a situaciones de desventaja entre los diferentes competidores en las relaciones comerciales.

En consecuencia y de forma expresa la Ley de Propiedad Intelectual en su el Artículo 1, establece lo siguiente:

“El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.”

La protección a la creación, la inventiva, las nuevas tecnologías hacia el desarrollo económico se encuentra dentro de una misma materia que es la Propiedad Intelectual. Por esta razón todas estas áreas que conforman esta parte del Derecho, que son compatibles entre sí, se encuentran conformando un solo cuerpo normativo, con el cual se procura mantener armonía con los diferentes convenios y tratados internacionales y comunitarios.

Así mismo la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de tutelar el “ius prohibendi” o derecho de exclusiva sobre los derechos de Propiedad Industrial, ha establecido como un medio-acción, la Acción de Cancelación de los registros marcarios mediante el cual un legítimo interesado puede hacer efectivos sus derechos, recurriendo a la Autoridad Administrativa competente. Por lo tanto, del estudio que se realizará con relación al cuerpo normativo en referencia y a los diferentes planteamientos doctrinarios, encontraremos que es posible solicitar la cancelación de los registros marcarios que no se encuentren en uso durante un plazo determinado, el mismo que es de tres años consecutivos y precedentes a la solicitud de cancelación. Es decir, que sobre el titular marcario recae una carga de uso marcario, bajo prevenciones de que se declare la cancelación del registro por no ejercer su derecho al uso exclusivo del signo, el mismo que surge del respectivo registro, obligación o carga de uso, que se acredita en la comercialización de bienes y servicios identificados por la marca. Siendo posible que el titular ejerza su derecho a la defensa en base al “ius prohibendi” probando que su marca ha sido usada en la forma determinada por la Ley, con lo cual, de acreditarse dicho uso, toda acción de cancelación por esta causa quedaría sin efecto.

En lo referente a las diferentes formas de cancelación marcaria, encontramos en la Sección Cuarta, en los artículos 220 a 226 de la Ley de Propiedad Intelectual, las diferentes causales por las cuales un legítimo interesado puede solicitar una Acción de Cancelación del registro de una marca, y en concordancia con estudios realizados por el autor Vera Castellanos (2004) sobre la materia, encontramos que a este medio-acción se lo ha dividido de la siguiente manera:

1. Acción de Cancelación por Falta de Uso;

2. Acción de Cancelación como defensa en un procedimiento de Oposición, en base al no uso de la marca;
3. Acción de Cancelación por Similitud o Confundibilidad con Marca Notoria;
4. Acción de Cancelación Parcial;
5. Acción de Cancelación por Vulgarización; y,
6. Acción de Cancelación Voluntaria.

De lo expuesto anteriormente, la Propiedad Industrial confiere una protección jurídica especial a ciertos bienes de naturaleza incorporal o inmaterial, los mismos que mediante su respectivo registro ante la Oficina Nacional Competente, en nuestro país, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, otorgan a su titular un derecho de exclusiva o “ius prohibendi”, para el uso de signos distintivos, el mismo que debe ser ejercido de acuerdo a la forma determinada por la Ley y que para las marcas se acredita con la comercialización de bienes y servicios lazos al mercado, los mismos que deben ser identificados con una marca dando cumplimiento de esta manera a la función esencial que todo signo marcario debe cumplir, que es la distintividad.

Los derechos sobre la marca son de carácter temporal, lo cual encuentra su justificación en la obligación que en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario se ha establecido para el ejercicio del derecho al uso exclusivo de la marca y que por su incumplimiento puede dar lugar a la cancelación del registro, perdiendo así el titular los derechos conferidos sobre el signo. Es decir, nace una carga de uso marcario que debe ser probada y acreditada a efectos de dejar sin efecto una posible solicitud de cancelación. En consecuencia, he considerado que el uso marcario se vuelve obligatorio, en base al ejercicio de determinados derechos conferidos por el ordenamiento jurídico y que surgen por el registro de la marca en las legislaciones que han adoptado el sistema atributivo de derechos, como es en Ecuador, lo cual encuentra su justificación en el hecho precautelar que no existan signos marcarios registrados pero no usados, evitando el acceso a estos registros a legítimos interesados que tengan la intención de realizar un uso marcario efectivo, de acuerdo a la forma determinada por la Ley, por considerar que lo esencial de la marca es su capacidad distintiva.

CAPITULO II

EL USO DE LA MARCA Y SU FUNCIÓN DISTINTIVA

I. ADQUISICION DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO

En la economía industrial la utilización de signos marcarios con los que se pueda identificar a las empresas oferentes de bienes y servicios ocupa un lugar relevante en el proceso de comercialización. Los productos colocados en el mercado son siempre nuevos y no necesariamente están dirigidos hacia la satisfacción de necesidades básicas, sino en gran medida ha atender deseos suntuosos (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003); y es así como, de la demanda de estos productos dependerá el desarrollo industrial y por lo tanto el valor de las marcas será cada vez mas significativo en el ámbito empresarial. De esta manera se puede valorar la importancia de la marca dirigida hacia el desarrollo económico, como un estímulo a la inversión privada, por el papel que cumple en las relaciones comerciales, como un elemento que impulsa a la oferta y demanda de productos nuevos y variados en el mercado.

También es de interés hacer referencia sobre la presencia significativa que en la actualidad cumple la propaganda comercial, la misma que influye directamente sobre las decisiones del público consumidor al permitir que este se identifique con los diferentes productos colocados en el mercado y que se encuentran identificados por la marca. Así, surge un nuevo papel que se le asigna a la marca, por cuanto ya no cumple únicamente una función de identificación de origen y distinción de productos, sino que también mediante información sugestiva se dirige a la mente del consumidor a informar sobre las diferentes posibilidades de elección que se le ofrece, según sus necesidades y preferencias, que muchas de las veces puede ser de carácter suntuoso.

De lo expuesto, existe una estrecha relación entre publicidad y derecho marcario, y concretamente con el deber de uso de la marca. Pero, para entender con mayor claridad esta relación será necesario recurrir al significado que de publicidad se ha

establecido en estudios doctrinarios. Así, el tratadista Palau Ramirez (2005), señala que publicidad es toda actividad de comunicación persuasiva o sugestiva que busca acercar al consumidor los productos o servicios ofrecidos, y en base a esta actividad comunicativa sugestiva es como la propaganda comercial busca el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, y al mismo tiempo que refuerza la imagen de los productos ofrecidos.

Por lo tanto, es lógico pensar en el vínculo que surge entre la función económica de la marca, por su capacidad distintiva, y la actividad publicitaria que cumplen los diferentes medios de comunicación encargados de realizar la propaganda comercial en sus diferentes representaciones, como dos elementos complementarios dentro de una misma actividad, como es la actividad empresarial, cuyo fin último es el de llegar a un nivel rentable de producción adquirido gracias al aumento de las ventas, que se logra gracias a la inversión privada orientada hacia el desarrollo económico.

También se ha señalado el papel que cumple la marca como un elemento creador de nuevas necesidades o deseos, que a la vez está cargada de elementos irracionales y emotivos de variada índole (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). Reconociéndose de esta manera que existe una estrecha relación entre gastos de publicidad y demanda, ya que mientras mayores sean estos gastos, mayor será la demanda y, la empresa por su parte se ve en la obligación de asumir estos gastos, por representar dicha actividad publicitaria un instrumento esencial en la estructura empresarial, que permitirá llegar un nivel rentable de producción.

La marca por su influencia sugestiva ha alcanzado un valor relevante en la industria y en la sociedad en general, al crear nuevos deseos y necesidades, constituyendo uno de los principales activos de las empresas de producción y se ha vuelto un elemento esencial para incentivar la oferta y la demanda de productos en el mercado, por lo que se ha llegado a considerar la importancia de la marca en cuanto a establecer la vinculación directa que existe entre el producto y el oferente o fabricante.

Después de haber realizado un análisis introductorio sobre los aspectos que le otorgan relevancia a la marca como elemento esencial en el ámbito empresarial y para el progreso de la economía, como un incentivo o estímulo a la oferta y demanda

de nuevos y mejores productos, se realizará en el presente trabajo un estudio sobre los aspectos de mayor relevancia, relacionados a la adquisición de los derechos sobre la marca, partiendo este análisis del valor significativo que los signos marcarios adquieren en los aspectos señalados, por cumplir una función distintiva de bienes y servicios dentro de las relaciones comerciales.

II. CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA EN LA COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

La marca y sus derechos conferidos por la Propiedad Industrial, desempeñan diferentes funciones en la economía moderna y su carácter distintivo constituye la función esencial que todo signo marcario debe cumplir, dentro del ámbito económico, así como jurídico, siendo esta capacidad distintiva el requisito básico con el cual todo signo adquiere la calidad de marca, y así ser objeto de protección jurídica, por cuanto sobre estos bienes de carácter intangible, se ha conferido una especie de propiedad de naturaleza especial, sobre los cuales su titular puede ejercer su derecho a la exclusividad en el uso del signo, así mismo ejercer las acciones administrativas y legales necesarias en defensa de sus intereses en calidad de legítimo propietario.

Como se dijo anteriormente la capacidad distintiva de la marca es el requisito básico a efectos de que el signo sea objeto de protección jurídica, y que encuentra su justificación en la identificación de ciertas mercaderías o servicios, colocados en el mercado para su comercialización. Por lo tanto, la indicación del origen empresarial de la marca no responde a su esencia y en un sentido práctico carece de relevancia, por cuanto, mediante la concesión de licencias para el uso de la marca, el signo puede ser utilizado por quien no es su titular, pero ha sido autorizado para dicho uso.

La protección jurídica conferida a la marca tampoco encuentra su justificación en la identificación de la calidad de los productos que protege, por cuanto esta condición responde a la naturaleza intrínseca de los mismos, sin que pueda existir una obligación de carácter jurídico sobre el titular marcario, si no más bien una finalidad

económica en procurar una calidad uniforme en la producción de sus mercaderías a efecto de no encontrarse en situaciones pérdidas de mercado. Por el contrario si el objetivo es asegurar la uniformidad en la calidad de los productos ofrecidos, existen otras ramas del Derecho dirigidas a precautelar este fin, como es el Derecho de Defensa al Consumidor (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

De lo expuesto, la Propiedad Industrial encuentra su fundamento en la protección de todo signo marcario, en base al derecho de exclusividad para el uso de la marca, por su titular o un tercero autorizado, pero siempre que la misma sea utilizada como un signo distintivo de bienes y servicios en el mercado, representando de esta manera un elemento importante en la actividad productiva y comercial de su titular. Por lo que será de interés dentro del presente estudio realizar un análisis sobre las formas de adquisición de los derechos sobre la marca, según el sistema adoptado en las diferentes legislaciones, siendo necesario que primero se estudie, mediante los diferentes planteamientos doctrinarios, lo relacionado al uso de la marca, para que se llegue a considera que efectivamente la marca cumple una función distintiva.

III. USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA

Sobre el titular marcario recae un deber de uso, que se lo debe realizar de manera real y efectiva para constituir utilización a título de marca (Palau Ramirez; 2005). El uso real y efectivo de la marca obliga a que el mismo sea externo, es decir, mediante la comercialización de bienes y servicios identificados por el signo, como verdaderos actos de comercio, con la finalidad de alcanzar una efectiva intensidad y continuidad en el desarrollo de esta actividad, además de procurar que el mismo sea serio, es decir, que no constituya una simple apariencia de uso.

El uso marcario conlleva a que el signo distinga en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, y que exista una adecuada conexión entre dicho signo y los respectivos productos o servicios, constituyendo una relación perceptible ante los consumidores. De esta manera es claro observar la relevancia en el ámbito jurídico y económico, al cumplimiento de la función distintiva de la marca. En función a lo que se ha dicho sobre el deber o carga de usar la marca no se considera que exista uso marcario

cuando este persigue fines ajenos a la legislación marcaria, por ejemplo, cuando se lo realiza con una finalidad docente, divulgativa, ornamental o informativa. En estos casos los consumidores no pueden identificar los productos o servicios identificados con el signo sin no se lo utiliza con fines comerciales (Palau Ramirez; 2005).

Se deja de cumplir la obligación de uso marcario también cuando el signo es utilizado para identificar productos o servicios con elementos que no corresponden a este deber, como son el nombre de una persona, razón social o nombre comercial (Palau Ramirez; 2005). En estos casos lo que se identifica no es a determinado producto o servicio para su comercialización, si no a una actividad comercial, siendo esta actividad contraria a lo que se busca con este deber o carga de uso marcario. Por lo tanto, como se ha dicho, la finalidad no es identificar una actividad comercial o empresarial, sino establecer una conexión o relación existente entre el signo y los productos o servicios identificados con dicho signo, para que pueda existir una distinción entre los diferentes productos lanzados al mercado provenientes cada uno de un diferente origen empresarial.

El nombre comercial no identifica productos o servicios, sino una actividad comercial o empresarial, constituyendo un signo que cumple funciones totalmente diferentes a la marca. La existencia de nombres comerciales repercute en ocasiones en el surgimiento de problemas de distinción entre estos y las marcas de servicios, es por esto que se ha considerado necesario recurrir a la definición que de nombre comercial se ha establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 229, que dispone lo siguiente:

“Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifique un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.”

Por su parte las marcas que identifican servicios, como es esencial a todo signo marcario cumplen una función distintiva, la misma que se materializa mediante su colocación en los lugares en donde se prestan estos, o sobre elementos vinculados con tales servicios, a diferencia de las marcas de productos o comerciales, que en su generalidad cumplen su función distintiva mediante la fijación de la marca sobre los productos o sobre el envase de los productos (Cabanellas de las Cuevas y Bertone;

2003). Sin embargo puede haber equivocaciones conceptuales entre las marcas de servicios y los nombres comerciales que identifican a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, por lo que se debe tener clara la diferencia de estos signos en cuanto a su función, por cuanto, mientras las marcas, sean estas comerciales o de servicios, tienen la finalidad de identificar productos en el mercado y por lo tanto distinguirlos entre sí, mientras que el nombre comercial, es un signo que identifica a una persona natural o jurídica en su actividad mercantil.

El tratadista Cabanellas de Torres (2001), define al nombre comercial, como el que se utiliza para diferenciar al comerciante en su tráfico, o a una casa o empresa de comercio, o un establecimiento agrícola o fabril. Mientras que las marcas de servicios distinguen servicios prestados por los comerciantes, las mismas que deben ser colocadas para el cumplimiento de esta función en los lugares donde se los presta, o mediante la utilización de elementos que identifiquen a estos con la marca, como ejemplo de marcas de servicios utilizadas en actividades comerciales, podemos citar, las cadenas de hoteles, el alquiler de vehículos, el servicio de transporte aéreo, etc.

También es frecuente la confusión que puede existir entre la razón social de las compañías y el nombre comercial, siendo necesario tener presente la naturaleza jurídica que diferencia a estas dos figuras a efecto de no confundirlas con las marcas de servicios, que por lo dicho, su función y naturaleza son totalmente distintas.

Como sabemos, la finalidad de los nombres comerciales es la de identificar las actividades económicas de una compañía que puede ser su propia razón social, pero también puede tratarse de una denominación distinta al nombre de la empresa. Por su parte, la denominación social pretende otorgar una identidad a la compañía en sus relaciones con el Estado y particulares, en aspectos relacionados al control de impuestos, facturación, demandas judiciales a través del representante legal, sin embargo su finalidad no es identificar el negocio de la empresa (Villacreses Real; 2007).

La razón social puede coincidir con el nombre comercial, pero su naturaleza jurídica es distinta, por cuanto, la razón social cumple una función identificadora de las actividades de la compañía frente a los deberes que debe cumplir con el Estado y los particulares, función que la cumple a través del representante legal quien actúa a

nombre de la compañía en asuntos de toda índole. Es decir nacen relaciones jurídicas y sociales, desde el momento en que la compañía ha sido inscrita en el Registro Mercantil, y por lo tanto es lógico que sea identificada en cada acto que realice dentro de su vida jurídica mediante una razón o nombre social.

Villacreses Real (2007), a manera de ejemplo, cita el nombre comercial “SUPERMAXI” que identifica la actividad económica de su titular “SUPERMERCADOS LA FAVORITA S.A.” En este caso, la razón social de la compañía le otorga una individualización para asuntos de pago de impuestos, asuntos societarios, de facturación entre otros, mientras que el signo SUPERMAXI, protege el negocio al que se dedica la firma y que se relaciona con la compraventa de artículos de diversa índole y con el cual el público consumidor le identifica en el mercado.

En consecuencia y con todo lo expuesto, debemos saber que lo fundamental en la marca de servicios y que la diferencia con el nombre comercial y la razón social de las compañías, es la relación o conexión que tiene que haber entre los servicios ofrecidos y el signo que los identifica, por lo tanto a efectos de establecer esta relación debemos tener en cuenta que la colocación de la marca registrada o usada, con sus caracteres en los establecimientos donde se ofrecen los servicios, no es por regla general suficiente para entender cumplido el deber o carga de uso. Para esto es necesario que concurren circunstancias como la entrega de bolsas con la marca, la indicación de dicha marca en las etiquetas de los productos o en los documentos relacionados con las ventas y mas circunstancias que indiquen que se utiliza la marca de manera real y efectiva, que lo diferencia del nombre comercial que únicamente cumple su finalidad con la identificación de una actividad económica (Palau Ramirez; 2007).

En el presenta análisis el objetivo es establecer cuando el uso de la marca es real y efectivo, se trate de marcas de comercio o de servicios, el mismo que tiene lugar en la comercialización de productos o en la prestación del servicios identificados con la marca. Por lo tanto, antes de hacer una distinción entre estas dos actividades, comercialización y prestación, será necesario comprender primero que lo que se exige es que el producto o el servicio se encuentren en el mercado, y de esta manera, sirva como medio de conexión entre el consumidor y el producto o servicio.

Por comercialización debemos entender que es toda forma de negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías (Cabanellas de Torres; 2001). Así podemos entender que esta actividad comprende una forma de intercambio con fines de lucro o ganancia, constituyendo estos los elementos fundamentales en toda actividad comercial. Pero no se refiere únicamente a la compra y venta de productos, existen otras formas de intercambio como se indica en la definición estudiada, como es la permuta, que es el contrato por el cual se cede o entrega una cosa a cambio de otra (Cabanellas de Torres; 2001).

También se consideran como formas de comercialización a efectos de constituir uso marcario las donaciones gratuitas, cuando por ejemplo, el fabricante de un determinado producto decide regalar a los compradores dicho producto que se encuentra identificado con una marca. Así mismo, constituyen formas de uso marcario la entrega de muestras gratis, la publicidad previo el lanzamiento de los productos para su comercialización, las degustaciones, las demostraciones. El tratadista Otamendi (2002), que estas actividades constituyen medios con los cuales es posible que las marcas aparezcan en el mercado y se relacionen con los productos que identifican, pero siempre que sean realizadas previo el lanzamiento de los mismos al mercado de manera real y dentro de un tiempo determinado.

De esta manera se considera cumplido el deber de uso de la marca, porque si no concurren estas circunstancias se daría lugar a la realización de actos aislados, que no tienen relación con la comercialización de los productos y la marca no cumpliría con su verdadera función de distinguir productos de una persona con productos similares de otra persona.

Para que el uso de la marca sea real y efectivo debe ser “externo y público” (Palau Ramirez; 2005). Es decir, no se lo debe realizar dentro del ámbito privado de la empresa, caso en el que no hay uso de la marca. Al decir que no se considera uso de la marca cuando se lo realiza en el ámbito privado de la empresa se hace referencia a los actos de carácter preparatorio, como son el diseño de la marca y la confección de envases y embalajes en los que se indica la correspondiente marca, la colocación de

estas en las mercancías, el transporte de mercancías del lugar de producción a los puntos de venta, la firma de un contrato para la comercialización de los productos distinguidos con la marca, entre otros, por cuanto el deber de uso de la marca se entiende cumplido mediante la realización de verdaderos actos de comercio.

IV. EL REGISTRO DE LA MARCA PARA LA ADQUISICION DEL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD

Fundamentalmente existen dos sistemas para la adquisición de los derechos sobre signos marcarios, los mismos que fueron analizados en sus aspectos más importantes y que están constituidos por: el sistema declarativo y el sistema atributivo. A través estos sistemas ha sido posible establecer la forma legal mediante la cual quien tiene legítimo interés pueda adquirir el derecho a la exclusividad en el uso de la marca o “ius prohibendi” en sus diferentes aspectos, según la legislación que los haya adoptado.

El sistema declarativo otorga la exclusividad en el uso de la marca a través del uso que del signo se haya realizado, a favor de quien lo ha estado utilizando primero en la comercialización de bienes y servicios en el mercado. Su aplicación le corresponde a los regímenes jurídicos de influencia anglosajona, siendo un sistema declarativo y no constitutivo de derechos (Villacreses Real; 2007).

El sistema atributivo defiende la adquisición de la exclusividad en el uso de la marca mediante el respectivo registro, como requisito indispensable para el otorgamiento de los derechos marcarios. Así, el registro de la marca tiene un carácter constitutivo de derechos (Villacreses Real; 2007). Siendo este sistema el adoptado en los países miembros de la Comunidad Andina y en la legislación ecuatoriana.

De esta manera, sobre el uso exclusivo de la marca, la Decisión 486, en el Art. 154, establece lo siguiente:

“El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por le registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.”

En concordancia con la norma transcrita, la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 216, sobre la exclusividad en el uso de la marca establece lo siguiente:

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.”

Sin embargo, debemos mencionar que en el ámbito comunitario andino, la Decisión 486, adopta de manera principal, pero no exclusiva, el sistema atributivo para la adquisición de los derechos sobre la marca, por cuanto se encuentran ciertas características pertenecientes al sistema declarativo. Esto en concordancia con lo que dispone el artículo 135, del cuerpo normativo en referencia, en el que encontramos dispuesto lo siguiente:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

En consecuencia, del texto de la norma transcrita, es posible conferir a un signo el carácter de distintivo, en razón de su uso, y por lo tanto constituir marca por el uso que del signo se haya realizado mediante la distinción de productos o servicios en el mercado, en cualquier País Miembro. Por esta razón, se considera que en la actualidad dentro de la Comunidad Andina, se ha adoptado un sistema mixto para la adquisición de los derechos sobre la marca (Villacreses Real; 2007). En este aspecto debemos tener en cuenta que si bien nuestra normativa comunitaria ha adoptado un sistema mixto, en el ámbito nacional, la Ley de Propiedad Intelectual, para la adquisición de los derechos sobre la marca se ha sujetado exclusivamente al sistema atributivo. Es decir, únicamente con el registro de la marca quien tiene legítimo interés adquiere el derecho al uso exclusivo del signo, siendo una excepción al cumplimiento de esta obligación legal el nombre comercial, la marca notoria y de

alto renombre, casos en los que no se requiere el respectivo registro ante la oficina nacional competente para la protección jurídica otorgada a estos signos.

Los nombres comerciales a diferencia de las marcas, adquieren protección jurídica, sin necesidad de registro y para su protección es suficiente el uso público, continuo y de buena fe en el comercio, en conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual en el Art. 230. Así mismo, el nombre comercial tiene una duración indefinida y termina cuando cesan las actividades económicas de su titular, sin necesidad de que el registro del signo sea renovado sucesivamente en caso de que se haya accedido a tal registro. En el caso de las marcas notoriamente conocidas, existe una protección especial para estos signos, en este sentido, se los protege contra el uso o registro de marcas que sean confundibles con una marca notoria o de alto renombre, aunque las mismas no sean registradas en el país en el que se pide la protección.

a) Trámite para el registro de la marca.

Por ser la marca un signo distintivo de indiscutible valor en el ámbito comercial y de la competencia, existiendo además un deber o carga de uso que recae sobre su titular en función de la tutela jurídica que se ha establecido en esta materia, serán de interés en el presente estudio conocer sobre el trámite de registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

1. Presentación de la solicitud de registro.-

Una vez que se ha realizado el pago correspondiente a la tasa judicial, el petitionerario deberá presentar llenado debidamente en original y copia un formulario único denominado “Solicitud de registro de Signos Distintivos” el mismo que debe contener:

a) Número de solicitud y fecha de presentación.

El número es concedido de acuerdo al orden de ingreso y al día de la presentación de la solicitud, lo cual permitirá de ser necesario establecer el derecho de prioridad.

b) Especificación del signo distintivo.

Se debe indicar si se trata de una marca, un nombre comercial o un lema comercial.

c) Denominación de la marca.

Se requiere que el solicitante especifique el nombre de la marca, sea ésta una marca de productos o servicios.

d) Naturaleza del signo.

Debe indicarse si se solicita el registro de una marca denominativa, gráfica o mixta. Por marcas denominativas se entiende que son aquellas que están constituidas por letras, palabras o conjuntos de palabras pronunciables y conjuntos de números y letras que denominan los bienes o servicios que ha ser distinguidos. Las marcas gráficas son aquellas que están integradas por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o su forma particular. Lo trascendental en este tipo de marcas es su forma gráfica. Por último las marcas mixtas que se encuentran integradas por un elemento denominativo y un elemento figurativo en combinación, con capacidad distintiva. (Bertone y Cabanellas de las Cuevas; 2003)

e) Identificación del solicitante.

Se debe especificar si se trata de una persona natural, con los nombres completos del solicitante, nacionalidad, domicilio, teléfono o fax. Por el contrario si se trata de una persona jurídica deberá constar su razón social o denominación objetiva, nacionalidad de la compañía, domicilio, teléfono, así como el nombre del representante legal.

f) Reproducción del signo.

Si se trata de un signo gráfico o mixto, se debe reproducir el mismo, con el fin de que la administración pueda formarse una idea del mismo y de esta manera proceder al respectivo examen de fondo y de forma.

g) Descripción clara y precisa de la lista de los productos o servicios identificados con la marca, así como la clase internacional a la que pertenece.

La solicitud de registro de una marca no podrá comprender más que una sola clase de productos o servicios previstos en la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual en el Art. 215.

h) Fecha de la Prioridad.

Se indica la fecha de prioridad en cualquiera de los Países Miembros, si fuere el caso. La presentación de la solicitud de registro en si misma no significa la obtención de un derecho. Se la considera como un derecho en expectativa, la misma que puede ser denegada como se lo verá mas adelante. Sin embargo se configura también como un derecho de prelación (Otamendi; 2002).

Por prelación se debe entender a la preferencia o primacía, que se debe conceder a algo en función del tiempo, de acuerdo a la definición de Cabanellas de Torres (2001). Es decir, la presentación de la solicitud de registro por ser un derecho en suspenso, en vista de que puede ser denegada, no impide que sobre esta solicitud se constituya un derecho de preferencia en función del tiempo como consecuencia de la fecha de su presentación. Esta circunstancia se justifica, por cuanto, en principio quien solicita primero una marca tiene mejor derecho que quien lo hace después, situación que puede variar debido a circunstancias especiales, como cuando el uso anterior confiere derecho de prioridad a quien registra después.

La prioridad por lo tanto es la posibilidad que se le confiere a quien solicita una marca en uno de los Países Miembros, para que pueda hacerlo en otro País Miembro, debiendo ser la solicitud en la que se reclama el derecho de prioridad, la primera que

ha sido presentada. El derecho de prioridad en la legislación ecuatoriana, se encuentra amparado en la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 200, que confiere este derecho al titular de la marca o a su causahabiente, por un término de seis meses contados a partir de la fecha de la primera solicitud, para registrar la misma marca en el Ecuador. Así, la disposición en referencia establece lo siguiente:

“La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por le término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.”

- i) Firma del solicitante y del abogado patrocinador,** en el caso de que se trate de una persona natural o únicamente del apoderado.

La solicitud para el registro de la marca deberá contener los siguientes documentos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 202 y a su Reglamento:

1. La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, que permita la adecuada percepción y representación de la marca.
2. Documentación de prioridad, es decir la copia de la solicitud de la marca presentada en un país miembro de la Comunidad Andina en el caso en que se

reivindique prioridad, dentro de los seis meses subsiguientes a partir de la fecha de esa primera solicitud.

3. El comprobante de pago de tasa judicial que abarca los costos de la publicación de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

De la misma forma el Art. 203 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con su Reglamento, señala los documentos que se deben acompañar en las solicitudes de registro de marcas colectivas, los mismos que se detallan a continuación:

1. Copia de los estatutos de la organización que solicita el registro.
2. Copia de las reglas sobre el control de los productos o servicios.
3. La indicación de la forma en que va a ser utilizada la marca.
4. La lista de los integrantes.

Otamendi (2002), define a las marcas colectivas como aquellas que son de propiedad de una organización, cuyos miembros la pueden utilizar y este uso debe efectuarse en razón de que se respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.

2. Admisión y examen de forma.-

Una vez que se ha recibido la solicitud, la Dirección de Marcas, examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si la misma cumple con los requisitos establecidos en la Ley. Si del examen resulta que la solicitud no contiene todos los requisitos, la Dirección notificará al peticionario para que en los treinta días siguientes a la notificación subsane las irregularidades. Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las observaciones de forma realizadas a la solicitud, se la tendrá como rechazada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 206 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La solicitud puede ser modificada por el propio peticionario hasta antes de la publicación del signo, pero solo en lo referente a aspectos secundarios, tales como los datos del solicitante o la limitación o ampliación de los productos o servicios o

servicios, de los que se trate, pero no en lo relacionado a la denominación del signo, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 205, de la Ley de Propiedad Intelectual.

3. Publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual.-

Si la solicitud reúne todos los requisitos formales, la Dirección ordenará por una sola vez la publicación de un extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual. El Art. 208 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece un término de treinta días hábiles siguientes a la publicación para que cualquier persona que alegue tener legítimo interés, pueda presentar oposición al registro que se solicita, la misma que deberá ser debidamente fundamentada. Por su parte el extracto para la respectiva publicación deberá contener:

1. La denominación del signo al que se refiere la solicitud
2. La indicación acerca de si se trata de una marca de productos o servicios
3. La mención del país al que pertenece el solicitante
4. La clase internacional en la que se encaja el o los productos o servicios de que se trate
5. La fecha de presentación de la solicitud
6. El número de ingreso o de trámite
7. El nombre del solicitante bien sea de que se trate de una persona natural o del representante legal de una persona jurídica o del apoderado en cualquiera de los dos supuestos
8. La indicación de los productos o servicios a los cuales protegerá la marca
9. En el caso de que se trate de una marca gráfica o mixta constará una reproducción del signo en blanco y negro, pero si la marca incluye colores sobre los cuales se reclama protección, deberá adicionarse la respectiva indicación de los mismos.

Una vez que se ha realizado la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés puede oponerse al registro de la marca solicitada, o solicitar una prórroga para presentar la mencionada oposición u observaciones al registro.

4. Examen de registrabilidad o de fondo.-

Continuando con el trámite de registro, si no se hubiere presentado oposición o prórroga de oposición al registro, la autoridad competente deberá realizar el examen de registrabilidad o de fondo de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 de la Ley de Propiedad Intelectual. Este examen consiste en el estudio que realiza el examinador para constatar si el signo cumple con los requisitos exigidos para que pueda ser registrado como marca y comprende dos partes: por un lado, el estudio de registrabilidad de la marca en si misma, y lo referente a la búsqueda de marcas confundibles y precedentes, con la marca de la cual se solicita el registro.

La confundibilidad se puede determinar en ocasiones de manera muy fácil, pero en muchos casos se ha visto que los parecidos no son tan evidentes y se vuelve una tarea difícil para el examinador el llegar a determinar la confundibilidad entre marcas. Para determinar esta confundibilidad y facilitar la tarea del examinador, se han creado pautas o reglas para este fin, como lo señala Otamendi (2002), las mismas que se apoyan en las reglas del cotejo marcario que el mismo autor señala y que serán analizadas.

Por cotejo debemos entender que es la comparación o confrontación entre sí, de unas cosas con otras, para determinar si ambas son iguales, según la definición del autor Cabanellas de Torres (2001).

Por lo tanto, de lo dicho, el cotejo marcario constituye un conjunto de reglas y pautas que le sirven de apoyo al examinador para que mediante la comparación entre marcas anteriores a la solicitada, se pueda determinar si existe o no confundibilidad y así conceder o negar el registro. Así, tenemos las reglas del cotejo marcario que son las siguientes:

a) Cotejo sucesivo.-

Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico porque en la mayoría de los casos el consumidor realiza una visión separada de las

marcas en el tiempo y en el espacio, sin tenerlas frente a sí, a todas aquellas que se encuentran en pugna, lo que permite conocer si la impresión dejada por la una, recuerda la impresión dejada por la otra.

b) Preponderancia de las semejanzas.-

El principal objetivo del derecho marcario es evitar la coexistencia de marcas confundibles y esta es la razón por la cual en el cotejo marcario debe tomarse en cuenta con mayor observancia a las semejanzas que a las diferencias ya que estas son las que han de provocar la confusión, lo cual es lógico, debido a que al momento de examinar la similitud entre marcas esta no depende de los elementos distintos que se encuentre entre ellas, sino de los elementos semejantes.

c) Análisis del conjunto.-

Para realizar el cotejo marcario se debe analizar, en principio, la marca en un conjunto, con todos sus elementos que la integran y no sus partes integrantes separadas. Es por esta razón que es importante la primera impresión que deja la apreciación espontánea de sus vocablos y esto se explica desde la perspectiva que el consumidor tenga por el recuerdo que la marca le dejó al momento de verla antes.

Las reglas referentes al cotejo marcario que han sido establecidas en doctrina, tienen la finalidad de servir como pauta para reconocer la perspectiva o impresión que la marca deja en la mente del consumidor, según el grado de distintividad, siendo un apoyo para el examinador al momento de conceder o negar el registro. Sin embargo la Ley, ha establecido las condiciones que todo signo debe cumplir para ser registrado como marca. Así, el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que podrán registrarse como marca los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, pero no hace referencia a cuales son los signos que cumplen este requisito, como así lo hace el Art. 134 de la Decisión 486, al enumerar los signos aptos para ser registrados como marca, siendo estos los siguientes:

- a) "Las palabras o combinaciones de palabras."

- b) "Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos."
- c) "Los sonidos y los olores."
- d) "Las letras y los números."
- e) "Un color delimitado por una forma o una combinación de colores."
- f) "La forma de los productos, sus envases o envoltorios."
- g) "Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

Así mismo, el Art. 195 de la Ley de Propiedad Intelectual señala las prohibiciones en las que incurren los signos que no podrían ser registrados como marca, debiendo ser los mismos tomados en cuenta al momento de realizar el registro.

5. Emisión de la resolución administrativa.-

Continuando con el trámite una vez realizado el examen de registrabilidad, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, emitirá la correspondiente resolución debidamente motivada, concediendo o no el registro de la marca. En el primer supuesto, se ordenará la emisión del correspondiente título que acredite la propiedad sobre la marca, previo el pago de la correspondiente tasa; y en el segundo supuesto, se ordenará el archivo de la causa, pudiendo ejercer el solicitante su derecho de presentar los recursos previstos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual.

V. Requisitos que debe cumplir el solicitante del registro marcario

1. El Interés Legítimo.-

El solicitante del registro marcario debe tener interés legítimo como requisito fundamental para acceder al mismo, sin que sea necesario que pruebe la calidad de comerciante. Sin embargo se vuelve difícil demostrar dicho interés legítimo, al momento de solicitar el registro, por lo tanto se ha considerado que lo fundamental es

la intención de usar la marca (Otamendi, 2002), constituyendo esta la razón por la cual no se vuelve exigible demostrar la calidad de comerciante o industrial, siendo lógico pensar que quien pretende acceder al registro, tiene la verdadera intención de comercializar productos identificados por una marca.

Este requisito tiene como finalidad evitar la presencia de marcas especulativas que son aquellas que se registran con la intención de comercializar con ellas, es decir, venderlas y no usarlas de acuerdo a las consideraciones que han sido estudiadas, constituyendo un acto totalmente distinto a la finalidad perseguida por la legislación marcaria. En nuestra legislación no existe una prohibición expresa al registro de la marca para fines especulativos, pero si lo encontramos establecido en legislaciones como la argentina, que dentro de las formas de extinción de los derechos sobre la marca, encontramos la nulidad de marcas registradas para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Marcas, No. 22.362, Art. 24, c).

Los autores Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), consideran dos elementos que deben ser analizados para determinar que efectivamente una marca ha sido registrada con fines especulativos. El primero de estos elementos, se ha establecido en base de demostrar que la marca ha sido registrada con la intención de ser comercializada, que se acredita con la venta de la misma para estos fines. El segundo elemento, tiene relación con el hecho de que quien realice tales registros lo haga de manera habitual, sin necesidad de que ésta constituya su actividad principal. Sin embargo, no se puede afirmar que quien registró su marca y que por diversas circunstancias no quiera usarla, no la pueda vender, lo que no se puede hacer es dedicarse a esta actividad con habitualidad, es decir, realizarla con fines especulativos. Situación que considero que en la practica no sería común, debido a que el registro de una marca conlleva a tener en cuenta los gastos que tendría que asumir el titular marcario, en relación, por ejemplo, con la realización de estudios de mercado, de márketing, con los gastos de publicidad, diseño de envases para los productos, el procurar un nivel elevado y optimo en la producción, etc.

De lo que se ha expuesto, el interés legítimo exige la verdadera intención de usar la marca en la comercialización de bienes y servicios lanzados al mercado. En esta actividad se persiguen fines de lucro o ganancia, lo cual representa una inversión para el empresario o industrial que tenga la intención de emprender esta actividad dirigida al desarrollo económico. Por lo tanto, no se puede considerar, que en un sentido práctico, el registro de marcas especulativas sea conveniente a efectos de comercializar con las mismas, contraviniendo de manera lógica y absoluta la naturaleza misma de la marca como signo distintivo de bienes y servicios para su comercialización.

VI. QUIEN DEBE UTILIZAR LA MARCA REGISTRADA

1. Uso por el titular o por un tercero con su consentimiento.-

El deber de uso de la marca puede considerarse suficiente para su cumplimiento cuando se lo realiza por parte de un tercero autorizado por el titular, sin que esto altere la indicación del origen empresarial. Así, el consentimiento debe efectuarse siempre que la marca se encuentre registrada y de manera previa al uso del signo, por parte del tercero autorizado (Palau Ramires; 2005). De acuerdo a lo que se ha analizado sobre las legislaciones sujetas al sistema atributivo para la adquisición de los derechos sobre la marca.

Dentro del presente análisis será de importancia considerar lo referente a la ineficacia del consentimiento, y por consiguiente sus motivos, en cuanto estos anulen la voluntad del titular de la marca registrada, por ejemplo, por existir vicios del consentimiento o por falta de capacidad del titular.

Empezando por considerar lo referente al consentimiento, el tratadista Cabanellas de Torres, establece que es la acción y efecto de consentir, del latín *consentire, de cum*, con, y *sentire*, sentir; compartir el sentimiento, el parecer. Es decir, la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación, siendo uno de los requisitos esenciales para los contratos. El mismo autor, define a los vicios del consentimiento como todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser formulada. En consecuencia, el consentimiento debe surgir de

manera libre y espontánea, para no incurrir en vicios del consentimiento, con los cuales se pueda anular o invalidar un acto o contrato en su forma o fondo.

En lo que se refiere a la capacidad del titular marcario, al otorgar su consentimiento se exige que en todo acto o contrato que realice, tenga la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito del Derecho Privado, en sus relaciones jurídicas, familiares, reales, contractuales y sucesorias (Cabanellas de Torres; 2001).

Al haber analizado sobre los aspectos relacionados a la validez del consentimiento para el uso de la marca por un tercero, siempre que no incurra en vicios del consentimiento y que se justifique la correspondiente capacidad legal para autorizar esta actividad, se deberá considerar dentro del presente análisis, lo que respecta a las cesiones y licencias de marcas y su distinción, por ser los derechos marcarios, como se analizará, transferibles, según la modalidad en que acuerden las partes contratantes, bien se trate de un contrato de cesión o de licencia de marcas.

De lo dicho, se han establecido dos formas básicas para transferir los derechos sobre la marca, que son por cesión o licencia para uso de la marca. Mediante las cesiones el titular marcario transfiere a un tercero sus derechos sobre el signo, mientras que los contratos de licencia, constituyen actos en los que el titular retiene sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a un tercero únicamente para utilizarlo.

Los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), han considerado que tanto la cesión como la licencia para el uso de la marca son de distinta naturaleza jurídica, sin estar sujetas en la práctica a una distinción exacta, por cuanto esto dependerá de la forma en que se hayan previsto las disposiciones contractuales. Así, por ejemplo, en un contrato de licencia se puede transferir al licenciatarario el derecho a utilizar la marca, sin el cual la licencia no existe, además de una exclusividad con lo que inclusive el titular se tenga que abstener de utilizarla, sin dejar de tratarse de una licencia, por cuanto, el titular es quien retiene los restantes derechos sobre la marca y principalmente el de accionar contra terceros. Pero, si el contrato celebrado, independientemente del nombre que se le asigne va mas allá del simple otorgamiento de la autorización para el uso de la marca, según el grado de exclusividad, aumentarán las posibilidades de que este contrato adquiera la calidad de una cesión. En estos casos se vuelve fundamental que las partes contratantes determinen

expresamente y con claridad los derechos que han de permanecer en poder del titular y los que se transferirán al adquirente.

Si en principio se establece que la transferencia de derechos sobre la marca se otorga por licencia, pero si por tal transferencia queda el titular o licenciante, privado de utilizarla y a la vez transfiere la exclusividad absoluta sobre el signo, difícilmente se considera que existe una transferencia por licencia. En este caso la exclusividad de la marca es transferida a un tercero con autorización y al producirse sin ningún tipo de limitación, se trataría por regla general de un contrato de cesión de marca y no de licencia. Por el contrario al existir limitaciones sobre los derechos del licenciatario y al retenerse por parte del licenciante los derechos no expresamente determinados en el contrato, se entiende que se ha celebrado un contrato de licencia para el uso de la marca.

De lo dicho, para establecer una distinción precisa entre licencia y cesión, se debe detallar de manera expresa en el contrato los derechos a transferirse, así como las atribuciones y facultades relacionadas a los derechos derivados del registro marcario, a favor de quien se realiza la transferencia. Así, si no todos los derechos relacionados al uso de la marca, son transferidos y principalmente si no se establece nada al respecto sobre la facultad de accionar contra terceros, por el hecho de no poder existir una presunción sobre la transferencia de estos derechos se debe considerar que existe una licencia y no una cesión (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

2. Sistemas de cesión de los derechos sobre la marca.

En relación a la cesión de marcas se han establecido en el Derecho comparada diferentes sistemas de cesión de marcas a los que están sujetos estos contratos y que están dirigidos a justificar la necesidad o no, de la transferencia de la marca conjuntamente con el fondo de comercio. Los mismos que están divididos de la siguiente manera: a) el sistema de cesión que exige la vinculación de la marca con la empresa, b) el sistema de cesión libre de marcas, y c) el sistema mixto.

a) Sistema de cesión que exige la vinculación de la marca con la empresa.-

El sistema de cesión de marcas que exige la vinculación de la marca con la empresa tiene su origen en las legislaciones de Alemania y Estados Unidos. En este sistema se exige que el derecho sobre una marca solo pueda ser transferido de manera conjunta con el fondo de comercio de la empresa, siendo nulas las transferencias que no cumplan este requisito (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). El fin de este requisito es asegurar que la marca cumpla su función distintiva para que el público no sea engañado respecto del origen de las mercaderías identificadas con la marca y se consideraba cumplido, si por ejemplo, a la cesión de la marca, conjuntamente con la empresa se incluye la transferencia de la lista de clientes y de proveedores, además de otros elementos materiales necesarios para el cumplimiento de las diferentes actividades empresariales.

La legislación de Estados Unidos encuentra su fundamento en la vinculación de la marca con la empresa, a efectos de cesión marcaria, al considerar que esta es simplemente un símbolo del prestigio comercial de la empresa, reconociéndose así que la marca no tiene independencia con relación la actividad empresarial de su titular. De esta manera se considera necesario que las cesiones de marcas se cumplan conjuntamente con los elementos constitutivos del prestigio comercial.

El concepto de prestigio comercial se vuelve de difícil determinación, por cuanto en la práctica se recurre a la evaluación de los elementos tangibles transferidos conjuntamente con la marca, para decidir sobre el cumplimiento de este requisito, es decir, la transferencia del prestigio comercial. Este criterio se basa en la incidencia que tengan los activos transferidos en la atracción y mantenimiento de los clientes y se busca que con esta vinculación no se ocasione confusión en los consumidores con relación al origen empresarial del signo, por futuras modificaciones que puedan surgir, como producto de una transferencia marcaria (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

De lo que sea dicho, respecto de la transferencia de la marca vinculada a la empresa, considero que se vuelve limitante a efectos de realizar futuras actividades comerciales correspondientes al nuevo titular, tomando en consideración que la

marca constituye un bien intangible e incorporal, independiente del resto de bienes y actividades de una empresa, cuyo propósito es el de distinguir los productos y servicios colocados en el mercado para ser comercializados. Por lo tanto, el titular marcario debe encontrarse en absoluta libertad de transferir el signo por cesión, debido a que el prestigio comercial puede variar por diferentes modificaciones que se presenten en la calidad de los productos o por cambios en la administración de una empresa, siendo ésta una situación que le compete a cada titular marcario en el ejercicio de sus actividades empresariales. En consecuencia, la marca es un signo distintivo independiente del fondo comercial, dirigida a cumplir una función identificadora de productos colocados en el mercado para su comercialización y el prestigio comercial responde a diferentes factores de carácter material, como es la calidad uniforme de los productos, los cambios en la administración empresarial, la mano de obra, entre otros, que responden al fondo de comercio en sí.

Por otro lado, como ha sido estudiado, lo esencial en la marca es su carácter distintivo y la función indicadora del origen empresarial constituye un aspecto secundario a la misma. Pero, en función a la confusión que se puede producir en el público consumidor respecto del origen empresarial, se ha establecido el sistema de cesión de la marca vinculada a la empresa, privándole de toda libertad al titular marcario a efectos de realizar una cesión libre del signo por esta causa, sin que en las legislaciones que han adoptado este sistema, se tenga en cuenta que lo relevante de la marca como signo distintivo, es la posibilidad de elección que los consumidores puedan hacer de los diferentes bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Elección que los consumidores pueden hacer incluso desconociendo el origen empresarial de los productos ofrecidos, siendo una situación común en la generalidad de los casos.

b). Sistema de cesión libre de marcas.-

El sistema de cesión libre de marcas ha sido adoptado de manera predominante en los países de América Latina. Este sistema no exige el cumplimiento de los requisitos exigidos en el anterior sistema de cesiones de marcas, respecto de la vinculación del signo con la empresa titular. Lo fundamental para las legislaciones que han adoptado este sistema constituye el cumplimiento de los aspectos generales establecidos para

la validez de los contratos, como son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la forma de los actos y contratos, así como los exigidos por la legislación marcaria (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). Los derechos sobre una marca pueden ser objeto de cesión en forma independiente respecto de la empresa titular y de sus elementos de prestigio comercial, de esta manera se eliminan las restricciones a la libertad de cesión de los derechos derivados del registro marcario y se otorga una mayor libertad para realizar esta clase de contratos. Sin considerar que por esta causa se de lugar a confusión en el público consumidor en relación al origen empresarial de la marca.

Dentro de este sistema, se ha establecido como aspecto fundamental la transferencia de la marca de manera independiente de los demás elementos constitutivos de la empresa titular del signo, siendo lo relevante el respeto a las funciones de la marca, en especial, su función distintiva dirigida a la elección de bienes y servicios colocados en el mercado, y por otro lado, como una consecuencia común pero no necesaria de la capacidad distintiva, la función indicadora del origen empresarial, como se vio al estudiar sobre las funciones de la marca. De esta manera considero que al respetarse la naturaleza jurídica de la marca como signo distintivo, se le confiere absoluta libertad a su titular para que la transfiera sin ningún limitante, que el cumplimiento los requisitos de forma y de fondo que deben ser cumplidos necesariamente para la validez de los actos y contratos.

a) Sistema mixto.-

Este sistema ha sido el adoptado por el régimen británico. Aquí, la libre cesión de la marca es la regla general. En un principio en Gran Bretaña se exigía la vinculación de la marca con la empresa que la utilizaba para transferirla a un nuevo titular y así evitar el engaño al público. Así mismo, se consideraba de la misma manera que en la legislación de Estados Unidos y Alemania que los elementos del prestigio comercial de la empresa debían ser transferidos conjuntamente con el signo marcario. Esta posición fue modificada y se llegó a considerar que las normas que lo regían eran demasiado restrictivas y obstaculizaban la libre disposición de marcas, por no transferirse el prestigio comercial o por cederse solo parte de la empresa (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

Actualmente se reconoce la libre cesión de marcas en base de permitir que la marca pueda ser cedida con o sin el prestigio comercial de la empresa, y que la cesión sea para la totalidad o parte de los bienes respecto de los cuales la marca ha sido registrada. Sin embargo en la legislación británica se reconoce algunas restricciones en relación a la libre cesión de marcas, por lo que se lo califica como un sistema mixto. Así, por ejemplo, se prohíbe las cesiones de marcas cuando se realizan paralelamente a más de un cesionario, pudiendo dar lugar a engaño o confusión.

De lo que se ha expuesto sobre los sistemas de cesión de marcas será de utilidad realizar una evaluación de los mismos, para así poder determinar cual sería el más conveniente, respetando las funciones que debe cumplir todo signo marcario, es decir, siempre que se tenga presente que la marca es un bien intangible e incorporal destinado a distinguir bienes y servicios para su comercialización, y por lo tanto, independiente de las actividades mercantiles propias del empresario titular del signo.

La tendencia actual en el derecho marcario se dirige hacia la libertad de cesión de la marca, siendo la excepción en la legislación de Estados Unidos, donde se exige todavía que la marca sea transferida conjuntamente con los elementos del negocio con que fue utilizada. Los criterios a favor de las restricciones a la cesión de marcas se fundamentan básicamente en dos aspectos: primero, como se ha visto, en considerar que mediante la cesión libre de marcas, la empresa titular del signo respecto de la cual cumple sus funciones como signo distintivo, al transferir la marca independientemente de su fondo de comercio ocasionaría confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial; en segundo lugar, por ser la marca un signo destinado a distinguir una empresa y a la vez su reputación comercial, al ser separada de dicha empresa mediante una cesión libre de marca, el signo no tendría objeto que identificar (Cabanellas de las Cuevas y Bertone, 2003).

La primera equivocación es considerar que la marca es un signo distintivo de una empresa o de su reputación comercial. La marca es un signo que distingue un producto similar de otro en el mercado, lo cual permite al consumidor realizar su elección de acuerdo a sus preferencias, aunque ignore como es frecuente el origen de la empresa que los ofrece y los coloca en el mercado. Por lo tanto, es de fundamental

importancia reconocer que la marca es un signo distintivo, de productos colocados en el mercado para su comercialización y que mientras conserve esta función distintiva no puede ocasionar confusión en los consumidores, quienes como es común podrán ignorar el origen empresarial de los mismos. Además, como se vio, la función indicadora de origen de la marca, es una función secundaria respecto de su carácter distintivo. Consecuentemente, bajo estas consideraciones es posible tener suficiente fundamento para rechazar el régimen de la vinculación de la marca con la empresa y los elementos que le han otorgado prestigio comercial a efectos de cesión marcaria.

Otro de los aspectos a analizarse es en cuanto a la variación en la calidad uniforme de los productos, no se puede responsabilizar a la cesión libre de la marca, por estos cambios que pueden surgir en el futuro. El mantener la calidad uniforme de los productos es responsabilidad del nuevo propietario de la marca, quien procurará mantener esta uniformidad en la calidad de su producción. A este respecto se debe tener en cuenta los cambios que puede haber en la administración de una nueva empresa titular de la marca y por lo tanto también en la calidad de los productos, razón por la cual es equivocado pretender que el prestigio comercial se mantenga idéntico al que se tenía con el anterior titular de la marca. De esta manera resulta que la cesión de la marca conjuntamente con la empresa no constituye una garantía de calidad de los bienes y servicios ofrecidos.

La cesión de una marca implica una cesión de derechos. Por su parte, Cabanellas de Torres (2001) define que cesión es la renuncia o transmisión, gratuita u onerosa que se hace de una cosa, crédito o derecho a favor de otra persona. El que cede es denominado cedente y quien adquiere por este título cesionario. Por lo que se podría afirmar que la cesión de una marca constituye una cesión de derechos derivados del registro marcario. Por lo tanto, es posible que los derechos relativos a una marca sean objeto de un contrato de cesión. Siendo estos aspectos relativos a la cesión de marcas los correspondientes a su objeto y naturaleza jurídica, sin que por el hecho de que la cesión de marcas de manera independiente de la empresa titular del signo conlleve a error en el público consumidor, siempre que conserve su función distintiva de productos identificados por el signo.

En lo relacionado a las licencias de marcas y en función de lo que se ha estudiado, la obligación de uso del signo recae sobre su titular. Es decir, que de él depende la intención de usar el signo, sea fabricando y vendiendo directamente, o bien autorizando a terceros el uso del signo marcario en la comercialización de productos. Es importante resaltar que no siempre será el titular de la marca el que venda el producto, el mismo que puede otorgar una licencia de uso de la misma a un tercero. En este aspecto se ha reconocido que constituye uso válido de la marca el realizado por el titular del signo en forma conjunta con un tercero (Otamendi; 2002). Siendo lo esencial que los productos se encuentren en el mercado, siempre que el titular tenga un control suficiente sobre el uso de la marca, en razón de que por el otorgamiento de una licencia para el uso, no significa que el titular a perdido su derecho de exclusiva sobre el signo, por las consideraciones que fueron anotadas respecto ha establecer las diferencias sustanciales entre cesión y licencia.

CAPITULO III

EI USO EXCLUSIVO DE LA MARCA

I. EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD SOBRE LA MARCA

En el presente estudio se buscará establecer una justificación sobre el interés de la Propiedad Industrial al otorgar el derecho al uso exclusivo de la marca a su titular, partiendo de una manera general de la idea sobre como los derechos intelectuales como las patentes, las marcas, los nombres comerciales, los diseños y modelos industriales, así como los derechos de autor, son caracterizados por la doctrina por otorgar a sus propietarios el derecho para su uso exclusivo. La protección jurídica de los bienes inmateriales y en especial de la marca, en razón de constituir un signo distintivo, como lo hemos venido estudiando, responde a la concesión del derecho de exclusiva, al mismo que doctrinariamente se lo asocia a un monopolio de explotación, por ser un derecho de exclusión o prohibición, es decir, el “ius prohibendi”, que en el derecho marcario, se justifica en la facultad que tiene el titular de una marca de excluir a terceros del uso del signo, para productos idénticos o similares, para evitar que de esta manera se ocasione riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

El derecho de exclusiva implica que el único que puede hacer uso de la marca es el titular del signo, es decir, quien haya tenido interés legítimo para acceder al registro marcario y realizar dicha actividad, o un tercero autorizado mediante licencia para usar el signo marcario. Lo fundamental y relevante es comprender que la legislación otorga este derecho de exclusiva o “ius prohibendi” para prohibir que terceros sin autorización reproduzcan la marca, es decir, utilicen una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares en el tráfico comercial. El ordenamiento jurídico otorga este derecho, pero la posibilidad de usar el signo en el tráfico comercial no surge de la legislación, ni por el hecho de haber obtenido legítimamente el registro, sino que es una consecuencia de la libertad de comercio, que permite el uso de signos distintivos para bienes y servicios similares, pertenecientes a diferentes propietarios para realizar actividades mercantiles, sujetos a las reglas de libre competencia. Por lo que el derecho de exclusiva o “ius prohibendi” se vuelve necesario e imprescindible,

con el objeto de que los titulares de los diferentes signos marcarios, puedan excluir a terceros que sin su consentimiento los reproduzcan o utilicen signos similares.

En lo que se refiere a los tratados internacionales relativos a la protección de los derechos de Propiedad Industrial, vemos también como se hace referencia al derecho de exclusiva, como es en el ADPIC, en el art. 16, que establece que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, está facultado a gozar del derecho de exclusiva, es decir de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen para operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicho uso de lugar a confusión.

La protección jurídica contra la existencia del riesgo de confusión hace a la esencia del sistema marcario, es así, como su fin es el de evitar en lo posible, la presencia de marcas confundibles pertenecientes a diferentes titulares para identificar productos idénticos o similares. La existencia de marcas confundibles no perjudica únicamente al titular de la marca, que por esta situación podría perder clientela o ver afectado su prestigio, si no también al público consumidor, que en ocasiones podría llegar a comprar algo que en realidad no pretendía adquirir (Otamendi, 2002). Es por esta razón que el ordenamiento jurídico prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad y las considera nulas, por afectar derechos de terceras personas que han adquirido derechos emanados de un registro anterior para identificar productos similares.

Con el registro de la marca se adquiere la propiedad del signo y el derecho de exclusiva, con el cual su titular al sentir afectados sus intereses por un registro o solicitud posterior a al suyo, en el sistema atributivo, puede prohibir el acceso de un registro posterior para un signo confundible y excluir su uso en el comercio de bienes y servicios.

II. EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD Y LA LIBRE COMPETENCIA

El sistema marcario mediante sus normas que regulan la protección de los derechos de Propiedad Industrial garantiza y protege el esfuerzo creativo, por lo que se ha

considerado necesario en la legislación marcario, el establecimiento de normas que defiendan el “ius prohibendi” con el cual toda persona titular de un registro marcario tiene la facultad de exclusión, contra el uso no autorizado en provecho del prestigio ganado por una marca registrada.

Como se ha visto, en su generalidad los derechos de Propiedad Industrial, entre estos los derechos sobre la marca, buscan promover la innovación en el campo industrial, otorgando un reconocimiento al esfuerzo creativo, a través del derecho a la explotación comercial exclusiva, lo que hace posible que los titulares de estos derechos puedan impedir a terceros el uso no autorizado de aquellos bienes intangibles protegidos por la Propiedad Industrial. Por otra parte, se encuentran las normas de libre competencia, las mismas que prohíben que a través de reglas injustificadas se impida la venta de bienes considerados esenciales dentro de la competencia comercial, por la presencia de empresas con posición de dominio, que impidan el acceso de estos bienes a los demás competidores en el mercado (Quintana Sánchez; 2005).

Se califica dentro del ámbito de defensa de la competencia a un bien como esencial, cuando es considerado una “facilidad esencial”, es decir, si es insustituible e indispensable para participar con su presencia en un mercado específico, y a la vez es propiedad de alguno de los competidores que participan en el mismo mercado. Consecuentemente, el propietario puede aprovecharse de las características propias de dichos bienes esenciales y negar su acceso a los demás competidores, por lo que si a determinados bienes se los califica, de acuerdo al derecho de libre competencia, como bienes esenciales en un mercado, es decir constituyen una “facilidad esencial”, sería correcto que en cumplimiento de las normas de la libre competencia, su propietario los comparta con los demás competidores. De lo que podríamos considerar, que como consecuencia de esta prohibición de acceso a estos bienes se llegue a realizar actos contrarios a la libre competencia (Quintana Sánchez; 2005).

La protección de la exclusividad otorgada por la Propiedad Industrial es considerada como un monopolio legal sobre aquellos bienes calificados como “facilidades esenciales”, según criterios doctrinarios. Consecuentemente se argumenta, que si existen bienes protegidos que no pueden reproducirse sin autorización del titular, a

los mismos que por tal protección no podrían acceder los demás competidores, se da lugar a una infracción a las normas de libre competencia. Esto en concordancia con la opinión de quienes insisten en la presencia de irregularidades en la competencia debido a este monopolio legal conferido por la Propiedad Industrial, sobre ciertos bienes de carácter intangible sujetos a tutela jurídica.

El monopolio por su naturaleza constituye una práctica abusiva dentro de las relaciones comerciales, que da lugar a la eliminación de la competencia, por la preponderancia de ciertas empresas que con su presencia en el mercado, imponen sus productos y precios en perjuicio de los demás competidores por la comercialización de los mismos o similares productos y de los consumidores, a los cuales se les priva de su facultad de elección, del mejor producto con el mejor precio.

Mediante estas prácticas abusivas la competencia se vuelve imperfecta, contraviniendo así, la tutela jurídica a la libre competencia. El monopolio desplaza la competencia gobernando el mercado, mediante la presencia de empresas que controlan el mercado con la producción y venta de determinados productos, imponiendo sus propios precios, constituyendo en consecuencia esta actividad, un acto o práctica abusiva contraria al Derecho de Competencia.

La Propiedad Industrial protege los derechos que surgen sobre la titularidad de determinados bienes de carácter inmaterial, como las marcas, que representan el resultado creativo del esfuerzo industrial y que a su vez pueden significar un incentivo a la inversión privada, con el propósito de que los bienes y servicios protegidos por una marca sean identificados en el mercado y así establecer una relación entre signo y producto, para que los consumidores en uso de su facultad de elección, los adquiera en función de sus necesidades y preferencias. De esta manera, al hablar de monopolio nos estamos refiriendo a toda práctica abusiva que busca desplazar la competencia, siendo un acto ilegal en contravención al derecho de competencia y por lo tanto su objeto es contrario a lo que se busca mediante la protección de los derechos de Propiedad Industrial, dirigidos a proteger el esfuerzo creativo en el ámbito industrial.

Con estas consideraciones me remito a lo que se ha hablado sobre el “ius prohibendi”, por cuanto en base a este derecho, la protección se dirige a la creación e innovación en el ámbito industrial a favor de quienes buscan iniciar una actividad económica y asumir los riesgos del mercado, para lo cual es necesario que se reconozca el derecho a la propiedad sobre los diferentes signos distintivos, entre estos las marcas, para la identificación de bienes y servicios, sin que este reconocimiento a la propiedad, pueda significar una actividad ilegal con el fin de que la competencia se vuelva imperfecta. Si decimos que existe monopolio sobre signos distintivos y que el mismo es conferido por la Propiedad Industrial, no debemos confundir con las prácticas abusivas del mercado, siempre que tengamos presente que el “ius prohibendi” lo que confiere es la exclusividad en el uso sobre estos signos.

Existen criterios doctrinarios que establecen que en base al derecho de competencia se busca evitar la presencia de monopolios legales, sobre estos bienes de carácter inmaterial en el mercado, los mismos que por tal circunstancia no pueden ser accesibles a todos los competidores. A sí mismo, se ha considerado que el acceso al mercado promovido por las normas de libre competencia, tiene primacía sobre la protección jurídica otorgada por la Propiedad Industrial, sin dejar de tener en cuenta que estas dos ramas del Derecho, es decir, la Propiedad Industrial y el Derecho de Competencia, persiguen un mismo objetivo que es el de incentivar y premiar la innovación para competir dentro de toda actividad comercial (Quintano Sánchez; 2005).

Para lograr una adecuada competencia se ha creado dentro del marco del Derecho de Competencia, la Doctrina de las Facilidades Esenciales y partiendo de sus planteamientos doctrinarios, el poder llegar a un tratamiento justo y equilibrado en las relaciones comerciales, en concordancia con aquellos bienes susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial, en razón del derecho de exclusiva, como se lo ha visto. Es decir buscar un equilibrio entre libre competencia y derecho de exclusividad para el correcto manejo de las relaciones comerciales.

La Doctrina de las Facilidades Esenciales se enmarca dentro del ámbito de ciertas negativas injustificadas de trato en las relaciones comerciales, prohibidas por las normas de defensa de la libre competencia. De lo anteriormente analizado, sabemos que un bien es calificado como una “facilidad esencial” cuando es indispensable dentro de una actividad productiva, pero al ser de propiedad o titularidad de un competidor a quien se le otorga el derecho a negarse a ofrecerlo a los demás competidores, en defensa de la Doctrina de las Facilidades Esenciales, se considera que la negativa de acceso a estos bienes, constituye una práctica contraria a la libre competencia.

En lo que respecta a la Propiedad industrial, como se ha visto, existe una protección legal otorgada a los titulares de ciertos bienes intangibles, la misma que constituye un privilegio que permite utilizarlos y aprovecharlos de manera exclusiva por un período determinado. Por esto se considera que uno de los campos más fructíferos para invocar la Doctrina de las Facilidades Esenciales es la Propiedad Industrial, cuyo objeto es lograr que las normas de libre competencia adquieran relevancia para que exista el equilibrio buscado en las relaciones comerciales, entre libre competencia y derecho de exclusividad.

Este privilegio responde a un interés social por recompensar la actividad creativa e innovadora. Es así como de la misma manera se busca que los creadores recuperen los costos incurridos, a través de la explotación comercial exclusiva, para lo cual se protege contra el uso no autorizado de determinados bienes intangibles, dentro de una actividad productiva. Por dicha protección, a esta exclusividad se le asocia como un monopolio legal, con el fin de otorgar cierto poder de mercado obligando a que los bienes protegidos por el ordenamiento jurídico no puedan ser reproducidos, si no es mediante autorización de sus propietarios. Estos bienes protegidos de los cuales se ha hecho referencia, y constituyen las denominadas “facilidades esenciales”, y en tal virtud, la negativa a permitir su utilización en amparo de los derechos de Propiedad Industrial constituye un abuso de posición de dominio por parte de sus titulares (Quintano Sánchez; 2005).

Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003) en estudios realizados sobre la naturaleza jurídica de los derechos sobre la marca, en contra de esta teoría manifiestan que los

derechos sobre la marca no constituyen una recompensa económica a los esfuerzos de sus titulares, sino que caracterizan a los signos distintivos por servir como un instrumento que permite a los propietarios de marcas canalizar ciertos beneficios que derivarán de sus propios esfuerzos. Es decir, la marca como signo distintivo no cumple un fin económico derivado del derecho de exclusividad y por lo tanto tampoco puede surgir de este derecho ningún monopolio legal. La retribución económica a los esfuerzos del titular marcario surge como una consecuencia de su actividad mercantil, tomando en cuenta que al existir en el mercado una gran cantidad de bienes y servicios que son ofrecidos para su comercialización y que se encuentran identificados con una marca que les da cierto poder de atracción, el mismo que puede variar por el nivel de publicidad, no incide negativamente en la competencia comercial siempre que exista un acatamiento estricto a las normas de libre competencia.

De lo expuesto y de las consideraciones sobre la búsqueda en lograr un equilibrio entre el Derecho de Competencia y la protección de la Propiedad Industrial, considero que el ordenamiento jurídico mediante las normas del derecho marcario no busca crear ningún monopolio legal a favor de los propietarios de signos distintivos, si se tiene presente la naturaleza jurídica de la marca, por cuanto, al ser tutelado el “ius prohibendi” por la Propiedad Industrial, existe también la defensa a los derechos de libre competencia, con los cuales se busca una competencia justa sin ningún tipo de acto abusivo en perjuicio de los demás competidores, siendo ésta la rama del Derecho a la cual le corresponde buscar los mecanismos jurídicos adecuados para evitar toda práctica que lleve a la creación de monopolios dentro de las relaciones comerciales.

III. EL RIESGO DE CONFUSION MARCARIA

El propósito del sistema marcario es buscar que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, para identificar productos idénticos o similares. Como se ha dicho esto no perjudica únicamente al titular de una marca que podría perder clientela o el prestigio de su marca, sino también al público consumidor que puede comprar productos que en realidad no hubiera querido comprar, y que por encontrar en el mercado marcas similares para similares o idénticos productos se

encontró en una situación de confusión respecto de estos y realizó una compra equivocada.

El sistema marcario prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, para identificar productos idénticos o similares dentro del comercio. Para el efecto, la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 196, al enumerar las prohibiciones para el registro de signos que violen derechos de terceros, establece que no podrán registrarse aquellos que:

“a) sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.”

De la lectura de la disposición en referencia, cuando se solicita el registro de una marca idéntica a otra anteriormente solicitada o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios se produce por dicha identidad o semejanza riesgo de confusión. Si efectivamente existe tal identidad o semejanza entre una marca que se solicita y otra registrada o solicitada con anterioridad para proteger bienes o productos idénticos o similares, deberá hacerse un examen minucioso para establecer si el signo es realmente susceptible de generar riesgo de confusión, en conformidad con lo que se ha visto al analizar el trámite de registro, en el que luego de publicada la solicitud y sin que se deduzca oposición, se procede a realizar el examen de registrabilidad o de fondo del signo, tomándose en cuenta las reglas del cotejo marcario, que servirán de pautas para que el examinador llegue a determinar si se encuentra ante un caso de confusión.

La disposición a la cual nos hemos referido también hace referencia al riesgo de asociación, el mismo que se presenta cuando el consumidor, aunque pueda diferenciar las marcas en conflicto y pensar que cada producto pertenece a una

empresa diferente, sin embargo se equivoca al pensar que entre tales empresas existen vinculaciones económicas.

El objetivo del examen de registrabilidad o de fondo que se realiza al solicitarse el registro de una marca, es procurar que las marcas sean claramente distinguibles para que puedan ser registradas, de acuerdo a lo que dispone el ordenamiento jurídico y que ha sido estudiado. La confundibilidad que implica la coexistencia entre marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares, sirve de base suficiente para presentar oposición y, también, declarar la nulidad de una marca registrada y que sea confundible con una registrada con anterioridad, para lo cual considero de fundamental importancia el examen de registrabilidad que el examinador debe realizar al momento del trámite para el registro, siempre que se tengan claras las reglas para el cotejo marcario, así como las prohibiciones impuestas por la Ley para el registro de signos marcarios. Todos éstos son aspectos que deben ser considerados antes de concederse un registro y así evitar los perjuicios que por riesgo de confusión podrían surgir, tanto en perjuicio de los demás titulares, como del público consumidor que por encontrar parecidos entre los diferentes signos puede ser engañado por encontrarse en situaciones de incertidumbre respecto de los bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

La confusión puede ser directa o indirecta (Otamendi; 2002). Hablamos de confusión directa cuando el consumidor adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, siendo esta la forma más común de confusión. La confusión indirecta, por su parte, produce también engaño en los consumidores pero tiene relación con el origen empresarial del producto, es decir, cuando el comprador adquiere un producto convencido que es de un fabricante o productor determinado cuando en realidad es de otro, o incluso podría producirse el llamado riesgo de asociación, del cual hace referencia la Ley de Propiedad Intelectual en la disposición analizada. El riesgo de asociación se presenta cuando el consumidor, aunque pueda diferenciar las marcas en conflicto y pensar que cada producto pertenece a una empresa diferente, sin embargo, se equivoca al pensar que entre tales empresas existen vinculaciones de carácter económico.

El riesgo de confusión puede dar lugar a que existan conflictos entre marcas similares o semejantes y producir el público consumidor un “estado de incertidumbre” (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). El mismo que puede repercutir en la identificación de la marca con un producto u origen determinado, como ocurre en este segundo aspecto con las familias de marcas, cuando el consumidor encuentra similitud entre una determinada marca y un grupo de marcas que pertenecen a las denominadas familias de marcas provenientes de una mismo origen empresarial.

Las “familias de marcas” constituyen un grupo de marcas pertenecientes a un mismo titular que utiliza elementos comunes en todas sus marcas, para asociarlas a todas ellas entre sí, y a un mismo origen empresarial. La Ley de Propiedad Intelectual, no establece una prohibición para el registro de marcas pertenecientes a una “familia de marcas”, es decir no hay una prohibición legal que impida el registro de marcas que pertenezcan a un mismo titular, el mismo para identificar sus productos utilice elementos que le asocien a ese mismo origen, sin embargo, siguiendo el criterio de Otamendi (2002), puede haber casos en los cuales se confunda a una “familia de marcas” con el hecho de que un titular marcario utilice en sus marcas un elemento de uso generalizado en la clase internacional a la cual pertenezcan los productos o servicios ofrecidos. En estos casos no se puede hablar de una “familia de marcas” protegible, y no únicamente en relación a la protección derivada de los derechos de propiedad industrial, si no también, en relación a los derechos tutelados por la libre competencia, con el fin de evitar que existan actos de competencia desleal.

Si bien no existe en nuestra legislación nacional una disposición legal que prohíba el registro de las llamadas “familias de marcas”, sin embargo, se debe considerar una de las prohibiciones para el registro de marcas, que se encuentra contenida en la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 195, referente al registro de signos o indicaciones que consistan en el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, es decir, como se lo indica en la segunda parte de la mencionada disposición, que sean designaciones comunes o usuales de los productos o servicios, utilizadas en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país. De esta manera sería procedente que se hable de una protección legal, a la cual accedan las “familias de marcas”,

siempre que no constituyan signos que contengan elementos de uso común o general de los productos o servicios de los que se trate, siendo este, el tratamiento legal adecuado, mediante el cual se evitaría que exista confusión indirecta y que se produzcan actos de competencia desleal, permitiéndole al comerciante o empresario titular de un signo marcario utilizar elementos de uso común para sus registros con los cuales podría asociarlos al mismo origen.

IV. EL DERECHO DE OPOSICION

La legislación marcaria, en los países sujetos al sistema atributivo, confiere derechos que solo con el registro se adquieren. En primer lugar, el derecho de exclusiva para los productos y servicios protegidos. Así, en el Ecuador se le otorga mediante el registro, al titular marcario el derecho a tener un título de propiedad sobre el signo, del cual surge el derecho de exclusividad de uso de dicho signo. El derecho marcario también es territorial por tener un ámbito de validez en todo el territorio nacional, siendo casos de excepción la marca notoria y la de alto renombre. Así mismo, el titular de una marca goza de un derecho de transferencia sobre la marca, con el cual puede transferirla, cederla o licenciarla, en forma total o parcial, en forma definitiva o por un período de tiempo determinado, de manera gratuita o a cambio de una retribución económica. En cuanto a la duración del registro, la Ley de Propiedad Intelectual establece un plazo de diez años para su duración, con la posibilidad de ser renovado su registro de manera sucesiva por periodos iguales. Es así como de todos estos derechos conferidos por el registro de la marca es posible iniciar acciones legales contra cualquier persona que de cualquier manera utilice la misma marca o una marca similar o idéntica sin autorización de su titular.

El registro marcario permite que por el derecho de exclusiva otorgado a su titular, este pueda ejercer su derecho de oposición contra posteriores solicitudes de registro marcarios que sean similares o confundibles con la suya y de esta manera puedan perjudicarlo. Para ejercer este derecho se requiere primero tener legítimo interés, por cuanto de esta manera es posible que toda persona que se considere perjudicada en sus intereses como titular marcario se oponga a la concesión de un registro de marca

solicitado con posterioridad a su registro, por ser similar o idéntico a este (www.marcasymarcas.com).

En consecuencia para interponer una demanda por oposición a la solicitud de un registro marcario quien la interpone debe tener legítimo interés en la oposición por el hecho de haber obtenido con anterioridad su registro y por este motivo gozar del derecho de exclusividad en uso del signo conferido a su favor, con el fin de evitar que se ocasione riesgo de confusión o asociación.

Para el trámite de oposición la solicitud debe ser presentada dentro de los treinta días hábiles posteriores desde que se ha publicado la solicitud para el registro de la marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual, en conformidad con lo establecido en el Art. 208 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dispone que dicha oposición deber ser presentada por quien tiene legítimo interés contra el registro solicitado y que la misma debe ser debidamente fundamentada.

Es importante dentro del presente estudio hacer una consideración respecto de los derechos que se le confiere al oponente para que la oposición sea debidamente fundamentada. En este sentido lo que se busca no es que exista necesariamente un legítimo interés, sino que se demuestre que los derechos que tutelan tal interés predominen sobre los del solicitante. Para este efecto se ha considerado de fundamenta importancia hacer un análisis sobre las limitaciones de los derechos derivados del registro marcario.

Los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), al realizar estudios sobre los límites de los derechos que emergen de los registros marcarios, determinan que existe una extensión objetiva de los derechos sobre la marca, al decirse que la misma según lo que se ha visto es un signo distintivo de ciertos productos o servicios de los cuales cualquier persona que no sea su legítimo titular o no se encuentre autorizado mediante licencia, no puede usarla en el comercio y aprovecharse de su prestigio. El titular de un registro marcario por lo tanto de derecho de exclusividad, conferido por la legislación marcaria y puede excluir por tal motivo a todo tercero no autorizada para su uso, con el fin de evitar que se produzca riesgo de confusión en perjuicio de los demás competidores y del público consumidor.

El ordenamiento jurídico prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad y para su cumplimiento se ha establecido dentro del trámite de registro, la obligación por parte de la autoridad administrativa competente de buscar antecedentes que le permitan conocer sobre la existencia de marcas idénticas previamente registradas. Por estas consideraciones la Ley de Propiedad Intelectual la faculta al titular marcario cuyo signo se encuentre registrado a presentar oposición dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud, previsto en el Art. 208 de la Ley de Propiedad Intelectual, que también establece la posibilidad de solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar oposición, como se indica en la misma disposición en su parte final.

En el ámbito comunitario andino la Decisión 486, establece en el Art. 146, el mismo plazo de treinta días para presentar oposición, el mismo que se cuenta desde la publicación de la marca solicitada en base al legítimo interés de quien presume tenerlo. La demanda de oposición debe ser debidamente fundamentada para que de esta manera pueda desvirtuar y dejar sin efecto el registro solicitado. En el segundo inciso de esta misma disposición se establece que a solicitud de parte la oficina nacional competente otorgara por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

En concordancia con lo expuesto, tanto en la Ley de Propiedad Intelectual como en la Decisión 486, se contempla la posibilidad de presentar una prórroga en el trámite de oposición contra el registro de un tercero para la presentación de pruebas, entendiéndolo así que dichas pruebas estarían dirigidas a acreditar primero la existencia del legítimo interés de quien la interpone y la similitud entre los signos en conflictos, así también como el tiempo en que se solicitó o se obtuvo el registro de la marca oponente. Es decir, todas aquellas pruebas en base a las cuales se sustente la oposición.

En lo referente al legítimo interés que se presume debe tener quien interpone una oposición contra la solicitud de un registro marcario, la Decisión 486, establece que debe interpuesta en base a una marca previamente registrada o solicitada, en contra de una solicitud de registro presentada en cualquier País Miembro de la subregión,

según lo establecido en el Art. 174 del cuerpo normativo en referencia, que dispone lo siguiente:

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

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

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

De la disposición en cuestión, la oposición en el ámbito comunitario andino es el trámite que puede iniciar tanto el titular como el solicitante del registro de una marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, que esta disposición comprende una doble posibilidad, que tiene relación con el legítimo interés, es así como puede presentar oposición, el titular de una marca registrada, como también quien haya solicitado con anterioridad un registro marcario en uno de

los Países Miembros, al registro de una marca idéntica o similar, solicitada en otro País Miembro para proteger los mismos productos o servicios, comprendidos en clases internacionales relacionadas. Al darse esta situación, la oficina nacional competente, ante la cual se presentó la solicitud de registro, deberá aceptar la oposición, negar el registro y ordenar el archivo correspondiente, siempre que dicha oposición haya prosperado en base al legítimo interés de quien la interpuso. De lo analizado, respecto al legítimo interés para interponer oposición en el ámbito de la Comunidad Andina, debemos tomar en cuenta que la disposición comunitaria, establece en su primer inciso, que para la interposición del derecho de oposición, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde se la interponga, para este efecto se debe recurrir a lo establecido doctrinariamente respecto a probar el legítimo interés al momento de acceder a un registro marcario, es decir, a la obligación del interesado, en tener la intención de usar la marca con la finalidad de identificar bienes y servicios para la comercialización de los mismos.

La segunda posibilidad que se presenta dentro del ámbito comunitario es que el solicitante del registro de una marca, también puede presentar oposición en uno de los Países Miembros y para este efecto tiene la facultad de oponerse a una segunda solicitud o registro en otro País Miembro. En este supuesto la autoridad administrativa deberá suspender la sustanciación de la oposición presentada, hasta que la Oficina Nacional Competente del país en el que se presentó previamente el registro determine si este cumple con los requisitos establecidos en la normativa nacional y subregional.

1. Trámite.-

La oposición debe deducirse por escrito, en el mismo que se debe indicar el nombre y domicilio del oponente y los fundamentos de la oposición, siendo suficiente, para que se justifique su legítimo interés, que se haga mención sobre la existencia de dicha marca oponente (Otamendi; 2002).

Luego, de presentado el escrito de oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procede a calificar la oposición, para ver si la misma fue presentada dentro del término previsto por la Ley. El mismo que se cuenta desde los treinta días hábiles posteriores a la publicación de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad

Industrial. En seguida se procede a notificar al solicitante, para que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación haga valer sus derechos de estimarlo conveniente, con la contestación respectiva de acuerdo a lo establecido en el primer inciso del Art. 210 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Vencido el término mencionado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolverá acerca de la procedencia o no de la oposición presentada y sobre la concesión o denegación del registro de la marca, aspectos que deberán constar en una resolución debidamente motivada, como lo determina el inciso segundo del Art. 210 de la Ley de Propiedad Intelectual. El inciso tercero de esta misma disposición, prevé la posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional entre las partes en cualquier momento antes de que se dicte la resolución respectiva, pero si en este acuerdo las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá negarlo por afectar al interés general de los consumidores. Si vencido el término establecido por la Ley, es decir los treinta días hábiles a partir de la publicación, sin que se presente oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del mismo cuerpo normativo.

2. La Acción de Cancelación por falta de uso la marca como defensa en un procedimiento de oposición.-

La Ley de Propiedad Intelectual dentro de las causales para iniciar una Acción de Cancelación de un signo marcario, establece entre otras, la Acción de Cancelación como defensa en un procedimiento de oposición en base al no uso de la marca (Vera Castellanos; 2004). La Acción de Cancelación de la marca, prevista por la Ley, constituye un medio por el cual un legítimo interesado puede hacer efectivos sus derechos y proteger su registro para dejar sin efecto un registro similar o idéntico al suyo, y no permitir la existencia de dos marcas idénticas o similares que protejan productos o servicios pertenecientes a la misma clase internacional evitando así incurrir en riesgo de confusión.

En este caso la oposición se presenta como un incidente en el trámite de registro de la marca, y como defensa la Ley prevé al solicitante de un registro marcario la posibilidad de presentar oposición por la falta de uso de la marca oponente, según como lo vemos dispuesto en la parte final del Art. 165 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

“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”

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que igualmente en su parte final dispone lo siguiente:

“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.”

De lo expuesto, tanto la norma comunitaria como la nacional, facultan al solicitante de un registro la posibilidad para que en base de una oposición pueda mediante la cancelación de la marca oponente acceder al registro de su marca, para lo cual tendrá que probar que dicha marca oponente no se encuentra en uso durante el plazo establecido por la Ley, es decir durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de presentación de la Acción de Cancelación y de esta manera poner fin al trámite de oposición.

Lo que se busca al iniciar una oposición, es suspender el trámite de registro de la marca solicitada, pero mediante la presentación de la Acción de Cancelación, como defensa en un procedimiento de oposición en base al no uso de la marca oponente, se puede lograr que esta no prospere, así el trámite de registro continuaría normalmente y se rechazaría la oposición. Sin embargo, se procede como se encuentra establecido con el examen de registrabilidad de la marca solicitada, por parte de la oficina nacional competente, es decir, la marca solicitada continúa sujeta a dicho examen, para no incurrir en las prohibiciones para el registro previstas en la Ley. De ser

rechazada la acción de cancelación se volvería a analizar la oposición presentada, para su aceptación o rechazo y se procede con el respectivo trámite.

V. CONSERVACION Y PÉRDIDA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA

1. Renovación del registro marcario.-

En el presente trabajo se ha tratado acerca de aquellos aspectos fundamentales relacionados con las formas de adquisición de los derechos sobre las marcas y su conservación. Se ha visto que según el sistema adoptado, es decir, atributivo o declarativo, para la adquisición de los derechos marcarios, cualquier persona que alegue tener interés legítimo puede llegar a ser titular de los mismos, bien sea por el registro o por el uso previo al registro, y puede conservarlos siempre que cumpla los condicionamientos impuestos por la Ley, en cuanto al uso de signos marcarios, el mismo que debe ser real y efectivo.

Los derechos marcarios no tienen una duración indefinida, para su conservación están sujetos a reglas de carácter comunitario y nacional. Las mismas que serán estudiadas, como son las relacionadas a la duración y renovación de los registros marcarios, así también, las que tienen relación con la pérdida de los derechos derivados del registro y que están dirigidas a declarar la nulidad y la cancelación de las marcas por las causales que en su momento serán objeto de estudio.

La marca puede tener una duración indefinida en el tiempo, para esto se ha establecido la figura jurídica de la renovación marcaria, que hace posible que aunque la duración del registro llegue a su fin este tenga una vigencia indefinida en el tiempo, mediante renovaciones sucesivas. Las marcas cumplen esencialmente una función identificadora de bienes y servicios, por lo que su valor se mide por los esfuerzos del titular por aumentar el prestigio del signo y su capacidad de atracción hacia los compradores en el tráfico comercial. Todos los esfuerzos por darle fuerza de atracción a la marca y volverle un signo caracterizado por su prestigio, es una tarea que le corresponde a su titular, desde el momento que accedió al registro y que

además con el uso efectivo puede conseguirlo. Por esto se vuelve facultativo del titular marcario mantener indefinidamente su registro en el tiempo, renovándolo de manera sucesiva. De otra manera, tiene absoluta libertad para renunciar a su registro si es su voluntad, o no volverlo a renovar.

La concesión de derechos temporales sobre la marca constituye una característica prácticamente uniforme en los diferentes regímenes marcarios, y a la vez combinada con la posibilidad de renovación indefinida de tales derechos. Como lo señalan Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), el motivo por el cual el ordenamiento jurídico no concede derechos permanentes sobre las marcas es para evitar que tales signos pierdan su disponibilidad y que permanezcan en poder de quienes no los utilizan en actividades comerciales. En consecuencia y por estas consideraciones, se han establecido en las diferentes legislaciones sobre la materia reglas relativas a la conservación y pérdida de los derechos sobre las marcas, siendo siempre el fin de la Propiedad Industrial asegurar su uso en la identificación de bienes y servicios, por parte de sus titulares o licenciados. Siendo estas las razones justificativas al establecimiento de la renovación como una posibilidad para que los titulares marcarios puedan ejercer sus derechos de manera indefinida en el tiempo.

a) Duración de la marca.-

Concedido el registro de la marca su titular podrá gozar de los derechos derivados del mismo por el plazo de diez años, vencido el mismo el registro podrá ser renovado indefinidamente por períodos iguales, en concordancia con lo establecido en el Art. 212 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone lo siguiente:

“El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”

Así mismo, la Decisión 486, en el Art. 152, establece el mismo plazo de duración de la marca, es decir, diez años con la posibilidad de ser renovado indefinidamente su registro por períodos iguales, al establecer lo siguiente:

“El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.”

Siendo preciso tener en cuenta que para el cumplimiento de este plazo no debe producirse ninguna causa que de lugar a la extinción del signo, como es la falta de uso, que puede servir como causa suficiente para solicitar una Acción de Cancelación de la marca o por existir un vicio en el acto administrativo de concesión del registro que produzca su Nulidad.

El término de diez años previsto por la Ley, para la duración de la marca, se cuenta desde la fecha en la que se concede su registro. Vencido este término se extinguen los derechos derivados del registro marcario, sin necesidad de declaración administrativa o judicial. La falta de renovación da lugar a la caducidad del registro, que es una de las formas establecidas por la Ley para la pérdida de los derechos que surgen del registro (Villacreses Real; 2007).

La renovación de la marca debe ser solicitada dentro de los seis meses anteriores a la expiración del mismo, por su titular. Sin embargo nuestra normativa nacional en el Art. 213 concede un plazo de gracia de seis meses adicionales, contados desde la fecha de vencimiento de la marca, para solicitar la renovación del registro. Es decir, durante el plazo de duración de la marca, incluido el plazo de gracia concedido por la Ley, el signo mantendrá su plena vigencia. De la misma manera la normativa comunitaria andina concede el mismo plazo de gracia, de seis meses para la renovación de la marca, según lo establecido en el Art. 153 de la Decisión 486, el mismo que debe ser solicitado por su titular.

La falta de renovación del registro de la marca dentro de los plazos establecidos por la Ley produce la caducidad de pleno derecho del signo y por tanto la pérdida de los derechos que surgen de su registro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 214 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone lo siguiente:

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

De la misma manera en el ámbito comunitario, en lo referente a la caducidad de signos distintivos encontramos lo establecido en el Art. 174 de la Decisión 486, que dispone en su primera parte lo siguiente respecto a falta de renovación:

“El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.”

Terminado este plazo y sin que sea renovado el registro, el mismo pierde su vigencia por caducidad, y por tanto los derechos derivados de tal registro expiran. Ante esta situación, el anterior titular queda en igualdad de condiciones que el resto de usuarios que pretendan acceder a ese registro, sujeto de la misma manera, como cuando solicito el registro inicial, al otorgamiento del derecho de prioridad conferido por la primera solicitud de registro, realizada ante uno de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, del Convenio de París o de la Comunidad Andina, de los cuales forma parte el Ecuador, para la protección de los derechos de Propiedad Industrial. Esto en función a haber adoptado el Ecuador, el sistema atributivo para la adquisición de los derechos sobre la marca, y por ser este sistema poco flexible en cuanto reconocer derechos marcarios en base a signos que se encuentren en uso, sin el respectivo registro. Así, puede el anterior titular que no renovó el registro dentro del plazo legal establecido, dejar pasar cierto tiempo y seguir usando la marca, pero la Ley ya no le reconoce ningún derecho sobre el signo, es decir, pierde el derecho de exclusiva que le permite accionar contra terceros que utilicen su marca o una marca igual o similar sin su consentimiento y, por tanto para adquirir nuevamente el derecho de exclusiva o “ius prohibendi” tendría que empezar nuevamente con los trámites de registro como lo hizo inicialmente y acceder al mismo como un nuevo titular.

En los casos de cancelación de la marca, que es interpuesta por un legítimo interesado por falta de uso de la marca, por ser la marca idéntica o similar a una marca notoria, como defensa en un procedimiento de oposición y por vulgarización de la marca la Ley confiere un derecho de prioridad a favor de quien solicito la cancelación marcaria. El mismo que rige desde la presentación de la solicitud de

cancelación, hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación marcaría quede firme en la vía administrativa, en conformidad con lo establecido en el Art. 168 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 225 de la Ley de Propiedad Intelectual, que de la misma manera otorga un derecho preferente para acceder al registro de la marca cancelada, a favor de quien solicitó la cancelación, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede firme o cause estado, la correspondiente resolución.

Por la falta de renovación del registro marcario y sin que el signo continúe en uso, pasado un plazo prudencial, este puede perder su prestigio y su capacidad de atracción (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). Es decir, pierde la marca su vinculación en la mente de los consumidores, con lo que cualquier persona interesada en ese registro, podría acceder legítimamente al mismo, sin ser de mayor relevancia el tiempo transcurrido sin que el signo haya sido usado, ni tampoco la vinculación en la mente del público consumidor con el origen empresarial del mismo. En estos casos lo relevante sería el uso que con posterioridad a la expiración del primer registro haga el nuevo titular, cumpliendo con las condiciones necesarias para que el mismo sea real y efectivo, es decir con fines comerciales.

Se entiende que el titular marcario que no renueva su registro y que además transcurrido cierto tiempo no hace uso del signo, no tiene interés en mantener su prestigio y la vinculación del signo en la mente del consumidor respecto de su origen empresarial, por lo que no se podría hablar de un legítimo interés en mantener el registro, y bajo estas circunstancias considero que no puede haber impedimento alguno para que un tercero interesado pueda acceder legítimamente a ese registro.

Como se ha visto, aunque la Ley no exige una prueba de uso para efectos de renovación de los signos distintivos a pesar de constituir el uso real y efectivo de la marca un elemento esencial para la vigencia del registro, la Ley ha establecido como una causal para la extinción de los derechos marcarios la falta de uso, la falta de uso que se solicita mediante la Acción de Cancelación, como un medio-acción con el cual es posible solicitar a la Administración que retire de la vida jurídica al signo que no sea efectivamente usado.

2. La Nulidad Administrativa como una forma de extinción de los derechos sobre la marca.-

Otra forma de extinguir los derechos sobre una marca es mediante declaratoria de nulidad administrativa del acto de concesión del registro marcario. Las nulidades administrativas surgen frente a la necesidad de dejar sin efectos jurídicos a determinados actos administrativos que nacen viciados. Lo que se persigue es que se los suprima de la vida jurídica, bajo ciertas condiciones determinadas (Villacreses Real; 2007). Las nulidades administrativas tienen características que las diferencian de las nulidades en el derecho privado, ya que responden a principios propios de los actos administrativos, por lo tanto tienen su propia naturaleza jurídica, distinta de la civil. Es decir, existen diferencias sustanciales entre las nulidades administrativas y las nulidades en el derecho civil, con lo que cambia su tratamiento legal, las mismas que deberán ser analizadas para un mejor entendimiento sobre la naturaleza de las nulidades.

Como diferencia fundamental entre las nulidades Administrativas y las nulidades en el Derecho Civil, encontramos en primer lugar a lo que respecta con la declaratoria de nulidad. En materia Administrativa la nulidad puede ser declarada tanto en sede administrativa como en sede judicial, mientras que en el Derecho Privado, la nulidad puede ser declarada únicamente en sede judicial, es decir, por el juez que conoció de la causa. La nulidad absoluta en el ámbito civil puede ser declarada de oficio, cuando el vicio aparece manifestado en el acto o contrato; por su parte en el Derecho Administrativo, si bien la propia Administración puede anular sus actos de oficio y así afirmar su propio error, en sede judicial, esto no ocurre ya que los jueces resuelven únicamente respecto a las pretensiones de las partes procesales. Las nulidades en el Derecho Civil, surgen por la ausencia o alteración de un elemento constitutivo del acto o contrato, y están reguladas de manera taxativa, mientras que en lo referente a las nulidades administrativas, la enumeración no tiene esta calidad ya que la administración puede revocar sus actos por la existencia de vicios que no están necesariamente contemplados en el ordenamiento jurídico (Villacreses Real; 2007).

La nulidad administrativa puede ser de carácter absoluto o relativo, en este segundo caso, nos estamos refiriendo a la anulabilidad de los actos administrativos que hayan concedido el registro de una marca, los mismos que pueden ser convalidados en el tiempo. Para llegar a determinar en que casos se estaría ante un acto administrativo de concesión de un registro marcario viciado por nulidad absoluta o relativa se ha recurrido al análisis de la norma comunitaria, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la normativa nacional, la Ley de Propiedad Intelectual, por tutelar los derechos marcarios, en cuanto a su adquisición y conservación. En este sentido se debe tener en cuenta que la tutela de los derechos sobre las marcas busca la conservación de los mismos y que se vuelva indefinida en el tiempo por el uso real y efectivo de los signos (Villacreses Real; 2007).

a) Nulidad Absoluta.-

La nulidad absoluta de los actos administrativos, se refiere a vicios que motivan su invalidez y que no son objeto de convalidación, por no poder ser subsanados con el transcurso del tiempo. Puede ser declarada de oficio por la propia Administración, por cuanto existen razones de orden público que motivan una declaratoria de nulidad de esta naturaleza. Tienen además el carácter de imprescriptibles. Doctrinariamente se considera que los actos declarados nulos, con nulidad absoluta, tienen una ineficacia intrínseca y por ello carecen de efectos jurídicos, sin necesidad de una previa impugnación (Villacreses Real; 2007).

Así mismo, el ordenamiento jurídico distingue los actos nulos, por motivos de nulidad absoluta, y los actos anulables, por nulidad relativa, como se dijo anteriormente. Por su parte, una declaratoria de nulidad absoluta tiene efectos retroactivos y de esta manera las cosas vuelven a su estado anterior al momento de haberse producido el vicio, por lo que no pueden ser convalidados por la Administración, ni por expresa voluntad de los particulares. La declaratoria de nulidad, a pesar de que puede ser declarada de oficio por la propia Administración, en razón de existir una presunción de legalidad de los actos administrativos, en la práctica se vuelve conveniente que el particular afectado presente un recurso administrativo o judicial, con el propósito de evitar sus efectos. De esta manera el particular al recurrir a la Administración con un acto viciado, busca únicamente

impedir la eficacia del mismo, por considerarse de pleno derecho que este no es válido (Villacreces Real; 2007).

Nuestra legislación comunitaria, al establecer los supuestos de nulidad absoluta de los actos administrativos de concesión de un registro de marca, dispone en el Art. 172 de la Decisión 486, que la autoridad nacional competente deberá decretar la nulidad absoluta de un registro de marca de oficio o a petición de cualquier persona, en cualquier momento, cuando el mismo se hubiere concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión. Sin embargo, no regula de manera expresa el trámite para la declaratoria de nulidad por parte de la Autoridad Competente, dejando de esta manera esta atribución a la legislación nacional de los Países Miembros.

Por otra parte la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 227, regula el procedimiento para demandar la nulidad absoluta del acto de concesión del registro marcario, mediante la interposición de un recurso administrativo extraordinario de Revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

En base a lo establecido en la disposición en referencia, en cuanto a establecer sobre la interposición de un recurso extraordinario de Revisión para la impugnación de un registro marcario, se ha considerado necesario hacer un análisis sobre este recurso administrativo susceptible de aplicación en Propiedad Intelectual. Así, el Recurso de Revisión, en el Derecho Administrativo, es una forma de autocontrol, por ser la propia Administración, que mediante este medio de impugnación realiza un examen de sus propias decisiones. El Recurso de Revisión se interpone con el objeto de obtener la impugnación de un acto administrativo firme o que ha causado estado, en los casos expresamente considerados en la Ley, y su presentación es ante una Autoridad u Órgano Superior a la Autoridad, Funcionario u Órgano que lo emitió, y que es parte de la misma Administración. El resultado de la interposición de este recurso es la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, por parte de la Autoridad u Órgano que lo conoce, tramita y resuelve. Para su interposición es necesario e imprescindible que se alegue una de las causales comprendidas en la Ley. Otro aspecto importante es la catalogación como un recurso administrativo

extraordinario, lo cual responde por el hecho de ser una excepción al principio de seguridad jurídica, que es la razón de la firmeza de los actos administrativos, además de que las razones para su interposición son también extraordinarias (Vera Castellanos; 2004).

Las marcas que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley, tanto en la legislación comunitaria (Art. 134 de la Decisión 486), como en la legislación nacional (Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual), incurren en los vicios de nulidad absoluta del acto administrativo que concedió el registro, y por esta razón no son capaces de identificar en el mercado los productos o servicios protegidos por el signo. La razón de impugnar mediante la declaratoria de nulidad, la concesión de los registros marcarios que incurran en estos vicios, tiene relación con los perjuicios que se pudiera causar contra el interés público, así también de la misma manera se perjudica a los competidores en las relaciones comerciales, por cuanto el titular de una marca adquirida con un vicio de nulidad absoluta estaría participando en condiciones de ventaja frente a los demás competidores, dando lugar a que exista competencia desleal.

Es importante hacer referencia sobre los efectos que se producen por la declaratoria de nulidad absoluta de una marca, los mismos que son retroactivos, lo cual vuelve inválidos a todos los actos y negocios jurídicos realizados durante la vigencia de la marca, y las cosas por lo tanto vuelven al estado en que se hubieren encontrado antes de producirse el vicio. Por esta razón la Administración debe denegar los registros que no reúnan los requisitos del Art. 134, de la Decisión 486, o por encontrarse inmersos dentro de las prohibiciones de registrabilidad establecidas en el Art. 135 de la misma Decisión, en concordancia con los Arts. 194 y 195 de la Ley de Propiedad Intelectual. La declaratoria de nulidad absoluta de un registro marcario viciado, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486, en el Art. 172, puede ser declarada inclusive de oficio por la Administración, sin embargo nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 228 no contiene esta obligación, ni tampoco establece un procedimiento para esta declaración de oficio. Pero, teniendo presente el principio de supremacía de la norma comunitaria sobre la nacional, en cuanto al efecto directo y aplicación inmediata de la norma, esta falta de regulación en nuestra legislación nacional, no impediría que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial pueda

declarar de oficio la nulidad absoluta de sus actos administrativos (Villacreses Real; 2007).

a) Nulidad Relativa.-

La nulidad relativa igualmente puede ser interpuesta por cualquier persona interesada. La decisión 486, dispone que las acciones por nulidad relativa al registro de marcas, prescriben a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Por otra parte, la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 228, establece que los casos de nulidad relativa, contemplados en el Art. 196 del mismo cuerpo legal, se pueden proponer hasta antes de que hayan transcurrido diez años desde la fecha de concesión del registro. En la misma disposición, se establece también que la nulidad de los registros marcarios, puede ser propuesta antes de que transcurran los diez años, desde la concesión del registro, cuando la marca se hubiese otorgado en base a datos y documentos falsos, calificados de esenciales para su concesión; y cuando se hubiese obtenido de mala fe, estableciendo una enumeración ejemplificativa de estos supuestos (Villacreses Real; 2007).

A diferencia de la nulidad absoluta, la nulidad relativa de un acto administrativo de concesión de un registro de marca, no tiene efectos retroactivos por lo que estos actos viciados pueden ser convalidados en el tiempo, por lo que se considera preferible la intervención de un particular afectado, para que de esta manera la Administración rectifique la legalidad vulnerada. De esta misma manera, para que se declare la nulidad relativa, se requiere necesariamente de la actuación del afectado, quien debe impugnar la validez del acto administrativo que concedió el registro de la marca. Esto se ha establecido en función de lo dispuesto en el Art. 136 de la Decisión 486, que en concordancia con el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, prescriben las causales de irregistrabilidad que afectan de manera directa al interés particular.

Se considera como aspecto de fundamental importancia dentro de la nulidad absoluta y relativa, establecer si su declaratoria se produce en contra del título de registro o en contra del acto administrativo de concesión del registro. Cuando un registro marcario es declarado nulo, de nulidad absoluta o relativa, y un particular afectado mediante la interposición de un recurso administrativo de revisión impugna su legalidad, la Autoridad Competente debe juzgar de acuerdo a la normativa comunitaria y nacional

vigentes al momento en que se concedió el registro, en razón de que los vicios de nulidad surgen con el acto administrativo de concesión marcaria. Por lo tanto no se puede considerar que exista vicio en el registro, por cuanto este fue adquirido válidamente de conformidad con la normativa supranacional e interna vigentes al momento de su otorgamiento. De lo contrario se le estaría dando una vigencia retroactiva a la ley posterior, perjudicando así los derechos legalmente adquiridos de conformidad con la legislación anterior vigente al momento de concesión del registro de la marca (Villacreses Real; 2007).

En lo relacionado a la concesión de derechos sobre la marca, la Decisión 486, en el Art. 172, dispone que el vicio que motiva la nulidad absoluta o relativa se produzca al momento de la concesión del registro. Por lo que se vuelve necesario establecer una diferenciación respecto del acto administrativo que otorga los derechos sobre la marca y de la emisión del título, como ejecución material del contenido del acto administrativo. En este sentido nuestra normativa comunitaria, en la mencionada disposición cubre ambos supuestos, así la palabra “registro” tiene un sentido general dentro del cual se incluyen tanto el acto administrativo como el título de la marca. Es por esto que en lo referente a establecer acerca de la concesión de derechos sobre signos distintivos, es lógico llegar a la conclusión de que estos derechos surgen con la concesión del registro marcario y que la emisión del título constituye la ejecución material del acto administrativo de concesión del respectivo registro (Villacreses Real; 2007).

El recurso administrativo es un medio de impugnación de un acto administrativo en defensa de derechos subjetivos lesionados, mediante el cual se hace posible el control de la legalidad del acto o decisión emanado de la Administración. En consecuencia es lógico afirmar que la declaratoria de nulidad administrativa, se produce en contra del acto o decisión de concesión del registro de la marca y que la emisión del título constituye la ejecución material del acto administrativo. Por lo tanto al momento de declarar la nulidad de un acto administrativo la autoridad competente debe regirse por la normativa supranacional y nacional que estuvo vigente al momento de ser emanado este acto o decisión de la Administración, en ejercicio de sus potestades administrativas para lo cual deberá existir norma previa. Es decir, al tratarse de derechos de Propiedad Industrial, si lo que se busca es declarar nulo o anulable el

acto de concesión del registro de una marca, es necesario que exista norma previa y que por no acatarse a la misma este acto se encuentre viciado, lo cual motive su invalidez.

En el caso de la nulidad absoluta la Ley ha previsto que para su declaratoria es necesario la interposición de un Recurso de Revisión por parte de un legítimo interesado que se encuentre afectado en sus derechos subjetivos por el acto viciado emanado por la Administración. De esta manera, se puede afirmar que se ha establecido una tutela administrativa efectiva en defensa de los legítimos titulares de derechos de Propiedad Industrial, como son los titulares marcarios, quienes pueden incurrir en condiciones de desventaja en el tráfico comercial por actos de competencia desleal, por la presencia de marcas registradas sin un acatamiento estricto a la normativa vigente.

CAPITULO IV

PROTECCION DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA

I. ACCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el presente capítulo se analizará lo referente a las Acciones Administrativas que por su naturaleza son susceptibles de aplicación en Propiedad Industrial, las mismas que pueden dar lugar a la cancelación de los registros marcarios y por lo tanto a la pérdida de los derechos que surgen de los mismos y que encuentran su base en el derecho de exclusiva para el uso de la marca o “ius prohibendi”, que le otorga al titular marcario la facultad de impedir que todo tercero sin autorización use una marca idéntica o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad, afectando de esta manera intereses legítimos dentro del ámbito comercial y de la libre competencia.

Dentro de las Acciones Administrativas de aplicación en Propiedad Industrial, la Ley establece la Acción de Cancelación por Falta de Uso de la Marca que será objeto de estudio y teniendo en cuenta que para dicho análisis se ha recurrido a lo establecido en la normativa comunitaria andina, con la Decisión 486 y a lo que en nuestra legislación nacional, Ley de Propiedad Intelectual, se ha establecido respecto a la cancelación de los registros marcarios.

A sí mismo, se hablara acerca de las semejanzas y diferencias que existen entre Recurso Administrativo y Acción Administrativa. Para esto se ha creado el Procedimiento Administrativo, como el método mediante el cual se materializa la primera de las obligaciones del Estado que es la defensa de los derechos legales y constitucionales de los administrados, materializada mediante los Recursos Administrativos cuyas decisiones finales son susceptibles de impugnación por vía jurisdiccional ante los tribunales de justicia mediante la implementación de las acciones establecidas en las leyes respectivas, en este sentido si bien es cierto que el procedimiento y los recursos administrativos pueden violar la finalidad última del Estado, esto es, de propender al bienestar público y social, se ha establecido la

justicia ordinaria que mediante sus instituciones, que se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico, se busque modificar o ratificar lo resuelto y afirmar los principios de justicia y derecho (Vera Castellanos, 2004).

El Procedimiento Administrativo tiene un doble origen que tiene relación con las solicitudes o reclamaciones formuladas por los administrados y las acciones o recursos administrativos, como lo establece el autor Vera Castellanos (2004). Dentro del presente estudio el interés se dirigirá al análisis de las acciones administrativas susceptibles de aplicación en Propiedad Industrial y específicamente a la Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, en consideración a lo estudiado sobre el uso real y efectivo de la marca en la comercialización de bienes y servicios. Por otro lado, los Recursos Administrativos aplicables en materia Propiedad Industrial, como el Recurso Extraordinario de Revisión para la nulidad de marcas registradas y su aplicabilidad en conflictos marcarios surgidos en defensa de legítimos intereses. Siendo materia de estudio la Acción de Cancelación por Falta de Uso de la marca “SUKO” de propiedad de la compañía SUMESA S.A., quien compareció como parte accionada por la demanda presentada por la compañía CORPORA S.A. titular de la marca “ZUKO”.

II. DIFERENCIAS ENTRE RECURSO Y ACCION ADMINISTRATIVA

1. El Recurso Administrativo.-

El Recurso Administrativo en sentido general se constituye en el medio por el cual se acude ante un juez u otra autoridad con una demanda o petición para que sea resuelta. Los recursos administrativos tienen una finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se llegan a considerar contrarios a Derecho. Se los distingue de las peticiones, que tienen por objeto forzar la producción o emisión de un nuevo acto administrativo y de las quejas que no buscan la revocatoria del acto, sino su corrección dentro del procedimiento administrativo por defectos de tramitación, con la posibilidad de subsanarlos y que es posible solicitarlo hasta antes de la emisión de la resolución. A diferencia de los recursos administrativos, que están dirigidos hacia el control de los actos administrativos emitidos por un órgano, entidad o autoridad administrativa (Vera Castellanos; 2004).

De lo expuesto será necesario encontrar primero una definición de lo que se entiende por Acto Administrativo, para comprender con mayor claridad la finalidad perseguida por el Recurso Administrativo. El Acto Administrativo consiste en una declaración intelectual, excluyendo en este sentido las actividades puramente materiales o técnicas de la Administración, constituyendo una declaración de voluntad realizada por la Administración sobre resoluciones o decisiones que pongan fin a un procedimiento o trámite administrativo y que tengan como origen a la Administración, siendo un acto unilateral. Esta declaración administrativa y su correspondiente emisión constituyen el ejercicio de una potestad de la Administración. Sin olvidar que no puede haber potestad sin norma previa, en aplicación del Principio de Legalidad. Vera Castellanos (2004), en estudios sobre la materia, llega a determinar que los recursos administrativos se constituyen en el remedio administrativo específico por el que se impugnan solamente actos administrativos, buscando la defensa de los derechos subjetivos o del interés legítimo lesionado.

Por las consideraciones estudiadas podemos sostener que mediante la interposición de los medios de impugnación o recursos administrativos a los cuales se ha hecho referencia, se hace efectivo el control de la legalidad del acto o decisión emanado de una autoridad administrativa específica. Por lo tanto la finalidad del recurso administrativo será siempre la revocación, modificación o declaratoria de su nulidad y con ello restablecer la protección de un derecho subjetivo vulnerado, por la emisión de un acto administrativo contrario a Derecho.

Por ser la finalidad del Recurso Administrativo la impugnación de un acto o decisión emanado de la autoridad administrativa para restablecer un derecho subjetivo lesionado, mediante su revocación, modificación o declaratoria de nulidad, el mismo deberá ser interpuesto y en consecuencia resuelto por la propia Administración, que en este sentido reunirá una doble condición, la de juez y parte dentro del Procedimiento Administrativo. Siendo ésta una situación de fundamental importancia en beneficio del interés público, en razón de considerarse doctrinariamente, que sin revisión no puede hablarse de una responsabilidad pública y efectiva en relación con los actos del Estado, por existir entre Administración y Administrado una relación

jurídica bilateral en relación a derechos y obligaciones que surgen de manera recíproca (Vera Castellanos; 2004). Por lo tanto, mediante la interposición de los recursos administrativos, la Administración busca el cumplimiento de la legalidad de sus decisiones o actos, tanto en la forma como en el fondo, haciendo posible el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que surgen de la relación Administración-Administrado.

2. La Acción Administrativa.-

La Acción Administrativa difiere del Recurso Administrativo por algunas razones y de esta manera para llegar a un esclarecimiento de lo que debemos entender por Acción Administrativa, debemos empezar por comprender el significado de lo que es Acción, en sentido general. Así, la Acción es una actividad jurídica mediante la cual se originan relaciones jurídicas, es decir derechos y obligaciones. Es un derecho subjetivo y no una simple facultad inherente a la personalidad, del cual son titulares todas las personas naturales o jurídicas y como tal encuentra su raíz en las garantías constitucionales del particular frente al Estado. No se trata de un derecho contra el Estado, porque no se habla de existir contraposición de intereses entre el particular y el Estado, sino hacia el Estado, por cuanto la reclamación tiene que dirigirse al funcionario público que actúe en representación de la Administración. En consecuencia, como lo establece Vera Castellanos (2004), este derecho existe antes de iniciarse el proceso, el mismo que nace como resultado de su ejercicio y procede cuando se la deduce ante un órgano judicial específico, con el objeto de establecer un control sobre la legalidad del acto o decisión, emanado de la autoridad administrativa que lo dictó en ejercicio de sus atribuciones.

Como lo manifiesta el mismo autor citado anteriormente, Acción en sentido general, es una actividad jurídica de la que nacen relaciones jurídicas, constituyendo un derecho subjetivo que tiene todo particular para dirigirse al Estado por la existencia de un interés lesionado en busca del debido control de la legalidad de los actos o decisiones de la Administración. Por Acción Administrativa debemos entender que es aquella que puede ser ejercida por los administrados frente a la Administración Pública, cuando se considere que sus derechos han sido lesionados, para lo cual ejercitarán los recursos establecidos por la Ley. Así, la acción administrativa, se ve

exteriorizada mediante el Recurso Administrativo, que constituye un medio para la impugnación de un acto o decisión, por existir intereses lesionados para que sea revisado y a su vez modificado o revocado.

Así mismo es importante establecer lo referente a la Autoridad Administrativa ante la cual se debe recurrir para hacer efectivo el restablecimiento de los derechos subjetivos del recurrente que han sido lesionados. Así, la Decisión 486, en el Art. 273, establece que para los efectos de la presente Decisión, se debe entender como “Oficina Nacional Competente”, al órgano administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial y de la misma manera por “Autoridad Nacional Competente”, debemos saber que es el órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.

De la disposición en cuestión, tenemos los conceptos de “Oficina Nacional Competente” y de “Autoridad Nacional Competente”, a efecto de recurrir ante el órgano nacional competente para hacer efectiva la protección de los derechos conferidos por la Propiedad Industrial. Siendo necesario también recurrir a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, con la intención de esclarecer ante que órgano recae la tutela de tales derechos, y en este aspecto tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 3 del cuerpo normativo en referencia, en el mismo que se encuentra establecido, que es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Organismo gubernamental competente para patrocinar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de Propiedad Intelectual, que se encuentren reconocidos en la presente Ley, y en los Tratados y Convenios Internacionales.

Así, podemos concluir que conforme lo establecido en la normativa comunitaria andina y en concordancia con lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual, en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) el que constituye la Oficina Nacional Competente y en lo referente a determinar sobre quien recae la calidad de Autoridad Nacional Competente, de acuerdo a la normativa comunitaria andina, para el procedimiento de solicitud y concesión de los derechos de propiedad industrial, y en el tema que nos ocupa, es decir, para el registro de marcas, dicha Autoridad, es el Director Nacional de Propiedad Industrial. De

conformidad con lo establecido en el Art. 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, al disponer que entre las atribuciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se encuentra la de resolver el otorgamiento o negativa de los registros marcarios a nivel nacional.

Si bien en materia de Propiedad Industrial, encontramos que es posible interponer los recursos administrativos establecidos en la Ley, para la impugnación de un acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional Competente, para que el mismo sea modificado o revocado, por lesionar derechos subjetivos del recurrente, también debemos tener presente que existen otros medios de impugnación, susceptibles de aplicación en la materia que nos ocupa, y aquí es donde se hace aplicable el estudio de la Acción de Cancelación de los registros marcarios, por las diferentes causales que la Ley ha establecido por contravenir disposiciones legales o incluso por la propia voluntad del titular marcario.

III. Acción de Cancelación de la Marca

A la Acción de Cancelación de la marca registrada no se la puede considerar como un Recurso Administrativo, a pesar de que constituye un medio de impugnación de un acto administrativo definitivo o que ha causado estado, por la aparición de circunstancias especiales, o por razones de incumplimiento de ciertas obligaciones o deberes que recaen sobre los titulares de derechos marcarios. Por estas consideraciones, a la Acción de Cancelación en Propiedad Industrial, se la ha llegado a considerar como una acción administrativa o medio administrativo, para la defensa de un derecho conferido por el ordenamiento jurídico al titular de una marca registrada. Es decir, se puede entender que la Acción de Cancelación es un medio-acción, mediante el cual un legítimo interesado puede defender sus derechos, protegiendo su registro marcario y con ello dejar sin efecto un registro igual o similar al suyo perteneciente a la misma clase internacional, pudiendo existir riesgo de confusión (Vera Castellanos; 2004).

Entre las formas por las cuales procede la extinción de los derechos sobre una marca, la Ley ha establecido la Acción de Cancelación de la Marca, que es ejercida como un medio de impugnación, de registros que han sido concedidos válidamente de acuerdo a lo establecido por la Ley, pero que por razones supervenientes a dicha concesión,

se vuelve procedente la cancelación de los mismos. Es decir, el derecho de exclusiva, o “jus prohibendi”, en el cual encuentra su fundamento la tutela de los derechos que surgen del registro marcario, conferida por la Propiedad Industrial. Sin que sea posible accionar contra terceros que utilicen indebidamente una marca registrada previamente, en la Oficina Nacional Competente.

La Acción de Cancelación de una Marca, produce sus efectos desde la correspondiente declaratoria de cancelación, hacia el futuro y esto hace posible que los actos y contratos celebrados durante el tiempo de vigencia de la marca sean válidos (Villacreses Real; 2007). En razón de que estos efectos no son de carácter retroactivo, es decir, todo lo actuado antes del acto o decisión que declara la cancelación es válido, sin que esto signifique dejar a los mismos sin valor jurídico, a diferencia de la nulidad administrativa declarada contra registros marcarios concedidos en contravención a las normas de Propiedad Industrial, como sucede con la nulidad absoluta, mediante la cual las cosas se retrotraen al estado anterior al momento de haberse producido el acto viciado.

Villacreses Real (2007), establece las diferencias entre nulidad y cancelación, y considera que tanto la nulidad como la cancelación persiguen extinguir los derechos sobre una marca, pero la diferencia entre estas dos figuras jurídicas, radica en que los casos de nulidad proceden por razones exclusivamente de legalidad, por haber sido concedido el registro con un vicio al vulnerar disposiciones normativas, comunitarias y nacionales. Mientras que la cancelación, se produce por razones de oportunidad a posteriori, a la concesión de la marca, en estos casos el registro es otorgado válidamente, pero por razones supervinientes al mismo procede la cancelación. Es el caso, por ejemplo, de la falta de uso de la marca, sin justificación, dentro del plazo establecido por la Ley.

La acción de cancelación, excepto cuando se trata de renuncia, es el resultado de una demanda incoada por persona interesada, como condición exigida por la normativa interna y comunitaria y por lo tanto al declararse la cancelación como efecto inmediato a producirse nace un Derecho Preferente para un nuevo registro, así el artículo 225 de la Ley de Propiedad Intelectual y 168 de la Decisión 486, establecen que la persona que obtenga mediante resolución motivada de autoridad competente,

la cancelación de la marca tendrá el Derecho Preferente para su registro, pero sujeto a ciertos límites y exigencias. Este derecho preferente debe ser invocado al momento de presentar la acción de cancelación, según la norma comunitaria y hasta tres meses después de emitida la resolución y ésta cause estado (Vera Castellanos; 2004).

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 165, inciso según do de la Decisión 486, en la cancelación por falta de uso la acción no podrá ser incoada sino luego de tres años de que el registro, acto administrativo de Autoridad Competente, haya causado estado.

La Ley de Propiedad Intelectual en la sección 4ta., desde los artículos 220 a 226, se encuentra establecido lo referente a la cancelación del registro de la marca. Así mismo, la Decisión 486 en sus artículos 165 a 170, establece lo relativo sobre la materia. Del estudio de las disposiciones legales en referencia podemos concluir, que el registro de una marca puede cancelarse por distintas razones, como son: por falta de uso de la marca; por similitud o confundibilidad con marca notoria; la cancelación parcial; por vulgarización; y, por renuncia o voluntaria.

El derecho de exclusiva o “ius prohibendi” fundamento de los derechos marcarios nace únicamente con el registro del signo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por estar sujeta nuestra legislación marcaria al sistema atributivo para la adquisición de los derechos sobre la marca. Por concederse este derecho de exclusiva o “ius prohibendi” a favor del propietario de una marca registrada nace una carga o deber de uso del signo, es decir el titular marcario se encuentra en la obligación de usar la marca bajo las consideraciones establecidas en la Ley a efectos de evitar la cancelación de su registro y nacer a favor de quien solicitó la cancelación del mismo el derecho de preferencia para acceder al respectivo registro, siendo en consecuencia el fin perseguido por el sistema marcario el uso real y efectivo de la marca en actividades comerciales.

1. Trámite.-

El procedimiento y tramitación de la acción de cancelación inicia con el escrito de solicitud de cancelación. Recibido en la Secretaría del Comité de Propiedad Intelectual, foliado y ordenado el expediente administrativo con la documentación

relativa a la concesión del registro y el original del título, es sorteado para conocimiento y calificación por parte del Vocal de Sustanciación, el mismo que en la primera providencia concederá a las partes un término de sesenta días, para hacer valer sus derechos y presentar las pruebas que consideren procedentes, de conformidad con lo establecido en el Art. 170 de la Decisión 486. Concluido el período o término de prueba, mientras se halla decurriendo el plazo de sesenta días, durante los cuales se estudiará y preparará la decisión del órgano competente. La decisión deberá ser expresa y contener todos los elementos y cumplir los requisitos exigidos por la legislación ecuatoriana (Vera Castellanos; 2004).

IV. ACCION DE CANCELACION DE LA MARCA POR FALTA DE USO

La Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, constituye una sanción para el titular marcario (Vera Castellanos 2004), por contravenir con lo establecido en la legislación marcaria. Como sabemos, la marca debe identificar bienes y servicios colocados en el mercado, siendo el uso el que permite tal presentica. Así lo establece el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y 134 de la Decisión 486, al disponer que se deba entender por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

De las disposiciones legales en referencia, podríamos decir que para hacer posible que la marca cumpla su función distintiva que responde a su esencia, se vuelve imprescindible el uso del signo. Por esta razón la Ley ha previsto la Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, como una sanción al titular marcario que no permite que el signo cumpla su finalidad identificadora, al no ser usado en la comercialización de productos y servicios.

El uso de la marca debe ser real y efectivo, lo cual le permite al consumidor relacionar al producto o servicio con el signo y con su origen empresarial. Así mismo como lo manifiesta Villacreses Real (2007), permite que la marca actúe como una condensadora del goodwill. Es decir, el buen nombre o buena fama de los signos distintivos, que le permitirá adquirir una mayor capacidad diferenciadora, respecto de las marcas con las cuales compite en el mercado. Siendo los factores principales del goodwill la buena calidad de los productos o servicios, así como la publicidad de los mismos.

El mismo autor nos indica que el objetivo por el cual ha sido establecida en la Ley, la figura de la Acción de Cancelación por Falta de Uso, es el de mantener una mejor armonía entre el número de registros marcarios existentes y la realidad del mercado. En consecuencia, si efectivamente son canceladas las marcas que no se usan y se encuentran registradas, habría una mayor equiparación entre estos registros, con el número necesario de signos que efectivamente se encuentran en uso, lo cual impediría que tales registros se obstaculicen por marcas que no están siendo usadas.

En lo referente a establecer un término dentro del cual procede la cancelación de una marca registrada pero no usada, encontramos tanto en la normativa comunitaria andina, como en nuestra legislación nacional que el mismo es de tres años consecutivos y precedentes a la presentación de la demanda por Acción de Cancelación, durante los cuales no se haya usado la marca por razones injustificadas. Así, la Decisión 486, establece en el artículo 165, en su primera parte lo siguiente:

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”

En concordancia con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 220, que en su primera parte establece el mismo plazo de tres años consecutivos y precedentes a la iniciación de la acción de cancelación de la marca, al disponer lo siguiente:

“Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatarario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual 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."

De las disposiciones analizadas podemos observar, que si bien la Ley establece un plazo de tres años para considerar que la marca no ha sido usada, el mismo que debe ser consecutivo y precedente a la fecha de iniciación de la Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, también esta falta de uso debe responder a razones injustificadas. Esto quiere decir, que es necesario para la interposición de la Acción de Cancelación que no existan razones de caso fortuito o fuerza mayor por las cuales no se haya encontrado el signo en uso y que fueron estudiadas anteriormente como todo acontecimiento no previsto o que previsto no ha podido resistirse. Así mismo, la Ley de Propiedad Intelectual, en la misma disposición, hace además referencia como una de las excepciones a la obligación de usar la marca el hecho de que esta omisión responda a la presencia de restricciones a las importaciones, como la implementación de políticas gubernamentales, restricciones arancelarias y aduaneras, que afecten directamente a la comercialización de los productos o servicios protegidos por la marca (Vera Castellanos; 2004).

Dentro del presente trabajo, el mismo que ha estado dirigido a justificar que existe una carga o deber de uso de la marca registrada por parte de su titular o licenciataria, en razón de haberse establecido en la legislación comunitaria y nacional la acción de cancelación de la marca por incumplimiento a este deber de uso, he considerado de interés hacer un estudio comparativo entre lo planteado en nuestra legislación comunitaria y nacional y la legislación argentina, en lo referente a la figura jurídica de la caducidad marcaria por falta de uso establecida en la Ley Marcas No. 22.362, que a la vez encuentra relación con la Cancelación de la Marca, contemplada en nuestra legislación marcaria.

La legislación argentina, en la Ley No. 22.362, establece que a petición de parte se puede declarar la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco años precedentes a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que existan causas de fuerza mayor. De la misma manera que en nuestra legislación, se establece un término mediante el cual, si el signo no es usado se produce la extinción de los derechos que surgen del registro, mediante declaratoria de caducidad

a pedido de parte interesada. Es decir, el uso de la marca de la misma manera que en nuestra legislación es relevante a efectos de conservar el derecho de exclusiva sobre signos marcarios, conferido por el registro, con el fin de que la marca sea utilizada como signo distintivo mediante la colocación de los productos y servicios que identifica en el mercado.

1. La caducidad marcaria por falta de uso en la legislación Argentina.-

a) Naturaleza y efectos.

El concepto de caducidad no es propio del Derecho de Propiedad Industrial, sino que se lo utiliza también en otras ramas del Derecho, como en el Derecho Civil. En sentido general podemos establecer un concepto de esta figura, recurriendo a lo que nos dice Cabanellas de Torres (2001), como la “cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello.” De esta definición encontramos que la caducidad es una figura jurídica mediante la cual se extingue un derecho por su falta de ejercicio, dentro de los términos prefijados por la Ley, constituyéndose así una obligación para el ejercicio de ciertos derechos conferidos por el ordenamiento jurídico que por su omisión puede acarrear la extinción de los mismos.

La carga de uso marcario impone que dicho uso sea real y efectivo y por su incumplimiento puede declararse la caducidad del registro, con la pérdida de los derechos que surgen del mismo. De la misma manera procede cuando se propone una demanda de cancelación de la marca por falta de uso en nuestra legislación comunitaria y andina, siempre que no se haya probado el uso de la marca en la forma determinada en la Ley o cuando se justifique que la falta de uso se ha debido a razones de fuerza mayor.

Los efectos a producirse por la declaratoria de caducidad marcaria no son retroactivos y por lo tanto la extinción de derechos marcarios tiene lugar desde la fecha de declaratoria de dicha caducidad hacia el futuro, siendo posible que desde ese momento cualquier persona con legítimo interés puede acceder a ese registro como nuevo titular de la marca cuya caducidad ha sido declarada. Al momento que la marca se encuentra fuera del comercio ésta puede ser registrada nuevamente y tener

una nueva vigencia jurídica como signo distintivo, pudiendo de esta facultar gozar inclusive el anterior titular (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003).

En consecuencia, a través de estas dos figuras jurídicas, es decir, la caducidad marcaria en la legislación argentina y la cancelación de la marca por falta de uso en nuestra legislación comunitaria y nacional, se impone la carga de uso de la marca registrada que no consiste precisamente en una obligación legal por cuanto la exigencia para el titular marcario recae sobre el hecho de ejercer sus derechos como tal, sin existir sanciones legales por esta omisión, pero con la posibilidad de que estos derechos sean declarados extinguidos por la solicitud de cancelación o caducidad de la marca por falta de uso.

En lo que respecta a establecer quien tiene interés legítimo en plantear la caducidad de una marca registrada pero no usada, durante los términos legales establecidos, es decir dentro de los cinco años consecutivos precedentes a la solicitud de caducidad, en amparo de lo dispuesto en el Art. 26, de la Ley No. 22.362, se le reconoce a quien pretende registrar una marca con la intención de usarla, pero se ve impedido de hacerlo, por existir el registro de una marca idéntica o similar que no es usada en la comercialización de bienes y servicios (Otamendi; 2002). Es decir, el signo en cuestión constituye un obstáculo para un tercero que justifique tener interés legítimo en acceder al registro marcario.

Otro aspecto a ser analizado es en relación a determinar el momento en que se inicia el cómputo del plazo para solicitar la cancelación o caducidad por falta de uso de la marca, es decir, de tres años para la acción de cancelación y de cinco años para la caducidad por falta de uso de la marca, consecutivos y precedentes a la presentación de las respectivas solicitudes. Los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), determinan que ese momento surge a partir del registro de la marca, al hablar sobre la caducidad, contándose el mismo desde la fecha en que se concedió el registro y no desde que únicamente constituía una mera solicitud y se encontraba en trámite para la concesión de tal registro.

El derecho al uso exclusivo de la marca también puede extinguir por falta de renovación del registro, como se lo ha visto anteriormente, lo cual da lugar en nuestra legislación a la caducidad de la marca, sin que para efectos de renovación se

exija la prueba de uso el uso real y efectivo del signo. En la legislación argentina (Ley No. 22.362; Art. 5.), de la misma manera se establece un plazo de duración de la marca de diez años, con la posibilidad de que el registro sea renovado sucesivamente y de manera indefinida, pero siempre que haya existido uso marcario dentro de los cinco años previos a cada vencimiento en la comercialización de productos, en la prestación de servicios o como parte de la designación de una actividad.

V. INTENSIDAD EN EL USO DE LA MARCA

Como se ha estudiado el uso de la marca debe ser real y efectivo. Así la Decisión 486 en el artículo 166, establece que una marca se entiende usada cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniéndose en cuenta la cantidad y el modo que normalmente corresponde por la naturaleza de los productos o servicios y la modalidad para efectuarse su comercialización. Por lo tanto, el uso de la marca debe medirse con respecto a la forma en la comercialización, intensidad y temporalidad, elementos que deben ser acreditados por su titular al momento de plantearse una Acción de Cancelación (Vera Castellanos; 2004). Así, no es suficiente la mera intención de usar la marca o la simple publicidad de la misma, siendo necesario acreditar que el uso ha sido externo, público y serio, no simplemente formal o simbólico, teniendo en cuenta los elementos que en la disposición en referencia han sido considerados.

Por la capacidad identificadora que debe tener todo signo marcario su uso deberá materializarse mediante la disponibilidad en el mercado de los productos o servicios que identifica, constituyendo verdadero uso de la marca al existir fines comerciales. Es decir, mediante la realización de actos de comercio que son aquellos que se encuentran regidos por las leyes mercantiles y que son ejecutados por quienes tienen la calidad de comerciante, como lo determina Cabanellas del Torres; 2001. Sin embargo la legislación marcaria, nacional y comunitaria, no exige la calidad de comerciante para el titular de una marca registrada o quien se encuentre autorizado para su uso.

Por el uso externo, público y serio de la marca, sin considerar para este efecto los actos preparatorios e internos de la empresa dentro de la empresa, se configura una relación entre el signo y el producto o servicio identificado con el mismo, que debe ser asimilada por el público consumidor y que responde al carácter distintivo de la marca. Por lo tanto debemos precisar la diferencia que existe entre aquellos actos constitutivos de uso real y efectivo de la marca y los que por sí solos son insuficientes a efectos de acreditar uso marcario, sin embargo, son demostrativos de existir una verdadera intención de usar la marca (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003), como por ejemplo, el diseño y confección de envases sobre los cuales se coloca la marca.

La obligación de usar la marca se entiende cumplida en la comercialización de bienes y servicios colocados en el mercado. Por comercialización debemos entender que es el conjunto de actos tendientes a la venta o disposición de productos y servicios a título oneroso, mediante la investigación de mercados, la planificación en la producción, el diseño de envases, la promoción directa para la venta de productos, la distribución, la publicidad y la venta en sí misma (Cabanellas de las Cuevas y Bertone; 2003). Es decir, todo conjunto de actos tendientes a la venta o disposición de productos en el mercado, como nos indican los autores citados, siempre que el fin sea obtener una ganancia o lucro. Así, la marca cumple una función económica en la sociedad al promover la inversión privada, justificándose de esta manera la naturaleza distintiva de la marca y su papel en la realidad jurídica y económica de los países en la actualidad.

En consideración a lo que se ha expuesto la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 224, establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado identificados con esa marca, teniendo en cuenta que en cuanto a su cantidad y modo se debe tener presente la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Así, la disposición legal a la cual se ha hecho referencia afirma lo que se ha dicho respecto del carácter distintivo de la marca al establecer como la única forma de acreditar que la marca ha sido usada, la disponibilidad de los productos o servicios que identifica en el mercado. Además de

tener presente que la relación que se busca crear en la mente de los consumidores entre el signo y el producto identificado con ese signo, solamente puede surgir como producto de la comercialización de bienes y servicios disponibles en el mercado.

Los autores Cabenellas de las Torres y Bertone (2003) establecen que para acreditar cumplido el deber de usar la marca no se requiere necesariamente la colocación física de la marca sobre el producto identificado con la misma, si no que será suficiente para este fin que de cualquier manera efectiva se establezca una proximidad o vinculación necesaria, que permita al público consumidor distinguir tales productos, de otros iguales o similares que se encuentren disponibles en el comercio. Es el caso de las empresas de venta por catálogos, que colocan la marca en los mismos, configurándose así la obligación de uso marcario por cuanto existe realmente una relación entre signo y producto, que puede ser retenida en la mente del consumidor.

Así mismo los autores citados respecto de la publicidad establecen que es el conjunto de medios o actos por los cuales se divulga o se da a conocer sobre la existencia de ciertos bienes o servicios lanzados al mercado para su comercialización. Pero no deja de constituir un acto de carácter preparatorio para la comercialización de bienes y servicios identificados con una marca, por constituir una actividad informativa sobre la intención del titular o propietario de una marca dirigida a la realización de actos de comercialización, razón por la cual con la simple publicidad no se puede acreditar cumplida la obligación de usar la marca en la forma establecida en la Ley. Es decir, partiendo de la regla de establecer una conexión necesaria entre la marca y los productos identificados con esa marca se configura el uso de signos distintivos y la mejor manera de acreditarlo es mediante la colocación efectiva de las mercaderías en el mercado, mediante la prueba de la venta.

Las consideraciones realizadas precedentemente respecto al uso de la marca comercial o de productos para que sea real y efectivo, también encuentran su justificación al momento de establecer el uso de la marca de servicios. Como se ha visto, la prestación de servicios por su naturaleza no permite que la marca que los identifica sea colocada físicamente en los mismos. En consecuencia, el uso exigido por la Ley se acreditará en actos tales como la colocación de la marca en un lugar específico que lleve a la vinculación o conexión mental de ese signo con el servicio prestado, como lo afirma el autor Palau Ramírez (2005). Para lo cual tendrán que

concurrir además determinadas circunstancias que indiquen esta vinculación, como la entrega de bolsas con la marca de servicios, la mención de dicha marca en las etiquetas de los productos, o en los documentos relacionados con las ventas, su colocación en los estantes interiores de venta al público, etc.

1. Elementos constitutivos del uso marcario.-

El ordenamiento jurídico no incluye normas expresas sobre la intensidad del uso de la marca, a parte de las consideraciones que se han estudiado con relación a la obligación que tiene el titular o propietario de la marca de ejercer actos de comercio o mantener disponibles en el mercado aquellos bienes o servicios identificados con el signo. Así, no se han establecido requisitos mínimos en cuanto a la cantidad y volumen de bienes y servicios lanzados al mercado para su comercialización. Sin embargo, no debemos dejar de tener presente que este uso debe ser realizado en la cantidad y del modo correspondiente a la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, en conformidad con lo establecido en la Ley. En base a estas consideraciones y por los elementos constitutivos de uso marcario que serán estudiados y que se los ha establecido en doctrina se observarán las condiciones necesarias en toda actividad mercantil que indiquen que el uso de la marca no es insuficiente o se limita a crear una simple apariencia de explotación marcaria. En consecuencia y por cuanto el uso de signos distintivos debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco los autores Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003) han establecido estos elementos constitutivos de uso marcario, los mismos que son de carácter cuantitativo, temporales y geográficos y que se los analizará de manera conjunta.

a) Elementos cuantitativos.-

Como se ha visto, la Ley no exige mínimos cuantificables de uso marcario y por lo tanto se ha determinado que el elemento cuantitativo del uso de la marca debe apreciarse de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios identificados con el signo. Así también, se debe observar las características de la empresa que los ofrece y por estas consideraciones no se puede comparar el nivel de ventas de una pequeña empresa, con el que tendrá una empresa de mayores dimensiones. Por lo tanto no se podrá exigir que el nivel de ventas sea el mismo si cada empresa tiene diferentes

niveles competitivos. Así mismo, de acuerdo a la naturaleza de los productos ofrecidos a efectos de determinar el elemento cuantitativo para el uso marcario existen factores que los diferencian en su comercialización. Como por ejemplo, al tratarse de productos de primera necesidad, como son los de carácter alimenticio y los de tipo suntuario, es decir, productos de lujo o costosos.

En concordancia con lo analizado, si el objeto es determinar el uso marcario para productos lácteos, es decir de primera necesidad, éstos tendrán cuantitativamente un mayor nivel de ventas en comparación con ciertos productos dirigidos a satisfacer necesidades suntuarias, como serían los de joyería en metales preciosos, para lo cual ya no se mide el sentido de necesidad, sino la capacidad de consumo para adquirir productos de esta naturaleza, cuyo nivel de ventas cuantitativamente sería inferior, pero significativo a efectos de determinar ganancia o lucro.

b) Elementos temporales.-

Los autores Cabenallas de las Cuevas y Bertone (2003), al hacer referencia a la caducidad de la marca por falta de uso establecida en la legislación argentina, establecen que para determinar los elementos temporales para el uso marcario, la Ley no exige que la utilización de la marca se extienda a lo largo del período establecido para tal uso, es decir, los cinco años anteriores a la interposición de la demanda de caducidad. Para llegar a una solución con el fin impedir que una demandad de caducidad prospere, es suficiente con que el uso haya tenido lugar en algún momento dentro de ese plazo. A esta solución se podría llegar para considerar la exigencia de la carga de uso, que de la misma manera se exige en nuestra legislación. Es decir, que el uso de la marca haya tenido lugar en algún momento, dentro del plazo de tres años, consecutivos y precedentes a la interposición de la Acción de Cancelación, siempre que se pruebe una verdadera comercialización en la cantidad y del modo necesarios de acuerdo a la naturaleza de los productos.

También es importante hablar sobre el tiempo en el que se empezó a utilizar la marca. Si el mismo, ha sido iniciado poco antes de la interposición de la demanda de caducidad marcaria o de la interposición de una Acción de Cancelación de la marca por falta de uso, según la legislación marcaria en cuestión, no puede considerarse que sea suficiente para acreditar que se ha cumplido el deber de usar la marca, en razón

de que la Ley ha establecido un plazo mínimo necesario para que el titular pueda decidir en qué momento empezar su explotación. En consecuencia y en consideración con lo establecido por los autores citados puede considerarse que existe falta de seriedad, si el uso del signo ha sido iniciado poco antes de la expiración del plazo establecido por la Ley, lo cual puede dar lugar a que se declare insuficiente el uso de la marca y llegarse a determinar que se ha tratado de una simple apariencia de tal uso. Así, por ejemplo, si se empieza a realizar actos de publicidad para no perder el registro y en realidad existe la intención de comercializar con el signo, siendo éste el caso de la marca especulativa.

b) Elementos geográficos.-

Los mismos autores citados precedentemente sobre los elementos geográficos para determinar el uso de la marca, establecen que no deben ser confundidos con el requisito legal de que la explotación de la marca tenga lugar dentro del territorio nacional en el que fue registrada, en cumplimiento del principio de territorialidad que rige para los derechos de Propiedad Industrial, con su excepción para el caso de la marca notoria y de alto renombre. Lo que aquí tiene relevancia es la incidencia de la explotación marcaria por el nivel de difusión geográfica del signo dentro del territorio nacional.

La mayor extensión territorial de comercialización implica incurrir en costos y esfuerzos que solo se explicarían y encontrarían su justificación en función de existir un uso real y efectivo de la marca. Esto no implica que la marca deba ser usada en todo el país para que se cumpla con la exigencia de la carga de uso marcario. Es en este aspecto, donde se ve la necesidad de estudiar las circunstancias antes analizadas, es decir, la naturaleza de los productos comercializados, las condiciones de la empresa, los costos de transporte y comercialización, para determinar el ámbito de difusión geográfica en la explotación de la marca. Sin que por limitaciones a este ámbito de difusión territorial se pueda negar el uso marcario, cuando este ha sido realizado de manera seria.

2. Forma de la marca usada.-

La Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 224, en su parte final, establece que no es motivo de cancelación del registro de una marca, el que se difiera en su uso de la forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 166, de la Decisión 486, que en su tercer inciso, de la misma manera establece que el uso de la marca que difiera en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, sin que por esta razón disminuya la protección que corresponde a la marca.

De las disposiciones legales en cuestión, se puede confirmar lo que en doctrina se ha establecido respecto del uso de la marca, en forma diferente a la registrada. Como lo hace el tratadista Otamendi (2002), al decir que la marca usada, debe ser la misma que ha sido registrada. Es decir, el uso de la marca debe realizarse tal cual fue registrado el signo, para constituir uso marcario en forma real y efectiva. Sin embargo, la marca no siempre es utilizada de manera idéntica a la que ha sido registrada. Así, por ejemplo, si se registra una marca denominativa y luego se la usa con un tipo de letra especial, no se puede afirmar que con este leve cambio se ha dejado de utilizar la marca registrada. Un tratamiento diferente daría lugar a que se registre una misma marca con múltiples variantes.

De lo expuesto se puede llegar a la conclusión, que mediante la posibilidad de que la marca en su uso varíe en elementos que no alteren su distintividad, los derechos de su titular mantendrían la tutela jurídica otorgada por la legislación marcaria. Por lo tanto es posible mantener los derechos sobre la marca siempre que esta no pierda su carácter distintivo con el que fue registrada. El propósito, es lograr que el signo marcario mediante su uso no sea transformado en otro diferente, perdiendo así su carácter distintivo original. Así se justifica lo establecido en la Ley respecto no constituir motivo para la cancelación de una marca el que en su uso difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo.

Con respecto a determinar si el uso de la marca en forma diferente a la que ha sido registrada constituye una omisión al cumplimiento efectivo de la carga de uso marcario, considero que al darse lugar a cambios sustanciales en el signo alterando

así su carácter distintivo, efectivamente se estaría dando lugar a que exista una marca registrada con múltiples variantes, como lo manifiesta Otamendi (2002), lo cual ocasionaría que exista confusión en el público consumidor por cuanto se debilitaría la relación existente entre la marca y el producto identificado por el signo.

Es posible considerar que en algún momento dentro de la comercialización puedan encontrarse nuevos elementos que contribuyan a fortalecer el carácter distintivo de la marca sin alterar su distintividad original, conservando así en la mente del público consumidor la relación existente entre el signo marcario y los productos identificados con el mismo. En estos casos no se podría negar que existe uso real y efectivo de la marca ya que el titular como legítimo propietario, lo que buscaría es fortalecer el carácter distintivo original de su marca. Así, lo importante es observar si los cambios que se han realizado consisten en elementos que de forma accesoria han sido incorporados al signo y no han alterado su forma original. Es decir, que no consistan en elementos sustanciales que representen cambios en la marca como tal, constituyendo incluso otro signo marcario totalmente diferente al registrado. A este respecto Otamendi (2002), cita como ejemplo el caso de quien registra una marca formada por un conjunto de dibujos, combinaciones de colores y una parte denominativa y solo utiliza esta última.

3. Prueba del uso de la marca.-

De conformidad con el Art. 167, de la Decisión 486, la carga de la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. Esto en concordancia con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, que de la misma manera, en el Art. 220, dispone que el uso de la marca le corresponde probar a su titular. Así mismo, en las disposiciones en cuestión, se establecen los medios de prueba mediante los cuales se acreditarían el uso real y efectivo de la marca. En consecuencia, al establecer estos medios de prueba de uso marcario, tanto la normativa comunitaria, como la legislación nacional no establecen una enumeración taxativa, sino más bien, ejemplificativa de estos medios probatorios. Al respecto la Decisión 486, en el artículo 167, segundo inciso, establece que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificados de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

Por otra parte, la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 220, tercer inciso, de la misma manera establece que se deberán entender como medios de prueba sobre la utilización de la marca las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad en la comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca, los inventarios de las mercaderías identificadas con la marca siempre que se encuentren certificados con una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, así mismo con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca y cualquier otro medio de prueba idóneo que demuestre la utilización del signo.

De lo expuesto la legislación marcaria comunitaria y nacional en sus normas establece una enumeración ejemplificativa y no taxativa de los medios de prueba necesarios para acreditar el uso de la marca, los mismos que permiten acreditar que el uso del signo ha sido realizado de manera real y efectiva en concordancia con lo estudiado. Es decir, de manera pública, externa y seria, lo cual se materializa mediante la venta de productos identificados con el signo o la disponibilidad de los mismos en el mercado como verdaderos actos de comercio, excluyéndose de esta categoría a los actos internos de la empresa por ser de carácter preparatorio a la comercialización de productos. Siendo lógica esta afirmación por cuanto si se espera dejar sin efecto una acción de cancelación por falta de uso de la marca y en consideración al plazo establecido por la Ley para este efecto, considero que es tiempo suficiente para que el titular marcario haya realizado todas aquellas actividades preparatorias y necesarias para que sus productos sean colocados dentro del tráfico comercial.

Al momento de establecer sobre quien recae la obligación de probar el uso de la marca en forma real y efectiva por la presentación de una demanda de cancelación de la marca por falta de uso, la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual imponen la carga de la prueba sobre el titular marcario, por cuando los hechos negativos no se pueden probar y en el tema que nos ocupa lo que se busca es acreditar la realización de ciertas actividades que permitan el cumplimiento de una obligación legal que es la de probar que la marca ha sido usada durante los tres años precedentes a la iniciación de la acción de cancelación de la marca por falta de uso.

Cabanellas de Torres (2001), al establecer una definición de prueba nos dice que es la demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de una cosa o de la

verdad de un hecho. Por otra parte, recurriendo a las reglas generales del Derecho Procesal Civil al imponerse la carga de la prueba en un litigio, esta recae sobre el demandante o actor, así lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil, al disponer en el Art. 113, primer inciso, que es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que han sido negados por el reo.

De lo expuesto encontramos suficiente fundamento para afirmar que al momento de probar el uso marcario por la iniciación de una acción de cancelación por falta de uso del signo, se daría lugar a una inversión de la carga de la prueba, constituyendo un caso de excepción a la obligación que recae sobre el actor en todo litigio de probar los hechos alegados afirmativamente y negados por la parte demandada. Esto se justifica en razón de que la única manera de dejar sin efecto una acción de cancelación por el no uso de la marca, es demostrando efectivamente que el signo ha sido usado con regularidad dentro del plazo legal establecido o que de otra manera se justifique que la marca no ha sido usada por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia a quien le corresponde probar el uso de la marca es al titular marcario como parte demandada por la iniciación de una acción de cancelación.

Palau Ramirez (2005) al respecto, sobre la caducidad de la marca por falta de uso establecida en la Ley de Marcas española 2001, de la misma manera encuentra que existe una inversión afirmativa de la carga de la prueba en los casos de caducidad marcaria por falta de uso, en concordancia con lo establecido en el Art. 58 del mismo cuerpo normativo, que dispone que en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular marcario de la misma demostrar que ha sido usada o que existen causas justificativas de la falta de uso.

VI. ANALISIS DE LA ACCION DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LA MARCA “SUKO” DE LA COMPAÑIA SUMESA S.A., PROPUESTA POR LA COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., TITULAR DE LA MARCA “ZUKO”.

El presente análisis tiene como objetivo justificar de manera práctica el uso de la marca registrada que recae sobre el titular marcario o licenciatario autorizado para usar la marca. La obligación de usar la marca se encuentra impuesta por la legislación marcaria, como se ha visto, en base al “jus prohibendi” o derecho de

exclusiva que es conferido a favor del titular de la marca por el registro de la misma ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por estar sujeto el Ecuador al sistema atributivo para la adquisición de los derechos sobre signos marcarios.

Al haber estudiado lo referente al uso marcario, según lo dispuesto en la Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Intelectual, llegando a determinar que el mismo debe ser real y efectivo, mediante actos externos y públicos, sin constituir tal uso los meros actos preparatorios, acreditándose así cumplido el uso de la marca mediante la comercialización de los productos identificados con el signo o la disponibilidad de los mismos en el mercado. Así mismo ha sido objeto de estudio, las acciones administrativas susceptibles aplicación en Propiedad Industrial para la cancelación de los registros marcarios, con énfasis en la cancelación de la marca por falta de uso y sus efectos inmediatos a cumplir como es el otorgamiento de un derecho de preferencia para acceder a ese registro, a favor de quien inicio esta acción.

Por las consideraciones expuestas será objeto de análisis dentro del presente estudio la Acción de Cancelación por Falta de Uso de la marca “SUKO”, registrada el 28 de diciembre de 1976 (Dictamen No. 07-2005), para identificar productos de la clase internacional No.32, es decir, alimentos en general, siendo su titular el Ing. Jorge Manrique García Torres, quien transfirió luego la titularidad de la marca a la compañía SUMESA S.A., de nacionalidad ecuatoriana y que fue interpuesta por la compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A., titular de la marca “ZUKO, registrada en Chile el 4 de junio de 1976 (Dictamen No. 07-2005), para proteger productos de la misma clase internacional.

Precedentemente a la presentación de la Acción de Cancelación por falta de uso de la marca “SUKO”, el 12 de agosto de 1994, la compañía de Alimentos, Productos y Servicios CORPORA S.A. solicitó en Ecuador el registro de la marca “ZUKO”. Contra esta solicitud el 12 de septiembre de 1995, la compañía SUMESA S.A., en su calidad de titular de la marca SUKO presentó observación a este registro, la misma que fue declarada fundada el 20 de junio de 1996, por el Director Nacional de Propiedad Industrial. Posteriormente, en fecha 17 de julio del 2002, CORPORA S.A. presentó recurso de Revisión contra dicha resolución solicitando que se valoraran las pruebas de notoriedad del signo “ZUKO”, que se aportaron durante el procedimiento.

Así, la compañía CORPORA S.A., como parte accionante dentro del trámite No. 01-115, mediante Recurso de Revisión pretende dejar sin efecto la decisión expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (20 de junio de 1996), que niega el registro de la marca “ZUKO” y acepta las observaciones realizadas a tal registro, por la compañía SUMESA S.A., las mismas que serán estudiadas.

Al presentar la compañía CORPORA S.A., solicitud para el registro de la marca “ZUKO”, para proteger productos de la clase internacional No. 32, el señor Miguel Falconi, en calidad de apoderado del señor Jorge Manrique García Torres, interpuso oposición a este registro alegando que su representada, la compañía SUMESA S.A., es propietaria de la marca “SUKO”, la misma que protege productos de la misma clase internacional, esto es alimentos en general.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió resolución a la oposición interpuesta, acogiendo las observaciones presentadas por el señor Jorge Manrique García Torres, manifestando que existe semejanzas entre estas dos marcas, que protegen productos de la misma clase internacional y que se induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos, protegidos con dichas marcas.

La compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A. presentó Recurso de Revisión, alegando que la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, contiene evidentes errores de derecho al omitir la prueba presentada por la compareciente, sobre la notoriedad de la marca “ZUKO”, siendo su pretensión que se rechacen las observaciones al registro de la marca en referencia y se continúe con el registro de la misma.

La parte recurrida en este trámite, señor Jorge Manrique García Torres, contestó manifestando que existen fundamentos de derecho para negar el registro de la marca “ZUKO”, en relación a lo dispuesto en el Art. 136, literal a), de la Decisión 486. Es decir, en cuanto a la prohibición de registrar signos idénticos o que se asemejen a una marca anteriormente registrada, para proteger los mismos productos o servicios y causar de esta manera riesgo de confusión.

Al respecto el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales reconoce los derechos existentes en el Ecuador, a favor del signo "SUKO", mientras que los derechos de la parte accionante en Chile y en otros países son posteriores al mismo y de esta manera reafirma el derecho de prioridad que mantiene el titular de la marca "SUKO" en Ecuador, además de tener en cuenta que las marcas en conflicto tienen semejanzas entre sí, lo cual conduciría a confusión en el público consumidor. Así, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en resolución No. 01-115-RVM, dictada el 17 de junio de 2002 en su parte considerativa manifiesta lo siguiente:

DECIMO SEGUNDO.-..."del análisis efectuado se encuentra que el registro del signo "SUKO" goza de derechos existentes en el Ecuador, mientras tanto que la parte accionante los registros en los diversos países que se han establecido, son posteriores, por lo tanto, ha quedado demostrado que el signo que contiene la marca SUKO data de la Resolución No. 2734 de 28 de diciembre de 1976, reafirmando el derecho de prioridad que mantiene su titular, más aún, que las marcas en conflicto cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas, protegiendo además los mismos productos para la clase internacional No. 32..." (Anexo No. 1)

En la misma resolución a la cual se ha hecho referencia, el Recurso de Revisión presentado por CORPORA S.A., fue negado por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales al resolver lo siguiente:

"Desechar el Recurso Extraordinario de Revisión, que presenta **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.**, dentro del trámite No. 49537 de agosto 12 de 1994, por lo tanto, el Comité ratifica la Resolución No. 0955972, expedida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial de 20 de junio de 1996, que acepta la observación y niega el registro de la marca "ZUKO", para identificar productos

de la clase internacional No. 32, a favor de la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.**”

Posteriormente la compañía **CORRORA S.A.**, interpuso Recurso de Reposición, de la resolución expedida por el mismo Comité, el 17 de junio del 2002, aceptando las observaciones presentadas por el señor Jorge Manrique García Torres, al registro de la marca “ZUKO”, para que el mismo sea negado por el Director Nacional de Propiedad Industrial. El mismo que fue presentado el 12 de agosto del 2002 (Dictamen No. 07-2005) y declarado fundado, mediante resolución No. 01-115 RMV (Reposición) dictada el 8 de abril del 2003, por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

En su parte expositiva, de la resolución en cuestión el Comité, manifiesta que mediante este Recurso, la citada compañía accionante pide dejar sin efecto la resolución expedida el 17 de Julio del 2002, debido a que no se consideró la documentación presentada con la que se acredita la notoriedad de la marca “ZUKO”. En consecuencia el mismo Comité, realiza un estudio comparativo para determinar la notoriedad de las marcas en conflicto, es decir, de “ZUKO” y de “SUKO”, protegiendo los dos signos productos de la misma clase internacional No. 32, además de tener en cuenta que estas dos marcas fueron registradas cuando Chile aún formaba parte del Acuerdo de Cartagena. Así, el Comité se manifiesta declarando la notoriedad de la marca “ZUKO”, por su nivel de difusión y de prestigio en el mercado, demostrándose que existe intensidad en el uso de la misma y por lo tanto negando la pretensión de desconocer la excepción al principio de territorialidad en los derechos de Propiedad Industrial, que es el caso de la marca notoria.

De esta manera, con las consideraciones expuestas, en el presente trámite N. 01-115 (de fecha 8 de abril del 2003), el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve:

“Aceptar la solicitud de reposición presentada por la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.**, y dejar sin efecto las Resolución No. 0955972 expedida y notificada el 20 de junio de 1996 por el Director Nacional de Propiedad Industrial y 01-0115 RVM de 16 de junio de 2002, notificada el 23 de los mismos mes y año, expedida

por este Comité, por existir evidente error de hecho y de derecho en los respectivos actos administrativos, debiendo desecharse la observación presentada por la Compañía **SUMESA S.A.** y disponer el registro de la denominación **“ZUKO”** solicitada por **COMPAÑIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.**, destinada a proteger “especialmente bebidas no alcohólicas y polvos para preparar esas bebidas”, Clase Internacional 32.” (Anexo No. 2)

En consecuencia el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve desechar las observaciones presentadas por SUMESA S.A. contra la solicitud de la marca **“ZUKO”** de CORPORA S.A. y proceder al registro de la misma en Ecuador, para proteger productos de la clase internacional No. 32.

En fecha 3 de abril del 2003, el Dr. César Davila Torres, en su calidad de Vocal de Sustanciación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, considerando que este mismo Comité debió declarar sin lugar la Reposición presentada por CORPORA S.A. y por el contrario lo correcto sería que se ratifique en la resolución dictada el 17 de julio del 2002, aceptando la oposición presentada por Jorge Manrique García Torres y por lo tanto negar el registro de la marca **“ZUKO”**, solicitada por la recurrente para identificar productos de la clase internacional No. 32.

1. Acción de Cancelación por falta de uso de la marca “SUKO” de la compañía SUMESA S.A.-

En la presente Acción de Cancelación, la compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A., comparece el 28 de noviembre de 2001, ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y alega la falta de uso de la marca **“SUKO”** registrada el 28 de diciembre de 1976, dirigiendo dicha acción contra el Ing. Jorge Manrique García Torres, quien no comparece como actual titular de la marca impugnada, sino lo hace la compañía SUMESA S.A., como “interesada o legítima contradictora” (Trámite No. 02-355 AC) y manifiesta que la parte accionada no ha usado la marca durante los últimos tres años consecutivos a la fecha de presentación de esta Acción, ni como legítimo titular ni mediante licenciatario.

Avocando conocimiento del caso el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, mediante providencia de fecha 2 de mayo de 2002.

En su parte considerativa la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dentro del trámite No. 02-355 AC, en fecha 21 de enero del 2003, manifiesta ser competente para conocer y resolver la Acción presentada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 364, literal c), de la Ley de Propiedad Intelectual. Es así como la referida disposición establece que los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y Derechos de Autor tendrán, entre otras atribuciones, la de tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual.

En la presente Acción, entre otras cuestiones, se discute lo referente a la titularidad de la marca “SUKO”, alegándose que la demanda de cancelación del signo por falta de uso, se ha dirigido contra su legítimo titular, el señor Jorge Manrique García Torres y la misma es contestada por la compañía SUMESA S.A., en calidad de interesada o legítima contradictora, la misma que durante la sustanciación del trámite presenta una solicitud de transferencia de la marca en referencia.

Sin embargo, en la resolución dictada no se cuestiona dicha titularidad de la marca “SUKO”, aceptándose la misma a favor de la compañía SUMESA S.A., en relación a la cual, el primer titular, señor Jorge Manrique García Torres tiene la calidad de Presidente Ejecutivo y accionista mayoritario. Se alegó haberse celebrado un contrato de licencia para el uso de la marca, cuyo documento fue objetado por la compañía accionante, CORPORA S.A., sin que en la resolución en estudio se cuestione a quién le corresponde la legítima titularidad del signo “SUKO”, en base a que se ha mencionado que dentro del presente trámite ha sido presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud para la transferencia de la titularidad de la marca “SUKO” a favor de SUMESA S.A., en fecha 7 de Febrero de 2002. Por lo que el Comité, acepta lo actuado dentro del trámite 02-335 AC., por el primer titular, señor Jorge Manrique García Torres y por su licenciataria para el uso o nueva titular, la compañía SUMESA S.A. Como se indica en la correspondiente resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, de fecha 21 de enero de 2003, que en su parte considerativa alega lo siguiente:

TERCERO.- “La acción se dirigió contra el señor JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES, pero contestó la demanda la compañía SUMESA S.A., de la cual el demandado es accionista (según se demuestra en la cláusula de integración del capital social incluido en la escritura constitutiva, fojas 60-78) y a través de la cual ha producido y comercializado los productos identificados con la marca SUKO (el contrato de licencia para el uso del signo distintivo celebrado entre el primer titular y SUMESA S.A., obra desde la foja 96 a 97; aunque la otra parte ha cuestionado la validez de este documento, no es objetable en cambio la solicitud de trámite para transferir la marca a la sociedad anónima antes nombrada presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de Febrero de 2002, a foja 45).” (Anexo No. 4)

Como se ha visto, la única manera de dejar sin efecto una Acción de Cancelación por falta uso de la marca, es probando que los productos identificados con la misma han sido comercializados o se encuentran disponibles en el mercado en cumplimiento a lo establecido en la Ley, lo cual se demuestra mediante la presentación de los documentos necesarios que acrediten la venta de dichos productos o cualquier otra forma de disponibilidad de los mismos en el mercado, con fines onerosos. Se vio también, que no pueden ser considerados formas de uso marcario, los actos internos de la empresa, como por ejemplo, el diseño de envases sobre los cuales se colocaría la marca, el estudio de mercado, la contratación de publicidad, la realización de estadísticas, etc., por constituir actos preparatorios. En razón de que el uso marcario debe ser real, efectivo, externo y serio. Es decir, para acreditar el cumplimiento de la carga de uso marcario, la misma debe ser acreditada con la presentación de los medios probatorios efectivos que demuestren la disponibilidad de los mismos en el tráfico comercial. Por lo tanto al establecer la Ley que se requiere la disponibilidad en el mercado de los bienes y servicios protegidos por una marca, estos deben ser accesibles a los consumidores de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Así, en la presente Acción de Cancelación, se considera válida la prueba presentada por la parte accionada, la compañía SUMESA S.A., para acreditar el uso de la marca “SUKO”, al

considerar lo siguiente en la resolución No. 02-355, por Acción de Cancelación, del 21 de enero del 2003, dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales:

CUARTO.- “La única manera de aludir la acción intentada en este proceso, es demostrar el uso de la marca “en al menos uno de los países miembros (de la Comunidad Andina), por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie” la acción (Art. 165, inciso primero de la Decisión 486); la carga de la prueba recae sobre el titular del registro (Arts. 167, primer inciso de la Decisión 486 y 220 penúltimo inciso de la Ley de Propiedad Intelectual); más aún, el ordenamiento jurídico determina los hechos que han de ser objeto de esa prueba (Art. 166 y 224, respectivamente de la Decisión y de la Ley antes citadas). SUMESA S.A. (licenciataria para el uso o nueva titular), por tanto, comparece en este proceso administrativo como interesada o legítima contradictora, reemplazo del primer titular. Y ha presentado medios de prueba que justifiquen haberse puesto en el comercio o estar disponibles en el mercado ecuatoriano productos amparados por la marca SUKO, en la cantidad y del modo que corresponde a la naturaleza de ellos y a las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (Decisión 486, Art. 166); es decir demostrando que el uso de la marca es real y efectivo, mediante facturas comerciales de ventas de productos y de pago por publicidad o promociones de ellos entre el público (Ibidem, Art. 167; también el Art. 224 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso, como ocurre en el presente caso, deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-95). Tal utilización se comprueba se comprueba

de los documentos que van desde la foja 48 a la 78..." (Anexo No. 4)

En consecuencia, en el presente trámite se considera suficiente y válida la prueba presentada por la parte demandada, para demostrar el uso de la marca impugnada y se resuelve rechazar la demanda deducida por la parte accionante, compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A., que solicitó la cancelación por falta de uso de la marca "SUKO", cuyo título fue concedido a favor del señor Jorge Manrique García Torres, actuando en el respectivo trámite la compañía SUMESA S.A., como licenciataria o nueva titular del signo, por las consideraciones que fueron expuestas. Así, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en fecha 21 de enero del 2003, resuelve lo siguiente:

"Rechazar la demanda deducida por COMPAÑÍA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A. para obtener la cancelación por falta de uso del registro de la marca SUKO, concedida a favor de Jorge Manrique García Torres, para identificar productos alimenticios, especialmente los pediátricos, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales; dicho registro lo acredita el Título No. 2734 expedido por el señor Subsecretario del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración el 28 de Diciembre de 1976; y renovado en los términos que acredita el Título No. 232-96 de 20 de Junio de 1996..." (Anexo No. 4)

Posteriormente, dicha cancelación fue declarada fundada en resolución No. 02-355 AC (REPOSICION), el 31 de marzo del 2004, mediante Recurso de Reposición presentado por CORPORA S.A., por considerarse que la prueba presentada por la parte accionada en el presente trámite para demostrar el uso de la marca "SUKO" es insuficiente.

El Dr. Luis Alberto Vera Castellanos (2004), en su obra "Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador", nos enseña que el Recurso de Reposición, también llamado Recurso de Oposición, Revocación o Revocatoria, es aquel que se

interpone ante la misma autoridad que dictó el acto impugnado para que lo revoque, modifique o sustituya por considerar que se atenta contra un derecho subjetivo del administrado. Por otra parte, su objeto son los actos que ponen fin a la vía administrativa y por ser presentado y resuelto por el propio órgano que lo dictó, este mismo debe ser el que reconsidere su decisión. En consecuencia de lo que se ha dicho, el Recurso de Reposición, se lo presenta y articula para cuestionar la ilegalidad o inoportunidad de la actuación administrativa, por el acto administrativo o decisión expedida.

El mismo autor manifiesta que los efectos del recurso administrativo en estudio son la confirmación del acto administrativo recurrido cuando este ha sido desestimado, por una parte; y la modificación o cambio de la decisión administrativa, cuando la resolución del recurso es favorable, existiendo así, modificación del acto administrativo o revocatoria del mismo.

En concordancia con lo que se ha expuesto, de las resoluciones dictadas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que sean impugnadas por considerarse que se estaría atentando contra un derecho subjetivo del administrado, únicamente se puede interponer Recurso de Reposición. Por lo tanto, de las mismas, no procede un nuevo recurso en la vía administrativa y por esto, una vez que la decisión ha causado estado, su impugnación se lo deberá hacer en la vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo (Vera Castellanos; 2004). Lo dicho se encuentra amparado en la Ley de Propiedad Intelectual, en el Art. 365, que dispone que contra las resoluciones de los comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de Reposición que será conocido por los propios Comités que lo expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los Comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, mediante la interposición del recurso de Reposición presentado, la compañía de Productos, Alimentos y Servicios CORPORA S.A., pide dejar sin efecto el acto administrativo expedido por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y

Obtenciones Vegetales, en fecha 21 de Enero del 2003, que rechaza la acción de cancelación por falta de uso de la marca “SUKO”, que fue interpuesta por la citada compañía. Este recurso se interpone con el fin de demostrar que la prueba presentada por la parte accionada, no es suficiente para demostrar el uso del signo “SUKO”, por no haberse realizado de manera regular, ni en la cantidad necesaria en la comercialización de los productos protegidos por la marca en referencia, en la producción y venta de los mismos pertenecientes a la clase internacional No. 32. Además de alegarse la calidad de marca notoria del signo “ZUKO”, de propiedad de CORPORA S.A.

El Comité asume su competencia para conocer y resolver el recurso interpuesto, en amparo de los Arts. 357 y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual; Art. 104 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y del Art. 28 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

En su parte considerativa de la resolución en estudio, se alega que las partes procesales han presentado suficiente prueba y que incluso lo hace la parte accionante sin tener necesidad de hacerlo, en razón de las consideraciones que se hicieron anteriormente respecto de la inversión afirmativa de carga de la prueba que recae sobre el titular de la marca. Estos medios de prueba buscaron acreditar que la marca “ZUKO” es notoria, sin que sea éste el tema de discusión en el presente trámite, por cuanto lo que se ha demandado es la falta de uso del signo “SUKO” para que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales proceda a cancelar el respectivo registro.

La compañía CORPORA S.A., presenta suficientes medios probatorios que tienen como objeto demostrar la calidad de notoriedad de la marca “ZUKO” y la intensidad en el uso de la misma. Por su parte, SUMESA S.A, como parte accionada en este proceso, a quien necesariamente le corresponde probar el uso de la marca “SUKO”, en la comercialización de los productos identificados con esa marca, presenta los medios probatorios que acreditan tal uso, pero no logra demostrar que el signo ha sido usado en la cantidad y regularidad necesarios, como lo veremos en el presente análisis, por lo que el Recurso de Reposición interpuesto es aceptado por el mismo

Comité, declarando dejar sin efecto la decisión dictada por el mismo órgano administrativo, el 21 de enero de 2003, rechazando la cancelación del signo.

Al respecto el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en fecha 31 de Marzo del 2004, considera lo siguiente:

TERCERO.-...“En la reposición las partes procesales han actuado abundante prueba. En el caso de la recurrente **(COMPAÑIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., actualmente denominada CORPORA S.A.)** de manera voluntaria ha presentado abundante medios de prueba de sus alegaciones (Fs. 342 a 368, 451 a 454, 462 a 538), incluso relativas a la calificación de notoriedad de su marca **“ZUKO”**, no obstante aquello, ésta resulta innecesaria pues conforme las normas comunitarias e internas la carga de la prueba corresponde a la accionada, en este caso al señor **JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES**. No obstante lo anterior, la que presenta pruebas no es el indicado señor García Torres, sino la Cía. SUMESA S.A...” (Anexo No. 5)

La compañía CORPORA S.A. como medios de prueba presenta facturas de ventas de productos de la compañía SUMESA S.A., las mismas que se encuentran desglosadas dentro del proceso y estadísticas porcentuales del uso y comercialización de la marca en referencia. En relación a las facturas de ventas de productos que el Comité debe valorar como prueba de uso de la marca **“SUKO”**, este se acoge a lo que en el Tribunal Andino se ha dicho sobre el uso de la marca y su relación con el propietario de la misma y con los productos ofrecidos, directamente o por quien tenga capacidad para hacerlo, es decir el licenciatario, para que dicho uso sea real y efectivo, de manera externa y pública, mediante la prueba de la venta o disposición de los bienes y servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. De la misma manera invocando el criterio del Tribunal Andino, como Interpretación Prejudicial, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales pretende establecer la manera como debe cuantificarse el uso marcario y que por otra parte lo estudiamos de los tratadistas Cabanellas de las Cuevas y Bertone (2003), en el sentido de que para cuantificar o establecer un elemento cuantitativo del uso de la

marca, se debe entender que este es en primer lugar relativo y no se lo puede establecer en términos absolutos, siendo lo correcto relacionar la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.

Por lo tanto del examen que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en resolución dictada el 31 de marzo del 2004, por Reposición, hace de la prueba presentada por la parte accionada, considera lo siguiente:

CUARTO.-...“ En consecuencia, por cuanto el producto protegido por la marca SUKO es de aquellos que se denominan de uso o consumo masivo, tanto por la naturaleza (jugos en polvo) como por su destinatario y precio, los volúmenes de venta deben ser directamente proporcionales con esta condición, por ello si como se ha dicho el producto tiene un valor que no supera los **USD 0.25** (conforme se desprende de la factura de 30 de abril de 2003, agregada al expediente a fojas 454) su volumen de venta será extendido e intensivo, por ello una venta de **USD 623,79** (equivalente a dólares de Norteamérica a la tasa de suces vigente cada año) durante los tres años de estudio por la Compañía SUMESA S.A. y **457.136** por parte de la compañía ALICON C. Ltda., es criterio de este Comité que no es suficiente para determinar un uso serio (comercialmente hablando), normal e inequívoco,...”(Anexo No. 5)

Se ha plantado también por parte de la compañía accionada como excepción al uso de la marca en referencia, lo que tanto en doctrina, como en la legislación marcaria comunitaria e interna, se ha establecido sobre la fuerza mayor y el caso fortuito para justificar la falta de uso de la marca, por cuestiones o acontecimientos no previstos o que previstos no han podido ser resistidos, ni evitados. Así, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, se ha pronunciado dentro de la misma resolución por Reposición, rechazando lo alegado por la compañía SUMESA S.A., al buscar justificar la insuficiencia en el uso de la marca “SUKO”, por razones de fuerza mayor o caso fortuito en vista de no haber sido probadas tales

circunstancias, durante el tiempo en estudio, es decir, los tres años anteriores a la presentación de la Acción de Cancelación. En relación a las consideraciones expuestas el Comité, en la misma resolución se pronuncia de la siguiente manera:

CUARTO.-...”no se ha probado la excepción formulada a fojas 290 del expediente, respecto de que el uso se ha verificado “...en los años de la peor crisis económica y financiera del país en la que la recesión se hizo sentir en todas las áreas de la economía del país, de especial manera en el sector industrial, la punto que los empaques del producto SUKO, fueron utilizados a pesar de que correspondían a una época anterior...”, constando incluso del propio expediente (fojas 381 a 402) que la Cía. SUMESA S.A. ha comercializado con éxito comercial otros productos similares con otras marca; en definitiva, lo establecido en el Art. 165, inciso 4to de la Decisión 486 y el inciso final del Art. 220 de la ley de Propiedad Intelectual, que hace referencia a que no se puede cancelar una marca cuando el titular de ésta pruebe que su falta de uso responde a fuerza mayor o caso fortuito y que la jurisprudencia ha extendido a limitaciones de carácter fronterizo, arancelario barreras comerciales, en el presente caso no ha sido probado y este Comité considera que tampoco corresponde al presente caso”. (Anexo No. 5)

En base a las consideraciones que han sido estudiadas, dentro dell Recurso de Reposición interpuesto, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve aceptar este Recurso interpuesto por la compañía CORPORA S.A. y dejar sin efecto la resolución expedida por el mismo Comité, en fecha 21 de enero del 2003, que negó la cancelación de la marca “SUKO”. Al respecto el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en fecha 31 de marzo del 2004, resuelve lo siguiente:

“Aceptar la solicitud de reposición presentada por la **COMPAÑÍA CORPORA S.A.**, y dejar sin efecto las Resoluciones No. 02-355 AC expedida por este Comité con

fecha 21 de enero del 2004, las diez horas, notificada el 24 de los mismos mes y año; declarando la Cancelación por Falta de Uso de la marca "SUKO" Título **No. 2734-76**, de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006, **de propiedad del Ing. JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES**, destinada a proteger productos de la clase internacional No. 32 en específico alimentos en general, especialmente: alimentos para niños, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales..." (Anexo No. 5)

En el presente trámite la Compañía CORORA S.A., titular de la marca "ZUKO", solicito la Acción de Cancelación de "SUKO", siendo la misma rechazada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. Sin embargo la citada compañía accionante, interpone Recurso de Reposición, en el mismo que presenta documentos probatorios con los que acredita la notoriedad de "ZUKO", hecho que no fue alegado en el trámite por Acción de Cancelación, pero se lo considera al resolver el Recurso de Reposición interpuesto. Por otro lado el Comité al estudiar la prueba presentada por la parte accionada, SUMESA S.A., considera que el uso de SUKO es insuficiente, declarando la cancelación del signo.

Si bien se demuestra que el uso de SUKO es insuficiente, por otro lado no es procedente alegar dentro del Recurso de Reposición presentado pro CORPORA S.A, hechos que no fueron alegados al expedirse el acto administrativo impugnado, por cuanto lo que se discutía, no tenía relación con la notoriedad de la marca ZUKO, sino la falta de uso de la marca SUKO.

De acuerdo a estudios realizados por el Dr. Vera Castellanos (2004), al presentarse Recurso de Reposición, las partes procesales pueden presentar todas aquellas pruebas que consideren procedentes, las mismas que buscarán probar el error en el que ha incurrido la Administración al emitir el acto administrativo impugnado. Por lo tanto esta prueba no podrá ser diversa de la presentada con anterioridad en el asunto principal, por cuanto el objeto es fundamentar los errores de la

Administración. En este caso, los errores incurridos por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

Por lo tanto, el Comité incurrió en el error de no considerar en la Acción de Cancelación, que el uso de SUKO era insuficiente para demostrar el uso real y efectivo del signo y al revocar su resolución, éste debió fundamentarse únicamente en la prueba presentada anteriormente por la parte accionada, en relación al uso marcario.

Por otra parte, precedentemente la compañía CORPORA S.A. solicita el registro de la marca ZUKO, en Ecuador, pero dentro de este trámite SUMESA S.A. presenta oposición a tal registro, alegando que existen semejanzas entre las marcas en conflicto, además de proteger productos de la misma clase internacional, lo cual produciría riesgo de confusión en el público consumidor. En consecuencia, el registro de ZUKO es negado por el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolución que fue impugnada mediante Recurso de Revisión, para que se declare su nulidad. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió ratificar la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial y aceptar las observaciones presentadas por SUMESA S.A., en relación la similitud entre las marcas en conflicto.

Al ser negado el Recurso de Revisión, interpuesto por CORPORA S.A., la citada compañía interpone Recurso de Reposición ante el mismo Comité, por considerar que ZUKO es marca notoria, calidad que se demuestra de la documentación presentada y que efectivamente acredita tal notoriedad. En base a las alegaciones presentadas por la parte accionante, el Comité, permite la coexistencia pacífica dentro del mismo territorio de una marca notoria y una marca simple, siendo las dos marcas similares, en razón de que el principio de la territorialidad no rige para la marca notoria. En consecuencia el Comité resuelve, aceptar el Recurso de Reposición y dispone el registro del signo ZUKO.

De la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la compañía SUMESA S.A. presenta denuncia contra la República del Ecuador, ante la Secretaria General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por incumplimiento de la normativa andina comunitaria, al

permitir la coexistencia pacífica de dos signos distintivos evidentemente confundibles entre sí, vulnerando los derechos de titularidad de la empresa (Dictamen No. 07-2005).

Finalmente, la Secretaría General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución manifiesta que la República del Ecuador, mediante la actuación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, ha contravenido la normativa comunitaria andina, en relación a lo dispuesto en los Arts. 136, literal a), 154 y 159 de la Decisión 486. Lo cual se evidencia al permitir que en Ecuador se registre la marca SUKO, en Ecuador, existiendo una marca similar previamente registrada dentro de la Subregión, la marca ZUKO, registrada en Chile. Para tal efecto se debe tener en cuenta que de acuerdo a la resolución en cuestión (Dictamen No. 07-2005), de la documentación presentada se demuestra que ZUKO fue registrada en Chile, el 4 de junio de 1976, cuando todavía formaba parte del Acuerdo de Cartagena, mientras que SUKO, se registra en Ecuador, el 28 de Diciembre de 1976. Siendo así, evidente el error en el que incurre el Ecuador, al incumplir la normativa andina, que impide el registro de marcas idénticas o similares, para la protección de los mismos productos, dentro de la Subregión.

CONCLUSIONES

1. La Propiedad Industrial confiere cierta protección jurídica especial a determinados bienes de naturaleza inmaterial e intangible, sobre los cuales el ordenamiento jurídico les otorga un derecho de exclusividad para el uso o “ius prohibendi”, a favor de sus propietarios, como sucede con la marca, por ser un signo distintivo que identifica productos en el mercado, el mismo que debe ser ejercido por su titular en la comercialización de bienes y servicios.
2. El derecho de exclusividad en el uso de la marca, en Ecuador se lo adquiere por el respectivo registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por encontrarse su legislación marcaria sujeta al sistema de atributivo para la adquisición de derechos sobre signos marcarios.
3. Los derechos sobre la marca son de carácter temporal. En este sentido la marca tiene una duración de diez años consecutivos contados a partir de su registro, pudiendo ser el mismo renovado sucesivamente por períodos iguales, sin perjuicio de que el signo se encuentre o no en uso de acuerdo a la forma determinada por la Ley.
4. El ordenamiento jurídico ha impuesto una carga o deber de uso de la marca sobre el titular marcario, el mismo que se vuelve exigible al momento de la presentación de una demanda por Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, debiendo en estos casos el titular del signo, probar su uso durante los tres años consecutivos y anteriores a la presentación de la demanda, mediante la disponibilidad de los productos identificados con esa marca en el mercado.
5. El derecho de exclusividad conferido al titular marcario excluye del uso de la marca registrada a terceros, que sin su consentimiento utilicen la misma marca o una idéntica o similar para distinguir productos de la misma clase internacional, que puedan causar riesgo de confusión en el público consumidor.
6. La distintividad de la marca responde a su esencia y la vez guarda una importante relación con el fin económico del signo, al identificar productos

en el mercado, creando un vínculo entre el signo marcario y los productos identificados por ese signo, como una forma para promover la inversión empresarial para el desarrollo económico.

7. Para que la marca cumpla su función distintiva debe ser utilizada en la forma determinada por la Ley. Es decir, mediante la disponibilidad de los productos que identifica en el mercado, pero éste uso debe realizarse de acuerdo a la naturaleza de los productos protegidos por la marca y por el modo en la comercialización, para así determinar cuantitativamente el uso efectivo del signo.
8. Se han establecido acciones administrativas de aplicación en Propiedad Industrial, como es la Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, con la finalidad de hacer cumplir ciertos deberes impuestos por la legislación marcaria, como es el de usar la marca de manera real y efectiva, llegando a ser una sanción que recae sobre el titular marcario que lo ha incumplido.
9. La Ley ha establecido un derecho de preferencia a favor de quien solicita una Acción de Cancelación de la Marca por Falta de Uso, para que pueda acceder al registro de la marca cancelada como nuevo titular.

RECOMENDACIONES

1. La Ley de Propiedad Intelectual exige el registro de la marca ordinaria para adquirir el derecho al uso exclusivo del signo y por esta razón quien pretenda introducir productos en el mercados identificados con una marca para su comercialización, debe solicitar previamente el registro de la marca en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para así proteger sus derechos como titular marcario. Esto no se aplica para las marcas renombradas y se discute sobre las marcas notorias.
2. El titular marcario debe procurar el uso real y efectivo del signo en la forma determinada en la Ley, esto es en la comercialización de bienes y servicios identificados con la marca, de acuerdo a la naturaleza de los productos que protege y así evitar que en su contra se inicie una acción de cancelación de la marca por falta de uso.
3. Así mismo, el titular marcario puede utilizar el signo de manera real y efectiva en la cantidad necesaria de acuerdo a la naturaleza de los productos y por la modalidad en la comercialización, pero no debe descuidar el tiempo concedido para la duración de la marca, que es de diez años desde la fecha de su registro, por cuanto el mismo puede caducar de pleno derecho por falta de renovación. Es decir, el registro debe ser renovado cada diez años, incluido el período de gracia, por períodos iguales e indefinidamente para mantenerlo vigente. En este sentido la marca puede ser usada, pero al no renovarse su registro, el titular del signo pierde su derecho al uso exclusivo, sin poder accionar contra terceros que utilicen su marca sin autorización.
4. La Ley de Propiedad Intelectual establece que la marca puede cancelarse por falta de uso durante los tres años precedentes y consecutivos a la iniciación de la acción de cancelación de la marca y así mismo, para entender que existe uso marcario, este debe producirse cuando los productos que identifica son puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde por la naturaleza de los productos y servicios y de acuerdo a la modalidad en la comercialización, pero considero que la Ley no es clara en este aspecto y debería haber una mayor precisión en cuanto indicar lo que debe entenderse por

comercialización, como una actividad destinada al intercambio de bienes y servicios ofrecidos en el mercado por los diferentes competidores que buscan obtener una ganancia o lucro.

Por otro lado, se debería especificar lo relacionado a la cantidad en la comercialización de los productos identificados con la marca por la naturaleza de los productos que protege. Por cuanto al momento de determinar el uso real y efectivo del signo, esta falta de precisión en la Ley daría lugar a varias interpretaciones, con lo cual se ve la necesidad de trabajar en un proyecto de Ley, que reforme en este y en otros aspectos, la Ley de Propiedad Intelectual, siendo este un deber que le corresponde al Estado por ser el que reconoce y garantiza los derechos de propiedad intelectual y dentro de estos los derechos de propiedad industrial.

BIBLIOGRAFIA

CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. BERTONE. Luis Eduardo. (2003). Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I y II. Segunda edición. Buenos Aires. Heliasta.

CABANELLAS de TORRES. Guillermo. (2001). Diccionario Jurídico Elemental. Decimo quinta edición. Argentina. Heliasta.

OTAMENDI. Jorge. (2002). Derechos de Marcas. Cuarta edición. Buenos Aires. Abeledo Perrot.

PALAU RAMIREZ. Felipe. (2005). La Obligación de Uso de la Marca. Valencia. Tirant lo Blanch.

RODRIGUEZ AZUERO. Sergio. (2002). Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. Quinta edición. Colombia. Legis Editores S.A.

VERA CASTELLANOS. Luis Alberto. (2004). Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador. Quito-Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones.

VILLACRESES REAL. Francisco. (2007). Propiedad Intelectual. Posgrado con especialidad en Derecho Empresarial. Loja-Ecuador. Editorial de la Universidad Técnica de Loja.

PAGINA WEB

www.urosario.edu.com. El uso obligatorio de la marca bajo al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ricardo Metke Mendez.

www.pazhorowiyz. Régimen Jurídico de las Tutelas Administrativas en el Ecuador. Esteban Riofrio. Pazhorowitz Abogados.

LEYES Y REGLAMENTOS

Ley de Propiedad Intelectual.

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ley de Marcas Española (Ley 17/2001).

Ley de Marcas Argentina (Ley N° 22.362 - B.O. 2/1/81).

Código de Procedimiento Civil.

**RESOLUCIONES DICTADAS POR EL COMITÉ DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES:**

Resolución No. 01-115, RMV. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 17 de julio de 2002.

Resolución No. 115 RMV (Reposición). Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 8 de abril del 2003.

Resolución No. 02-035. Acción de Cancelación. Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 21 de enero de 2003.

Resolución No. 02-035. Acción de Cancelación (Reposición). Comité de Propiedad, Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales. 31 de marzo de 2004.

Voto Salvado del Dr. Cesar Davila Torres. 8 de abril de 2003.

Dictamen 07-2005, Secretaria General del Tribunal Andino de Justicia. Lima 4 de noviembre del 2005.

ANEXOS

ANEXO No. 1

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

Tramite No 01-115-RVM

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil dos, a las nueve horas y cincuenta minutos, en el recurso de Revisión interpuesto por CORPORA S.A., dentro del trámite N°49537 de agosto 12 de 1994, de la Resolución N°0955972, expedida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial de 20 de junio de 1996, que acepta la observación y niega el registro de la marca “ZUKO”, para identificar productos de la clase internacional No. 32, a favor de la COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.

VISTOS:

El señor doctor Enrique Chiriboga, apoderado de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA SA., dentro del Trámite N°49537-94 solicitó el registro e inscripción de la marca “ZUCO”, para proteger productos de la clase internacional 32, por su parte el señor doctor Miguel Falconi, apoderado del señor Jorge Manrique García Torres, presentó observación al registro de la marca en referencia, manifestando que su representada es propietaria de la marca “SUKO”, con la que protege alimentos en general, especialmente alimentos para niños, golosinas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales.

El 20 de junio de 1996, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial emitió resolución N° 0955972 (fojas treinta y seis), con referencia a la observación que presentara, manifestando en el ordinal segundo, entre otras cosas, lo siguiente: “Que las marcas en conflicto cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas; protegiendo además los mismos productos. Por lo que se induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia del producto”, por lo que aplicando lo que dispone el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y correlacionado con el Art.104 literal a), acepta la observación y se deniega el registro de la marca solicitada.

El señor doctor Enrique Chiriboga, mandatario de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., fundado en lo que dispone el ART.106 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, presentó Recurso Extraordinario de Revisión de la Resolución del Director, manifestando que contiene evidentes errores de derecho al omitir la prueba sobre la notoriedad de ZUKO, solicitando en pretensión que se rechace la observación y ordene que se continúe con el trámite de registro de la marca ZUKO.

Con este antecedente, el Comité.

CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con lo que determinan los artículos 357 y 364 letra. b) de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 106 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Comité, es competente para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto.

SEGUNDO.- En el trámite de revisión interpuesto, no se han omitido solemnidades sustanciales ni se han producido vicios que puedan afectar al expediente administrativo de nulidad; razón fundamental para que el Comité declare su total validez.

TERCERO.- El artículo 103 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, inciso primero, expresa imperativamente, que “Los recursos una vez interpuestos serán obligatoriamente tramitados y resueltos.”, mientras tanto el inciso tercero, dice: “Para la resolución no se efectuará únicamente un proceso al acto impugnado sino que se tomarán en cuenta las pretensiones que se expongan y su adecuación a la normatividad jurídica del Estado y a los principios que lo rigen”.

CUARTO.- El señor doctor Enrique Chiriboga, apoderado de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., dentro del Trámite N°49537-94 (fojas 1), solicitó el registro e inscripción de la marca “ZUCO”, para proteger productos de la clase internacional 32.

QUINTO.- El señor doctor Miguel Falconi, apoderado del señor Jorge Manrique García Torres, presentó observación (fojas 7), al registro de la marca “ZUKO”, manifestando que su representada es propietaria de la marca “SUKO”, con la que protege alimentos en general, especialmente alimentos para niños, golosinas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y

artificiales, la misma que fuera registrada en el año de 1976, antes que el Ecuador se acoja a la Clasificación Internacional del Acuerdo de Niza, cubriendo productos ubicados en las clases internacionales Nos. 29, 30 y 32, es decir productos idénticos a los solicitados por la “demandada” con su marca ZUKO

SEXTO.- El señor Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió resolución N° 0955972 (fojas treinta y seis), el 20 de junio de 1996, con referencia a la observación que presentara, manifestando en el ordinal segundo, entre otras cosas, lo siguiente: “Que las marcas en conflicto cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas; protegiendo además los mismos productos. Por lo que se induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia del producto.”, por lo que aplicando lo que dispone el Art.83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y correlacionado con el Art. 104 literal a), acepta la observación y se deniega el registro de la marca solicitada.

SÉPTIMO- El señor doctor Enrique Chiriboga, mandatario de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., fundado en lo que dispone el Art.106 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, presentó Recurso Extraordinario de Revisión (fojas 37), de la Resolución del Director, manifestando que contiene evidentes errores de derecho al omitir la prueba sobre la notoriedad de ZUKO, solicitando en pretensión que se rechace la observación y ordene que se continúe con el trámite de registro de la marca ZUKO.

OCTAVO.- El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, avocó conocimiento del recurso de revisión, calificando el recurso en septiembre 14 de 2001 (fojas 44), cuando ya se encontraba en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Ahora bien, a tenor de lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria de la mencionada Decisión, “todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior [...], se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. / [...] / Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” En el presente proceso, el trámite de revisión se sujeta a la nueva Decisión, lo cual concuerda además con la regla vigésima del Art. 7 del Título Preliminar del Código Civil.

NOVENO.- La parte recurrida contestó la acción dentro de término (fojas 51 a 56 y anexos), con cuyo escrito se excepcionó manifestando: 1.- negativa pura

y simple de los argumentos de hecho y de derecho de la parte actora; 2.- registro anterior de la marca SUKO de propiedad de mi representado desde el año 1976, reafirmando el derecho de prioridad y titular de los derechos de exclusividad sobre el signo SUKO en el Ecuador, manteniendo registro bajo Título 2734 de 28 de diciembre de 1976, para la clase internacional 29, 30 y 32, renovación 232-96 del 20 de junio de 1996, cuyo vencimiento es de fecha 8 de julio del 2006; 3.- anterioridad de registro de la marca SUKO respecto de los registros de ZUKO de la empresa CORPORA S.A. que mantiene registros en Chile desde 1989 hasta 1995, Panamá, Bolivia, Argentina, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Rusia que fluctúan desde los años 1988 a 1994, siendo por lo tanto prioritario el registro de la marca de su representado, frente a los demás registros de la marca ZUKO de la empresa CORPORA S.A., en los distintos países, incluso de aquellos miembros de la Comunidad Andina, por lo que no existe razón para permitir el registro de dicha marca en nuestro país; 4- identidad entre marcas y los productos amparados por las dos marca en conflicto SUKO Y ZUKO; 5.- resolución emitida por parte de la Dirección Nacional de Propiedad “Intelectual” denegando el registro, expresándose que la misma ha sido correctamente motivada y no existe razón alguna para que el Comité revoque la misma, ya que recoge los criterios de la doctrina como de la que se basan en la protección de los derechos adquiridos por un tercero, con anterioridad a la nueva solicitud 6 fundamentos de derecho para negar registro de la marca ZUKO de la compañía CORPORA.S.A., que incumple con los requisitos de registrabilidad contenidos en el literal a) del Art.83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que corresponde al Art.136 literal a) de la decisión 486.

La parte accionada presentó escrito de prueba, (fojas 79 a 81 vuelta inclusive), las misma que demuestran la antigüedad de la marca y su uso, la comercialización del producto mediante copias fotostáticas de facturas (fojas 57 a 72), sobres o empaques de productos, calendario de promoción, pliego de envolturas, afiches de la marca con el diseño de letras características. Finalmente en pretensión solicitó el rechazo al Recurso de Revisión N° 01-115 RVM, presentado en contra de la Resolución N° 0955972 que niega el registro de la marca ZUKO.

La parte accionante del recurso, presentó pruebas consistentes en los títulos que le han sido emitidos en diversos países, (fojas 82 a 107), tales como: Bolivia, Argentina, Nicaragua, Panamá, varios títulos de Chile, documentos certificados de la República de Chile, referentes al cuadro de exportaciones elaborado por la Cámara de Comercio de ese país, con lo cual aportaron para demostrar que la marca es notoriamente conocida en el mercado internacional y que pretende el registro en el Ecuador para ampliar su protección legal. Más aún, la recurrente ha aportado otros tipos de pruebas como material publicitario, facturas de exportación, estudios de mercados y

CD-ROOM con la actividad propia de elaboración de productos por parte de la empresa PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A. en los elaborados del producto ZUKO en Chile

DECIMO.- En el Proceso 54-IP-2000 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa:

10. PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA DECISIÓN 344

En cuanto a la aplicación de la Ley en el tiempo, la Primera Disposición Transitoria de a Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en actual vigencia establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso/goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

El Tribunal se ha expresado categóricamente al respecto, señalando que: “Las normas del Ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”

UNDECIMO.- El Art. 134 de la decisión 486 expresa: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”.

El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”.

Al respecto, son requisitos para el registro de una marca los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos; es decir que si al mismo, se le incorporan distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otra marca ya registrada; debe apreciarse objetivamente la vinculación o unión entre el signo y el producto, contando para el efecto de la configuración jurídica con el factor psicológico que representa percepción por parte de los consumidores de la unión signo-producto; y, debe la marca, contener la principal función que es **la distintividad**, una que representa la protección al empresario para que terceros no se aprovechen de la fama o el prestigio de la marca a través de la semejanza con la misma, que pueda llevar al público consumidor a suponer que los productos tienen el mismo origen, y **la**

protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto cualidades que no posee.

El Manual para el Examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, el mismo que ha sido elaborado por la OMPI, en la Parte C página 2 y 3, numeral 2.1.1.1. **RIESGO DE CONFUSION.** “Para determinar el riesgo de confusión entre marcas es preciso atender a dos factores determinantes, la identidad o grado de semejanza de los signos que forman las marcas enfrentadas; la naturaleza de los productos o servicios a los que habrían de aplicarse esas marcas.

Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas es necesario atender a la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas podrá inducir a error o confusión en el mercado siempre y cuando se destinen a proteger productos o servicios idénticos o similares.

Signo y producto o servicio van indisolublemente unidos, sin que puedan separarse. En este sentido para que un signo pueda convertirse en marca, se le exige la fuerza diferenciadora, la aptitud de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“El riesgo de confusión tiene que ser evitado en tanto cree un estado de incertidumbre en el público consumidor el cual ve menoscabado su derecho a libre elección del producto o servicio de su preferencia sin confundir uno por otro.”..

DECIMO SEGUNDO.- Si bien es cierto, la parte accionante ha presentado documentos que se encuentran en el expediente, que resaltan que puede ser una marca notoria a nivel internacional, la solicitud que se presenta y que contiene el recurso, soporta una acción de falta de notoriedad y falta de uso, y lo que corresponde al Comité es analizar los motivos por los que le fue negado el registro y los motivos o causas legales por los cuales le fue otorgado dicho derecho a la parte accionada, que es donde verdaderamente recae el recurso de Revisión, por lo que indudablemente del análisis efectuado se encuentra que el registro del signo “SUKO” goza de derechos existentes en el Ecuador, mientras tanto que la parte accionante los registros en los diversos países que se han establecido, son posteriores, por lo tanto, ha quedado demostrado que el signo que contiene la marca SUKO data de Resolución N°2734 de 28 de diciembre de 1976, reafirmando el derecho de prioridad que mantiene su titular, más aún, que las marcas en conflicto cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas, protegiendo además los mismos productos para la clase internacional N°32, lo que conduce a este Comité para que:

RESUELVA:

Desechar el Recurso Extraordinario de Revisión, que presentará **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA.S.A.** Dentro del trámite N°49537 de agosto 12 de 1994, por lo tanto, el Comité ratifica la Resolución N°0955972, expedida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial de 20 de Junio de 1996, que acepta la observación y niega el registro de la marca ZUKO, para identificar productos de la clase internacional No. 32, a favor de la COMPAÑIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A... Comuníquese al señor Director Nacional de Propiedad Industrial, la presente resolución, para los fines legales consiguientes. Sin costas, ni honorarios que regular. **Comuníquese y Notifíquese.**

Dr. César Dávila Torres
VOCAL PRESIDENTE

Dr. Luis A. Vera Castellanos
VOCAL

Abg. Jorge Orte Véliz
VOCAL

Certifico.- Quito, 23 de Julio del 2002

Dra. Vanesa Saltos C.
Secretaria

En Quito, a los veinte y tres días del mes de Julio del año dos mil dos, a las diecisiete horas, notifiqué a las partes con la resolución que antecede, mediante boletas depositadas en el casillero IEPI No. 12 a CORPORA S.A., y en el número 4 a JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES Y SUMESA S.A. Certifico.=

Dra. Vanesa Saltos C.
Secretaria

ANEXO No. 2

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

Tramite No. 01-115 RVM (REPOSICIÓN)

El Comité de Propiedad intelectual, industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil tres, las diez horas con cincuenta y ocho minutos, dentro de la tramitación del recurso de reposición interpuesto por **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, contra la resolución de este Comité emitida el día 17 de Julio del 2002 (Fs. 602 a 607), en relación al Recurso de Revisión presentado por la citada Compañía, para que se declare la nulidad de la Resolución No. 0955972 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 20 de junio de 1996, en la que se aceptó la observación presentada por la Cía. **SUMESA S. A.** y se negó el registro de la denominación "**ZUKO**", para identificar productos de la clase internacional No. 32 solicitado por la Compareciente;

VISTOS:

Mediante este Recurso la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, pide deje sin efecto la Resolución expedida por este Comité en fecha 17 de julio del 2002. Debido a que no se ha considerado que documentadamente se demostró durante todo el proceso, desde la etapa de oposición respectiva, que su marca "**ZUKO**", ya se inscribió en la República de Chile en el año 1976, es notoria, y, que ante esta situación se debe dejar sin efecto la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, de 20 de junio de 1996 en la que se aceptó la observación presentada por la Compañía SUMESA S. A. con su marca "**SUKO**", registrada en la República del Ecuador el 28 de diciembre de 1976, disponiendo en consecuencia, el registro de su marca "**ZUKO**", en la clase internacional 32

Debido a que el Recurso de Reposición que nos ocupa se lo ha planteado a la Resolución dictada por este Comité en la fecha antes indicada, es necesario que consideremos el acto administrativo constante a fojas 602 a 607, para lo cual remitámonos al considerando **DECIMO SEGUNDO** que dice: "Si bien es cierto, la parte accionante ha presentado documentos que se encuentran en el expediente. que resaltan que puede ser una marca notoria a nivel internacional, la solicitud que se presenta y que contiene el recurso, soporta una acción de falta de notoriedad y falta de uso, y lo que corresponde a este Comité es analizar los motivos por los que fue negado el registro y los motivos o causas legales por los cuales le fue otorgado dicho derecho a la parte accionada, que es en donde verdaderamente recae el Recurso de Revisión, por lo que indudablemente del análisis efectuado se encuentra que el registro del signo SUKO goza de derechos existentes en el Ecuador, mientras tanto que la parte

los registros en los diversos países que se ha establecido, son posteriores, por lo tanto quedado demostrado que el signo que contiene la marca SUKO data de

Resolución No. 2734 de 28 de diciembre de 1976, reafirmando el derecho prioridad que mantiene su titular, más aún, que las marcas en conflicto Cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas, protegiendo además los mismos productos para la clase internacional No. 32, lo que Conduce a este Comité....”

Con estos antecedentes,

CONSIDERA:

PRIMERO.- Este Comité es competente para conocer resolver y del recurso de reposición interpuesto, al tenor de lo previsto en los Arts. 357 y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual; 104 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y 28 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual. Industrial y Obtenciones Vegetales, por lo que le corresponde a esta unidad administrativa la competencia para conocer y resolver el Recurso de Reposición interpuesto por la Dra. María Rosa Fabara Vera, Apoderado de la **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, de nacionalidad Chilena.

SEGUNDO.- No existe ninguna omisión de solemnidad sustancial, ni vicio de trámite que pueda causar su nulidad, razón por la que se declara la validez del trámite y de todo lo actuado en esta instancia.

TERCERO.- Reponer, entre las acepciones constantes en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, cuando lo dice el Juez o Administrador, “reformular un auto o providencia” y reposición es la acción o efecto de reponer, en nuestro caso de modificar lo ya resuelto en el expediente administrativo; la Reposición se franquea, en consecuencia, “a los titulares de derechos subjetivos o los que tengan un interés directo, que se estimen afectados por una resolución de única o definitiva instancia administrativa o por un acto de trámite que impida su prosecución”, que lo interpondrá ante la misma Autoridad (Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo, Art. 104); Roberto Dormí, en su obra, El Procedimiento Administrativo, Pág. 261 dice: “El Recurso de reposición es una especie de acto de conciliación, un intento de que la Administración reconsidere sus actuaciones, para que a la vista de su anterior decisión y en caso de estimar que era ilegítima, modifique el acto, evitando el recurso jurisdiccional”. En la reposición la recurrente (**COMPANÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**) ha presentado abundantes medios de prueba, entre los que se cuentan la prueba documental, publicaciones de prensa, propaganda promocional, estudios de mercado, estudios de Auditoría Externa, la resolución emitida en Brasil que califica a “**ZUKO**” de marca notoria, encuestas realizadas en el Ecuador, entre otros, en todas las etapas del proceso en especial en el término de prueba, como en la Audiencia solicitada (Fs. 82 a 107; 121 a 553; 654 a 856) en este Recurso de Reposición y solicito la reproducción además de toda la prueba constante en este expediente administrativo que fuera actuada ante el

Comité por motivo de la tramitación del Recurso de Revisión. Además, la recurrente alegó entre otros aspectos: a) que las pruebas presentadas no han sido suficientemente consideradas y valoradas; b) que las pruebas presentadas por la Cía. **SUMESA S.A.** son impertinentes e indebidamente actuadas; c) la supuesta falta de notoriedad de la marca “**ZUKO**”; d) el hecho de que la marca “**ZUKO**” inscrita en la República de Chile es anterior al registro del Sr. Jorge Manrique García Torres en la República del Ecuador, con evidentes rasgos de similitud fonética, auditiva y conceptual; e) que no se ha comprobado el hecho de que el uso de la marca “**SUKO**” registrada en el Ecuador haya sido efectuado por su titular, ni el hecho de que éste sea socio o haya concedido una autorización o licencia de USO, legalmente inscrita en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a favor (le la Cía. **SUMESA S. A.** compareciente; y, f) finalmente, que el Comité no debió considerar en su estudio y resolución la supuesta certificación conferida por el Conservador de Marcas de la Oficina Chilena en el que equivocadamente se dice que la marca “**ZUKO**”, registrada el 4 de junio de 1976, es de propiedad de Alberto Bril Sterman y no de la **COMPañÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.** pues, como consta a fojas 600 y 600vta., tal certificado contenía un evidente error de hecho, corregido por la Administración Chilena.

CUARTO.- Impugnada la motivación de la Resolución, por las consideraciones antes indicadas, es oportuno realizar un análisis más extenso de lo que se debe considerar como derecho adquirido de una marca, el Tribunal Andino dice que la marca confiere al titular el derecho exclusivo para su uso y con ello diferenciar artículos o servicios; al permitirse que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que puedan llevar al consumidor a confusión respecto de los productos y servicios que protegen. no se está cumpliendo con la función diferenciadora de la marca, la que “protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados “... “. . La institución de la marca, además, obedece no solo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo del juicio, que no se preste a confusiones o equívocos. La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad (le elección y que debe contribuir para que sea ‘transparente’ la oferta pública de productos y servicios” La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor... ‘(las cursivas son del Comité); y, el Art. 3 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial que dice “... Toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes será admitida a registro y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados...”, lo que nos lleva a considerar que si la marca se halla registrada entonces existirá un derecho de prioridad o la aplicación del principio “**primero en el tiempo, primero en el derecho**” recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varios fallos y en el Proceso 2-IP-95 en el que expresa “..Es Institución del derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto

administrativo que se presente o ejecute, el que cobre validez frente a los demás...” respalda su consideración anterior en el hecho que conforme lo expresado en el Proceso 08-IP-95 “. La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente al uso exclusivo” “La exclusividad del derecho sobre la marca, reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse.

QUINTO.- Por Otro lado, determinemos en la doctrina y la jurisprudencia lo que se debe entender por uso, “La razón de ser de la obligación titular de la marca registrada de usarla está dada por la necesidad de considerar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto. Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marca”. Ed., Montecorvo, Madrid 1984, (pag.,23) unión entre el signo y el producto del obra del empresario y esta unión no desemboca en una autentica marca hasta el momento en que los consumidores no la captan y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”² y el tribunal nos circunscribe con toda claridad que el uso debe ser real cuando nos dice: “Con arreglo a la forma, este Tribunal ha sentado ya en jurisprudencia que “no es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de este con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que el ofrezca directamente, o por quien tenga la capacidad de hacerlo ha expresado así mismo que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención e usarla o con la publicidad de la misma, sino que debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico... en el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a los productos que se lanzan al mercado, el uso de la misma deberá manifestarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio...”³ las cursivas y el subrayado son del comité.

SEXTO.- Por otro lado; y, debido a que en la Resolución impugnada así como en las alegaciones de las partes se habla de la notoriedad de las marcas, es el momento de que definamos claramente este concepto y sus alcances, Manuel Pachón nos dice “Para que se pueda calificar a una marca como notoria, ella debe corresponder a productos o servicios de una calidad excepcional y ser muy conocida por los consumidores del producto o los usuarios del servicio; además es necesario que su titular, haya hecho esfuerzos publicitarios importantes para difundirla [...] La notoriedad de la marca debe probarse no puede invocarse para dispensar la prueba de una regla según la cual los hechos notorios, no requieren, prueba, toda vez que, la marca notoria no se confunde con el hecho notorio, que no tiene que probarse de acuerdo con el viejo aforismo **notoria non eget probatione....**,y, el Tribunal Andino considera que para evaluar la prueba de notoriedad de una marca, el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1.- La extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo positivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.- la intensidad

Empresa como tal, teniendo presente que ésta probablemente comercializa y es poseedora de otras marcas y productos, de tal manera que cotejada dicha información y las otras pruebas presentadas, con las facturas de venta, la reciente concesión del registro sanitario (documento necesario en el Ecuador para la comercialización de un producto), no es posible concederle la calidad de notoria conforme las normas internas y comunitarias. Aplicando el mismo análisis en el caso de la marca “**ZUKO**”, de propiedad de **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, del estudio y cotejo de la prueba presentada y actuada (Fs. 82 a 107; 121 a 553; 654 a 856), así como de la Audiencia practicada (Fs. 823 y 824), se puede comprobar aplicando el sistema de muestreo de las numerosas facturas presentadas, pertenecientes a varios mercados y latitudes, tanto de la comercialización de productos con la marca “**ZUKO**” dentro de Chile y 27 países del mundo, se comprueba que las ventas del producto con la marca “**ZUKO**” superan un promedio anual de USD 32'000.000,00; si apreciamos además los informes de auditores independientes de prestigio internacional, denotan montos de ventas de productos con la marca, que superan los USD 195'266.000,00 en el mundo; dejando aclarado que en estos no se considera las ventas y producción realizada en la Federación Rusa donde la Compañía cuenta con dos plantas, una en Moscú y otra en Lituania, desde el año 1996, plantas independientes de la existente en la República de Chile, que abastece un mercado inmenso que ya en el año 1997 contaba con ventas a nivel mundial que superan la suma de USD 41'383.000,00. Todo lo anterior nos conduce a que frente a los documentos, datos, ventas y propaganda presentadas y analizadas al rigor de las normas legales internas y comunitarias, nos permiten establecer que la marca “**ZUKO**” de propiedad de **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.** goza de la calidad de notoria; c) Es necesario también que analicemos el informe de investigación de mercado realizado por la Empresa MARKET en el año 2003, (Fs. 802 a 811) presentado al momento de la práctica de la Audiencia, el mismo que en su Capítulo Conclusiones dice: “... Exploramos la recordación espontánea e inducida. Utilizando la primera metodología (espontánea) ninguna de las personas entrevistadas, luego de tres consultas repetidas mencionó la marca SUKO. Esto evidencia un desconocimiento absoluto del mencionado producto. Utilizando la metodología de recordación inducida, inicialmente el 12% dijo haber escuchado sobre SUKO, sin embargo, tan solo la mitad, es decir el 6% de los consumidores, supo que SUKO es una bebida instantánea. Así mismo, el 50% de este grupo, es decir el 3% de la población objetivo acertó en el plazo en que SUKO se ha expandido localmente (6 meses). Por lo anterior fue imposible realizar un análisis de impacto publicitario ya que el universo del que se debía partir (3%) anula cualquier estimación estadística. En lo referente al consumo de bebidas instantáneas frías, nadie menciona haber conocido SUKO en los últimos meses. Con estos antecedentes podemos concluir que la marca SUKO no es conocida en el mercado local y que del pequeño grupo que dice conocerla (12.05%) apenas el 9.86% (del 12.05%) recordó que viene en fundas y es instantáneo, y el 53.52% (del 12.05%) recién la conoce desde hace 6 meses y el 28.18% (del 12.05%) en el último año, por lo que se puede concluir que no existe una

penetración consecuente de la marca. Se realizaron 600 entrevistas...“(el subrayado es nuestro); **d)** una vez que hemos determinado con toda precisión lo relativo a la notoriedad de las marcas, es el momento de centrar nuestra atención en el punto neurálgico del Recurso de Revisión y no la **Cía. SUMESA S.A.**, contra la solicitud de registro de la denominación **ZUKO**, presentada por la hoy recurrente en el año 1994. Así, tengamos presente **que COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.**

Ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.- La Antigüedad de la marca y su uso constante; 4.- El Análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca..., y, ratifica estas consideraciones en otro proceso cuando nos dice “no es simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria [...] sino la difusión que de ella se haga en los diversos mercados, y es el consumidor el que va reconociendo y confirmando a la marca la característica de notoria, gracias al esfuerzo que el titular o el usuario de la marca haga para desplazarla de la categoría de marca común u ordinaria a marca notoria, característica que adquiere entre otras razones por la intensidad del uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación “ (el subrayado es nuestro), observando y considerando con mucho cuidado los lineamientos establecidos en la norma del Art. 228 de la Decisión 486; además, no podemos dejar de lado lo que dispone el Art. 16.2 del Acuerdo TRIPs, que dice: “Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esa marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”, introduciendo esta norma una protección mayor a la conferida por el Art. 6 bis del Convenio de París al referirse al conocimiento de la marca “en el sector pertinente del público” teniendo presente que esta condición no hace referencia al Público en general: es pues necesario tener presente que según esta norma la protección especial de las marcas notorias no requiere necesariamente su uso, Sino que bastaría que la notoriedad surja de la “promoción” de la marca.

SÉPTIMO.- Del análisis y estudio del Recurso Extraordinario de Revisión presentado (Fs. 37) y la documentación constante en calidad de pruebas actuadas por las partes, podemos observar que: a) la marca “**ZUKO**” de propiedad de **COMPANÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A.** en la República de Chile le fue concedido su registro, por primera vez, con fecha 4 de junio de 1976, en contraposición del registro de la marca “**SUKO**” en el Ecuador, cuyo titular es el Sr. Jorge Manrique García Torres que se la registra con fecha 28 de diciembre de 1976, es decir que el registro de la Empresa Chilena se lo realiza cuando tanto Chile como Ecuador formaban parte de la actual Comunidad Andina, pues el país del Sur abandona la Comunidad el 30 de octubre de 1976, lo que determina que siendo parte del Acuerdo Subregional, el Ecuador debió considerar este Registro, no obstante las consideraciones constantes tanto en la Decisión 85 como de la Ley de Marcas vigente a esa fecha y a la que esta Decisión se remite; b) debemos dilucidar si las marcas en conflicto gozan de la calidad de notorias, como lo alega **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, respecto de la suya (“**ZUKO**”), para ello es necesario recurrir a los documentos y las pruebas que se han presentado, debiendo resaltar el hecho de que la marca “**SUKO**” -ecuatoriana- presenta como respaldo de su antigüedad y uso 16 facturas de ventas en el Ecuador, de las que se puede

apreciar una venta de más o menos USD 877.3 1 durante los años 2000 y 2001, con propaganda y publicidad muy reducida (según consta de las pruebas). por otro lado, la presentación del Estado de Situación, Pérdidas y Ganancias de la Compañía SUMESA S.A., resulta irrelevante y ajena a la causa debido a que con éste no se está probando el uso, ventas o publicidad de la marca “**SUKO**”, ya que de su análisis y consideración solo se puede determinar la situación económico- financiera de la

registra en Chile su marca por primera vez el 4 de junio de 1976 (Fs. 614); y conforme toda la documentación considerada ya era una marca notoria al momento de presentar la solicitud de registro en el Ecuador, aunque no estamos ante una situación de una acción de cancelación por notoriedad, lo que se discute en este Recurso es la posibilidad de registro de una marca notoria internacionalmente, dentro del territorio del Ecuador, teniendo presente la existencia de un registro nacional de una marca similar, sin notoriedad, sumado al hecho de que no ha demostrado que quien la comercializa sea licenciatarario o cuenta con una distribución exclusiva, es pues la discusión entre una marca simple frente a una notoria; y la posibilidad de convivencia pacífica en el mercado ecuatoriano, siendo éste el que defina el destino de las marcas, pues el Ecuador no puede en estos momentos dejar de reconocer los acuerdos y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial; y, en consecuencia negar el registro de un marca notoria bajo el argumento de que las marcas son territoriales y que se debe observar la regla de especialidad, pues la notoriedad, va probada, pulveriza la posibilidad de aplicar tales criterio para negar el registro, aunque dicha marca notoria (“**ZUKO**”) no haya estado previamente registrada en el Ecuador

Con estos antecedentes y sin más que considerar

SE RESUELVE:

Aceptar la solicitud (le reposición presentada por la **COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, y dejar sin efecto las Resoluciones No. 0955972 expedida y notificada el 20 de junio de 1996 por el Director Nacional de Propiedad Industrial y 01-115-RVM de 16 de julio del 2002. notificada el 23 de los mismos mes y año, expedida por este Comité, por existir evidente error de hecho y de derecho en los respectivos actos administrativos, debiendo desecharse la observación presentada por la Compañía **SUMESA S. A.** y disponer el registro de la denominación “**ZUKO**” solicitada por **COMPANIA DE PROIUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.**, destinada a proteger “especialmente bebidas no alcohólicas y polvos para preparar esas bebidas”, Clase Internacional 32. Una vez ejecutada esta resolución emítase el correspondiente Título. Sin costas ni honorarios que regular.**NOTIFIQUESE.**

Dr. Luis Alberto Vera Castellanos
Álvarez

PRESIDENTE

VOCAL PONENTE

Dr. César Dávila Torres

VOCAL (VS).

Dr. Raúl Moscoso

VOCAL

Certifico.- Quito 11 de Abril de 2003

**Dra. María Elena Rosero T.
Secretaria**

En Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil tres, a las diecisiete horas notifique la resolución y el voto salvado que antecede, mediante boletas depositadas en las casillas IEPI No. 12 para CORPORA S.A.; y en la No. 4 para SUMESA S.A. y para JORGE GARCIA TORRES Certifico.-

**Dra. María Elena Rosero T.
Secretaria**

ANEXO No. 3

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.

Trámite No. 01 -115 RVM (reposición)

VOTO SALVADO DEL VOCAL
DR. CÉSAR DÁVILA TORRES

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.-
Quito, DM, Abril 8 de 2003; las 10:00 horas.-

Antecedentes.

El 12 de Agosto de 1994 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. solicitó el registro como marca de la denominación ZUKO para identificar productos de la clase internacional No. 32 (foja 1). Jorge Manrique García Torres planteó oposición a esa inscripción, aseverando que el nuevo signo era confundible con el suyo preexistente SUKO, concedido para productos de la misma clase internacional, conforme lo acredita el Título 5467 de 28 de Diciembre de 1976 (fojas 7-4, en el cuadernillo la foliación sigue orden decreciente, en el escrito donde se hacen observaciones). En la Resolución No. 0955972, de 20 de Junio de 1996, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, en razón de “que las marcas en conflicto cuentan con semejanzas fonéticas, gramaticales, de acentuación prosódica y auditivas; protegiendo además los mismos productos, por lo que se induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia del producto” y que, “del título de registro ecuatoriano se desprende que la marca observante, SUKO, tiene una antigüedad de casi veinte años, habiendo tenido un grado de comercialización constante.” Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta las disposiciones de los Arts. 83, literal a), y 104, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aceptó dicha oposición y denegó el registro de la marca solicitada. Contra este acto administrativo, interpuso COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. recurso de revisión extraordinaria, con el designio de que el Superior (entonces el señor Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca) lo revoque, rechace la oposición y ordene continuar el trámite para el registro de la denominación ZUKO (foja 37).

Habiendo la Ley de Propiedad Intelectual atribuido la competencia para resolver el recurso de revisión a este Comité (Art. 364, literal b), le correspondió avocar conocimiento mediante providencia de 14 de Septiembre de 2001 (foja 44). Concluida la sustanciación del recurso, al resolver, se declaró sin lugar la revisión (fojas 602-607).

Por discrepar con el contenido de nuestra Resolución COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A. pidió a Reposición (fojas 609 a 613).

Agotado, luego, el trámite de este último recurso, el vocal que salva su voto, presentó el 25 de Marzo del presente año, en su calidad de vocal de sustanciación a los otros dos integrantes del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales el proyecto o ponencia de nueva Resolución, negando la reposición. Los argumentos expuestos en el texto no fueron aceptados y el Dr. Luis Alfredo Vera Castellanos redactó el nuevo proyecto, con el cual no estoy de acuerdo por los motivos que consigno a continuación.

Argumentos sobre los que se fundamenta este voto salvado:

Primero.- Se concedió a favor del señor Jorge Manrique García Torres el registro de la marca SUKO, para identificar productos de varias clases, entre ellos los encasillados en la clase internacional No. 32, cuando se encontraba vigente a Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Ley de Marcas de Fábrica (Registro Oficial 964 de 24 de Junio de 1988. La primera prohibía en el literal g) del Art. 58 inscribir como marcas las denominaciones sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. La ley nacional en cambio mantenía el principio de la territorialidad del registro, y reconocía el derecho del titular a usar la marca de manera exclusiva (Art. 10) y a oponerse al registro por parte de terceros de signos confundibles con el suyo (Art. 19). COMPANÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. no planteó Oposición al registro de la marca en Ecuador y ésta se concedió válidamente.

Segundo.- Tanto el derecho al uso exclusivo de la marca como la franquicia que da la ley para ejercer el llamado ius prohibendi se mantuvieron en las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que sucedieron a la antes mencionada 85. Además, la Ley de Propiedad Intelectual que derogó a la anterior de Marcas, reconoció tanto el derecho como la acción indicados. (Arts. 216 y 217).

Tercero.- COMPANÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A. afirmó, durante todo el proceso, que su marca tiene la calidad

de notoriamente conocida. Y, en efecto, a los autos se ha agregado abundante cantidad de medios de prueba que justifican su actual notoriedad, pero obsérvese bien que, desde que estuvo vigente la Decisión 85 hasta ahora que rige la 486 la prohibición de registrar se refiere a que el signo que se solicita es confundible con otro perteneciente a tercero y que goza de esa notoriedad al tiempo en el que se solicita la inscripción de la nueva marca (Decisión 486, Art. 225). Además, aún en el supuesto de que la marca haya sido notoria entonces la acción contra el uso no autorizado prescribió a los cinco años contados desde la fecha en que COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A. tuvo conocimiento del uso en Ecuador (Art. 232). Y,

Cuarto.- En consecuencia, JORGE MANRIQUE GARCÍA TORRES tiene derecho a oponerse al registro de una marca semejante a la suya, destinada además a identificar los mismos productos, marca que por lo demás se ha comprobado en el curso del proceso es notoriamente conocida en Ecuador. Para ambas marcas es válido el principio de la territorialidad. Hechos ambos registros en el mismo año, y habiendo cada uno alcanzado notoriedad en sus respectivos mercados, a cada titular le otorga la respectiva ley nacional (Chile o Ecuador) el derecho de uso exclusivo de la marca en su respectivo ámbito comercial, juntamente con el ius prohibendi, que esta vez han ejercitado conjuntamente el titular de la marca SUKO y la persona jurídica —SUMESA S. A.- que fabrica y vende el producto que se distingue por dicha marca, al oponerse al registro de la denominación ZUKO.

Cláusula resolutoria que debió adoptar el Comité:

Por lo que dejo dicho, al resolver debió declarar sin lugar a la reposición intentada por COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A.; ratificar la Resolución de este Comité de 16 de Julio de 2002; aceptar la oposición deducida por JORGE MANRIQUE GARCÍA TORRES y SUMESA S. A.; y, en fin, denegar el registro de la marca ZUKO solicitada por la recurrente para identificar productos de la clase internacional No. 32.

Este voto salvado notifíquese con la Resolución que recoge el criterio de la mayoría de vocales.

Dr. César Dávila Torres, Dr. Luis Alberto Vera C., Dr. Raúl Moscoso A.,
VOCAL. VOCAL PRESIDENTE. VOCAL.
VOTO SALVADO.

Certifico.- Quito 11 de Abril de 2003

Dra. María Elena Rosero T.
Secretaria

En Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil tres, a las diecisiete horas notifiqué el voto salvado y la resolución que anteceden, mediante boletas depositadas en las casillas IEPI No. 12 para CORPORA S.A.; y en la No. 4 para SUMESA S.A. y para JORGE GARCIA TORRES Certifico.

Dra. María Elena Rosero T.
Secretaria

ANEXO No. 4

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, IEPI.**

Trámite No. 02-355 AC

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a veintiún días del mes de Enero del año dos mil tres, a las diez horas, en la acción de cancelación de registro, por falta de uso, de la marca denominada SUKO, para proteger “alimentos en general, especialmente: alimentos para niños, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales,” cuya demanda fue incoada por COMPAÑIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A., contra el titular de esa marca, señor JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES (Título No. 2734, expedido por el señor Subsecretario de Industrias del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración el 28 de Diciembre de 1976; y renovado en los términos que acredita el Título No. 232-96 de 20 de Junio de 1996, fojas 7- 8 y 30);

VISTOS:

COMPAÑIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. pide la cancelación del registro de la marca de fábrica denominada SUKO, aseverando que su titular, JORGE MANRIQUE SARCIA TORRES, no la ha usado durante los últimos tres años consecutivos, como legítimo titular o mediante un licenciatario debidamente autorizado, en la forma que exigen los Arts. 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 220 de la Ley de Propiedad Intelectual (fojas 32 y 33).

Este Comité avocó conocimiento del caso mediante providencia de 2 de Mayo de 2002 (foja 36). La compañía SUMESA S. A., en calidad de actual titular de la marca impugnada, compareció y opuso oportunamente, las defensas y excepciones constantes en el escrito que corre desde la foja 38 a la

40. Las partes, en el término concedido para el efecto, han presentado las alegaciones y medios probatorios que han considerado convenientes para la defensa de sus intereses (SUMESA, S. A., fojas 38-78, 289-291, 304-306; COMPAÑIA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., fojas 80-287, 296-302, 308 y 309).

Con estos antecedentes, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales es competente para conocer y resolver la acción deducida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 364 literal c) de la Ley de Propiedad Intelectual. Además por no haberse omitido solemnidades sustanciales ni observarse vicios que puedan afectar al trámite del presente proceso administrativo, se lo declara válido.

SEGUNDO.- La compañía actora, para ejercer la presente acción, a tenor de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, ha de tener la calidad de “persona interesada” en la cancelación de la marca, hecho que no se mencionó siquiera en la demanda, pero que se infiere de la profusa documentación agregada a los autos, durante la estación probatoria donde se comprueba que ella ha inscrito la marca ZUKO en las oficinas de registro de marcas de varios países, incluso algunos miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Perú (la lista completa consta desde la foja 82 vta. hasta la 84 vta.; además. copias simples de los respectivos títulos o solicitudes obran a partir de la foja 95).

TERCERO.- La acción se dirigió contra el señor JORGE MANRIQUE GARCÍA TORRES, pero contestó la demanda la compañía SUMESA S. A., de la cual el demandado es accionista (según se demuestra en la cláusula de integración del capital social incluido en la escritura constitutiva, fojas 60-78) y a través de la cual ha producido y comercializado los productos identificados con la marca SUKO (el contrato de licencia para el uso del signo distintivo celebrado entre el primer titular y SUMESA S. A., obra desde la foja 96 a 97; aunque la otra parte ha cuestionado la validez de este documento, no es objetable en cambio la solicitud de trámite para transferir la marca a la sociedad anónima antes nombrada presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de Febrero de 2002, a foja 45).

CUARTO.- La única manera de eludir la acción intentada en este proceso, es demostrar el uso de la marca “en al menos uno de los países

miembros (de la Comunidad Andina), por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie” la acción (Art.165, inciso primero de la Decisión 486); la carga de la prueba recae sobre el titular del registro (Arts. 167, primer inciso de la Decisión 486 y 220 penúltimo inciso de la Ley de Propiedad Intelectual); más aún, el ordenamiento jurídico determina los hechos que han de ser materia de esa prueba (Arts. 166 y 224, respectivamente de la Decisión y de la Ley antes citadas). SUMESA S. A. (licenciataria para el uso o nueva titular), por tanto, comparece en este proceso administrativo como interesada o legítima contradictora, en reemplazo del primer titular. Y ha producido medios de prueba que justifican haberse puesto en el comercio o estar disponibles en el mercado ecuatoriano productos amparados por la marca SUKO, en la cantidad y del modo que corresponde a la naturaleza de ellos y a las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (Decisión 486, Art. 166); es decir, demostrando que el uso de la marca es real y efectivo, mediante facturas comerciales de ventas de productos y de pago por publicidad o promociones de ellos entre el público (Ibidem, Art. 167; también el Art. 224 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, **su uso, como ocurre en el presente caso, deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso**, como verdaderos actos de comercio (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17- IP-95). Tal utilización se comprueba del examen de los documentos que van desde la foja 48 a la 78. En cambio la profusa prueba actuada a petición de la otra parte, por ser relativa a sus propias operaciones sociales en otros países, son ajenas a la materia de este proceso, la cual se contrae al análisis de si la marca impugnada ha sido o no usada por su titular, un licenciataria o cualquier otra persona autorizada (fojas 80 y siguientes).

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Rechazar la demanda deducida por COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. para obtener la cancelación por falta de uso del registro de la marca SUKO, concedida a favor de Jorge Manrique García Torres, para identificar productos alimenticios, especialmente los pediátricos, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales; dicho registro lo acredita el Título No. 2734 expedido por el señor Subsecretario de Industrias del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración el 28 de Diciembre de 1976;y renovado en

los términos que acredita el Título No. 232-96 de 20 de Junio de 1996 Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese.

Dr. Luis Alberto Vera C., Dr. César Dávila Torres, Dr. Raúl Moscoso Álvarez
Vocal-Presidente Vocal Ponente Vocal.

Certifico.- Quito 24 de enero de 2003

Dra. María Elena Rosero T.

Secretaria

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año dos mil tres, a las diecisiete horas quince minutos notifiqué la resolución que antecede, mediante boleta depositada en la casilla IEPI No. 4 para SUMESA S.A.; y en No. 12 para COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A. Certifico.-

Dra. María Elena Rosero T.

Secretaria

ANEXO No. 5

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL IEPI

Trámite No. 02-355 AC (REPOSICION)

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil cuatro, las diez horas con cuarenta y tres minutos, dentro de la tramitación del recurso de reposición interpuesto por COMPAÑÍA, DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. (Fs. 315 a 321, actualmente denominada CORPORA S. A.), contra la resolución de este Comité emitida el día 21 de enero del 2003 (Fs. 311 a 313), en relación a la Acción formulada por la citada Compañía, para que se declare la Cancelación por Falta de Uso de la Marca "SUKO", Título No. 2734-76, expedido el 28 de diciembre de 1976, renovado mediante Título No. 232-96 de 20 (le julio (le 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006, de propiedad del Ing. JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES, destinada a proteger productos de la clase internacional No. 32, en específico alimentos en general, especialmente: alimentos para niños, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, helados, galletas, jugos naturales y artificiales;

VISTOS:

Mediante este Recurso la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. (actualmente denominada CORPORA S.A.), pide se deje sin efecto la Resolución expedida por este Comité en fecha 21 de enero de 2003, debido a que en la Resolución impugnada el Comité basa su resolución, entre otros aspectos, en el hecho de que en el acto administrativo se reconoce la titularidad de la marca, cuya cancelación se solicitó, a favor de la Cía. SUMESA S. A., "pues este registro fue otorgado a favor de Jorge Manrique García Torres y solamente fue hasta el 7 de febrero de 2002, en que se presentó coincidentemente a la sustanciación del trámite de la Acción de Cancelación, la solicitud de transferencia referida, y cuando ya se había cuestionado la comparecencia de la compañía SUMESA S. A. en el tramite, por lo que a la fecha de presentación de la Acción de Cancelación, 27 de noviembre de 2001, la transferencia de la marca no surtió efecto respecto de los derechos de mi representada... "; que la acción de cancelación es formulada en contra del legítimo titular de la marca, esto es el Ing. Jorge Manrique García Torres, conforme lo establecen las normas contenidas en los Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las pruebas presentadas son por parte

de una persona jurídica que no consta ni como licenciataria ni persona autorizada para dicha comercialización; que el hecho de su condición de socio mayoritario de la Cía. SUMESA S. A. no significa que la persona jurídica es licenciataria o autorizada; que el término de prueba de 60 días que se concede al accionado feneció el 25 de julio de 2002; que las pruebas presentadas para demostrar uso no gozan de la calidad de tales de conformidad con lo establecido en la normatividad de la materia; que no se ha demostrado la regularidad y cantidad en la comercialización de los productos, en la producción y ventas; y, finalmente que la marca “ZUKO” de propiedad de la compareciente, por declaratoria del mismo Comité, goza de la calidad de notoriedad. Solicitando en consecuencia se *“acepte el Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución expedida dentro del Trámite de Acción de Cancelación No. 02-355 AC, la misma que fue notificada a mi representada el 24 de enero del 2003 y que rechazó la Acción de Cancelación presentada por la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. en contra de! registro (le la denominación SUKO de propiedad de SUMESA S.A., título de registro No. 2734-76”*

Debido a que el Recurso de Reposición que nos ocupa se lo ha planteado a la Resolución dictada por este Comité en la fecha antes indicada, es necesario que consideremos el acto administrativo constante a fojas 311 a 313, para lo cual remitámonos al considerando **TERCERO** que dice: *“La acción se dirigió contra el señor .JORGE MANRIQUE GARCJA TORRES, pero contestó la demanda la compañía SUMESASA S. A., de la cual el demandado es accionista (según se demuestra en la cláusula (le integración de capital social incluida en la escritura constitutiva, fojas 60- 78) y a través de la cual ha producido y comercializado los productos identificados con la marca SUKO (el contrato (le licencia para el uso del signo distintivo celebrado entre el primer titular y SUMESA S.A obra desde fofas 96 a 97; aunque la otra parte ha cuestionado la valide; de este documento, no es objetable en cambio la solicitud de trámite para transferir la marca a la sociedad anónima antes nombrada presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de febrero de 2002, a fojas 45)”*, continúa el acto administrativo expresando **“CUARTO.- La única manera de eludir la acción intentada en este proceso, es demostrar el uso de la marca ... /...SUMESA S. A. (licenciataria para el uso o nueva titular), por tanto, comparece en este proceso administrativo como interesado o legítima contradictora, en reemplazo del primer titular. Y ha producido medios de prueba que justifican el haberse puesto en el comercio o estar disponibles en el mercado ecuatoriano productos amparados por la marca SUKO, en la cantidad y del modo que corresponden a la naturaleza de ellos y a las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (Decisión 486, Art. 166); es decir, demostrando que el uso de la marca es real y efectivo, mediante facturas comerciales de venta de productos y de pago por**

*publicidad o promociones de ellos entre el público (Ibidem, Art. 167; también el Art. 224 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, **su uso, como ocurre en el presente caso, deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-95). Tal utilización, se comprueba del examen de los documentos que van desde la hoja 48 a 78. En cambio la profusa prueba actuada a petición de la otra parte, por ser relativa a sus propias operaciones, sociales en otros países, son ajenas a la materia del proceso, la cual se contrae al análisis de si la marca impugnada ha sido o no usada por su titular, un licenciatario o cualquier otra persona autorizada (fojas 80 y siguientes).** Previo a realizar la emisión del presente acto administrativo, agréguese al expediente copia de la Resolución No. 644-2003-RA emitida por el Tribunal Constitucional del Ecuador, por el que este Comité reasume la competencia en el presente trámite.*

Con estos antecedentes,

CONSIDERA:

PRIMERO.- Este Comité es competente para conocer y resolver del recurso de reposición interpuesto, al tenor de lo previsto en los Arts. 357 y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual; 104 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y 28 del Reglamento interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por lo que le corresponde a esta unidad administrativa la competencia para conocer y resolver el Recurso de Reposición interpuesto por la Dra. María Rosa Fabara Vera, Apoderada de la **COMPANIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S. A. (actualmente denominada CORPORA S. A.), de nacionalidad Chilena.**

SEGUNDO.- No existe ninguna omisión de solemnidad sustancial, ni vicio de trámite que pueda causar su nulidad, razón por la que se declara la validez del trámite y de todo lo actuado en esta instancia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma del numeral 1 del Artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante la práctica de la Audiencia Pública, cuya acta se halla agregada al expediente a fojas 442.

Por otro lado, mediante providencia de 26 de agosto de 2003, Sr. Juez

Primero de lo Penal de Pichincha, comunica a este Comité que el Sr. Diego Daza Arresta, en calidad de Apoderado Especial de la Cía. SUMESA 5. A., ha formulado demanda de Amparo Constitucional, con la finalidad última de que *“mediante resolución se disponga al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que se abstenga de cometer el acto ilegítimo que se encuentra en preparación, es decir la resolución a dictarse dentro del recurso de reposición planteado en el trámite No. 02-355 AC, así como se deje sin efecto los actos preparatorios para la Comisión de dicho acto... ”*, providencia judicial-constitucional que produjo la suspensión de la competencia para conocer, tramitar y resolver el citado expediente. Una vez que mediante Resolución No 644-2003-RA de 11 de marzo de 2004, notificada el 12 de los mismos mes y año, el Tribunal Constitucional dispuso con relación a dicho Amparo Constitucional y la resolución del Juez Primero de lo Penal de Pichincha, en la parte pertinente: *“1.- inadmite la demanda de amparo constitucional propuesta por el Sr. Diego Daza Arresta, en su calidad de Apoderado Especial de la Compañía SUMESA S. A.; en consecuencia se revoca la resolución emitida por el juez de instancia... ”*, resolución que ha causado estado y ha sido debidamente notificada a este Comité por la Secretaría General del Tribunal Constitucional, el Comité”, en consecuencia, ha reasumido su competencia y procede la emisión del acto administrativo que corresponda; observando la Resolución del Tribunal Constitucional (No 644-2003-RA) de 11 de marzo de 2004, recojamos el análisis realizado por este Alto Tribunal respecto de la petición principal y las razones por la que devuelve la competencia (suspendida por el Juez Primero de lo Penal en su providencia inicial) a este Comité, al decir en la parte Considerativa: **“CUARTO.-** *En el caso, analizados los instrumentos que constan del expediente, las argumentaciones de las partes y la normatividad vigente, podemos establecer que el asunto materia de esta demanda se contrae a solicitar que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales se abstenga de cometer el acto ilegítimo que se encuentra en preparación, es decir, la resolución a dictarse dentro del recurso de reposición planteado en el trámite No. 02-355 AC. Al respecto, cabe señalar que las personas naturales o jurídicas pueden acceder a la garantía constitucional del amparo precisamente para **evitar** la comisión o consecuencia dañina o lesiva de un acto u omisión ilegítimo de autoridad pública, término que exige la preexistencia de hechos materiales o incluso indicios de la intencionalidad de causar el daño o molestia, y que nos obliga a apartarnos de los mismos para evitar que tal efecto recaiga en nosotros. Tal es el caso, a manera de ejemplo, de una notificación con orden de desalojo arbitraria y carente de sustento legal que amerita detenerla de manera urgente. En el caso, habría que precisar lo siguiente:*

1.- La autoridad está obligada por mandato legal a resolver cualquier

recurso que se haya interpuesto en sede administrativa, es un mecanismo de autocontrol de la legalidad que debe garantizar la propia administración pública, puesto que de no hacerlo significaría denegar el derecho de petición o reclamo de los administrados. En el caso, está pendiente de resolución el recurso de reposición del acto administrativo impugnado...”

TERCERO.- Reponer, entre las acepciones constantes en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, cuando lo dice el Juez o Administrador, “reformular un auto o providencia” y reposición es la acción o efecto de reponer, en nuestro caso de modificar lo ya resuelto en el expediente administrativo; recurso que se halla establecido en la norma del Art. 174 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, al respecto el Tratadista Roberto Dormí, en su obra, “El Procedimiento Administrativo”, Pág. 261 dice: “El Recurso de reposición es una especie de acto de conciliación, un intento de que la Administración reconsidere sus actuaciones, para que a la vista de su anterior decisión y en caso de estimar que era ilegítima, modifique el acto, evitando el recurso jurisdiccional”. Del mismo modo los Tratadistas Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, en su obra “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II, Pág. 541 nos dicen: “Su objeto son los actos que ponen fin a la vía administrativa y se interpone ante y se resuelve por el propio órgano que dictó aquéllos, al que, en definitiva, se pide que reconsidere su primera decisión”

En la reposición las partes procesales han actuado abundante prueba. En el caso de la recurrente (**COMPAÑIA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS Y SERVICIOS CORPORA S.A., actualmente denominada CORPORA S.A.**) de manera voluntaria ha presentado abundantes medios de prueba de sus alegaciones (Fs. 342 a 368, 451 a 454, 462 a 538), incluso relativas a la calificación de notoriedad de su marca “**ZUKO**”, no obstante aquello, ésta resulta innecesaria pues conforme las normas comunitarias e internas la carga de la prueba corresponde a la accionada, en este caso al señor **JORGE MANRIQUE GARCIA TORRES**. No obstante lo anterior, la que presenta pruebas no es el indicado señor García Torres, sino la Cía. SUMESA SA., así: A fojas 328 a 337, presenta nueve (9) facturas de venta de la Cía. SUMESA SA. entre las que hallan productos vendidos de la marca accionada, pruebas que nuevamente se incorporan de manera parcial a fojas 371 a 380; estadísticas porcentuales del uso y comercialización de productos con la marca SUKO, incorporado a fojas 31 a 401; reporte de distribución por marca y participación de ventas por marcas de SUMESA S.A. en el año 2002 en la que se incluye la marca SUKO (Fs 406 a 408), resumen de valorización de equipos

y maquinarias de la CIA SUMESA 5 A (Fs. 423 /424), factura de compra a la Cía. Productora Cartonera S. A. No. 0010090003924 de 2 de octubre de 2002, por la suma de USD 589,83 (Fs. 426); nota de pedido 103 cajas para juego SUKO LIGTH por USD 535,36 a la Cía. Productora Cartonera S. A. de fecha 27 de septiembre de 2002 (Fs. 427); factura de impresión de 1000 cajas para productos por USD 817, 60 (Fs. 428); notas de pedido y facturas de impresión de cajas para producto (Fs. 429, 430, 431); factura de compra de embases para productos de la Cía. SUMESA S.A. a la Cía. ALUSA de 10 de septiembre de 2002 (Fs. 432); seis facturas (Fs. 433 a 438) de cuñas publicitarias de producto SUKO LIGHT de, febrero de 2003, en ECUAVISA, GAMA VISION, TELESISTEMA, TC TELEVISION.

CUARTO.- Impugnada la motivación de la Resolución, por las consideraciones antes indicadas, es oportuno realizar un análisis más extenso de cada uno de los argumentos esgrimidos en este Recurso: La recurrente (Compañía CORPORA S. A.) deja establecido que la Acción de Cancelación se la propuso en contra del Titular de la marca accionada, el Ing. Jorge Manrique García Torres, según consta del **Título No. 2734-76**, expedido el 28 de diciembre de 1976, renovado mediante **Título No. 232-96** de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006; y, la certificación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de fecha 28 de abril de 2003 (fojas 451 y 451vta) que confirma, de su verificación física, que según dicho Título el propietario de la marca, a la fecha de presentación de la acción de cancelación y a la fecha de la certificación (28 de abril de 2003), seguía siendo el Sr. Jorge Manrique García Torres, compareciendo a defender el registro indicado, no su titular sino la Compañía SUMESA S. A., expresando ésta que lo hace por cuanto el Sr. Jorge Manrique García Torres es socio mayoritario de la cita empresa, conforme lo expresa en escrito de contestación a la acción agregado a fojas 38 del expediente, particular que debemos examinar con todo detenimiento, si tomamos en cuenta que la condición de socio dentro de una Compañía se la adquiere por la suscripción de acciones o participaciones sociales, convirtiéndose, como lo dice el Sr. Dr. César Dávila Torres en su obra Derecho Societario *“La suscripción opera pues, como modo originario al constituirse la compañía; y, luego, cuando se acuerdan aumentos de capital y se procede a la respectiva reforma estatutaria “*, continúa expresando pocas líneas después... *En todo caso la sociedad considera como socio al inscrito en los libros de acciones y accionistas, o de participaciones y socios... “*, particular que se halla probado en el expediente administrativo; no obstante aquello y observando con mayor detenimiento la excepción de la Cía. CORPORA S.A., respecto a que por el hecho de ser el socio mayoritario no es posible que se “endose” la titularidad del registro marcario, se ve respaldada en el hecho de que como lo expresa el mismo autor en la obra citada, *“Queda dicho, de manera reiterada, que el contrato social da origen a una persona jurídica, aserío que lo confirma la Ley (LC, art.2, inc. 7), quien*

declara además que “la sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados” (CC, Art. 1984, inc. 2)”-, por lo que podemos concluir que la excepción formulada, se halla probada; b) Un elemento indispensable para la tramitación de una acción de cancelación, hace referencia a que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca solicitud de persona interesada...” (Art. 165 de la Decisión 486 concordante con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual), argumentación que en este caso fue esgrimida por la Cía. SUMESA S. A., cuestionando la falta de legítimo interés de la Compañía CORPORSA SA.; al respecto, en la Interpretación Prejudicial 15-IP-99 el Tribunal Andino expresa: *“Resulta consecuente por tanto que la legitimación en Derecho Comunitario Andino no se conceda a “cualquiera” (simple interesado) sino sólo a la **persona interesada**, es decir, en los términos del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina surgido del Protocolo de Cochabamba a los **titulares de derechos subjetivos** o los **interesados legítimos**, cuya interpretación y desarrollo ha sido realizados por la jurisprudencia de este Tribunal, destacando que las prescripciones del artículo 19 del Tratado originario del Tribunal son equivalentes a las del también artículo 19 del Protocolo de Cochabamba “criterios que se ven materializados en el texto del Proceso 17-IP-95 en el que se dice que la cancelación de la marca debe ser declarada a petición de la parte que tenga interés legítimo, así:*

“Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria al que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada...”, particular que en la Resolución impugnada ya se reconoció cuando a fojas 312 expresa: “pero que se infiere de la profusa documentación agregada a los autos, durante la estación probatoria...”, pero además de lo expresado en el escrito de fojas 84vta. En el que se dice: “... Con esto quiero demostrar que mi representada tiene legítimo interés en presentar la acción de cancelación por falta de uso de la marca “SUKO” conforme lo señala el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que señala... /.../ ... Mi representada tiene registrada su marca “ZUKO “ con anterioridad en varios Países del Mundo, incluidos Chile, Perú, Colombia y Bolivia, estos últimos Países’ Miembros de la Comunidad Andina, por lo que tiene legítimo interés en presentar la presente acción en contra de la marca “SUKO” “ adicionalmente, adjunta al escrito las copias del detalle de títulos a lo que se refiere en el citado escrito (Fs. 96 a 287); en conclusión, ha quedado debidamente probado el legítimo interés de la Compañía CORPORSA SA., enervándose la excepción formulada por la Cía. SUMESA S.A. C) La Cía. SUMESA S. A., en el escrito de contestación a la acción (Fs. 38 a 40) expresa

que existe suscrito un contrato de licencia de uso conferido por el Titular de la marca Sr. Jorge Manrique García Torres a favor de la Cía. SIJMESA SA., para probar su aserto a fojas 46 y 47 agrega la Protocolización de dicho contrato ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, de fecha 1 de julio de 2002, documento con el que legitimaría la comercialización de los productos con la marca **"SUKO"** por medio de un licenciatario de uso; al respecto la Compañía CORPORA S. A. impugna la validez de dicho contrato alegando que tal contrato consta otorgado el día *10 de enero de 1996*, no obstante en la Cláusula Segunda "ANTECEDENTES" (Fs. 46) se hace referencia al Título de Renovación de la Marca que fuera expedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con fecha 20 de junio de 1996, por lo que este contrato de una manera sui generis hace mención a hechos supervenientes y se refiere a un hecho que sucederá cinco meses después de su otorgamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Art 281 de la Ley de Propiedad Intelectual, que tiene su concordancia con el Art 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad intelectual pueden ser transferidos o licenciados mediante contratos escritos a favor de terceros, debiendo tener presente que " *... Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada ...* ", la misma que deberá realizarse, como lo dice la Decisión 486 *"Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca, es decir en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, nuestra Ley crea una excepción de tipo civil no marcaría al decir..." Sin embargo la falta de inscripción no invalida el acto o contrato"*, no obstante aquello, la norma comunitaria establece una sanción de tipo marcario cuando estatuye *"La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros"*. Como corolario de lo anterior podríamos concluir que la exigibilidad marcada frente a terceros será a partir de la presentación de la solicitud de registro cuando conste procesalmente que ya se aceptó su inscripción, en el caso de análisis no existe constancia procesal en los autos de que tal inscripción se halle realizada, menos aún, antes de la fecha de presentación de la acción de cancelación; por otro lado, situación parecida se presenta en el caso del Contrato de Licencia de Uso de Marca firmado entre el titular de la marca (Ing. Jorge Manrique García Torres) y Gerente de la Cía. ALIMENTOS Y CONCENTRADOS ALICON C. LTDA., de 5 de junio de 1995 (Fs. 546 a 548), en el que se hace referencia a la renovación de la marca SUKO de fecha *9 de enero de 1996* (Fs. 546), documento que fuera aceptado y registrado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante providencia No. 353-96-DPI-DP del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca de 20 de junio de 1996 (Fs. 543). Debido a que estos contratos se han presentado como prueba por parte de la Cía. SUMESA S.A., el Comité en calidad de Tribunal de Alzada no tiene capacidad de analizar su validez o nulidad (por corresponder a la jurisdicción civil), pero deberá aplicar los criterios de la

sana crítica para su valoración, y debido a que no se han desvirtuado procesalmente las incongruencias y contradicciones que en éstos constan, es criterio de este Comité que no se les puede conferir el valor de prueba plena³, sin perjuicio de que en el caso del Contrato de transferencia para Uso de Marca firmado entre el titular de la marca Ing. Jorge Manrique García Torres y la Cía. SUMESA SA., éste no ha sido presentado a registro en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual sino hasta el día 7 de febrero de 2002 (fojas 45 - la copia- y 294 - el original-), es decir, más de dos meses (61 días) después de propuesta la acción de cancelación, por lo que de ninguna manera sus efectos podían retrotraerse antes de dicha fecha (7 de febrero de 2002) y, el Contrato de Licencia de Uso de Marca firmado entre el titular de la marca Sr. Jorge Manrique García Torres y la Cía. ALIMENTOS Y CONCENTRADOS

ALICON C. LTDA. tiene vigencia desde el 20 de abril de 1996 ; d) Por otro lado, la Cía. SUMESA S. A., busca justificar su comparecencia en base de la presentación de una solicitud de transferencia para ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual- IEPI, de la marca "SUKO" de propiedad del Sr. Jorge Manrique García Torres (Título No. 2734-76, expedido el 28 de diciembre de 1976, renovado mediante Título No. 232-96 de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006), documento de transferencia que es observado y calificado de inválido por la accionante debido a que su presentación se la realiza el 7 de febrero de 2002, cuando la acción de cancelación es presentada el 28 de noviembre 2001; en respuesta a aquello, la Cía. SUMESA SA. ha invocado lo establecido en las normas antes indicadas de la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486. Al respecto, este Comité considera que como no se ha probado procesalmente la inscripción del Contrato de Transferencia en la Oficina Nacional Competente, de conformidad con lo establecido en la norma del Art. 1588 del Código Civil que dice: *"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales "*, si la contraponemos a lo establecido en el Art. 281 de la Ley de Propiedad Intelectual, podremos concluir que los efectos de la transferencia en el ámbito marcario se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada su inscripción, así los efectos respecto de terceros surten sólo a partir de su inscripción, dejando a salvo su validez como contrato civil, independientemente de su inscripción; no habiendo constancia en el proceso sobre la inscripción del Contrato de Transferencia, ésta es otra razón por la que no se podría calificar de prueba plena, en lo referente a materia marcaria, calificación ésta que se halla reconocida por el Tribunal Andino, cuando dice: *"No establece la normativa andina cuál sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas..."* ; Conforme lo

establecen tanto las normas de la Ley de Propiedad Industrial como la Decisión 486, ratificado por múltiples jurisprudencias del Tribunal Andino, en el caso de la acción de cancelación por falta de uso la forma de contrarrestarla es mediante prueba de uso por parte de su titular (Arts. 108 D.344 y 167 D.486), pruebas que deberán corresponder a los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación de la marca de que se trate; en el caso que nos ocupa la Compañía CORPORA S.A. ha objetado que el uso de la marca accionada se haya materializado conforme a las disposiciones Legales y Comunitarias, por ello y ante la presencia de contratos de licencia de uso de la marca, es procedente que consideremos lo establecido por el Tribunal Andino en el Proceso de referencia que dice: “.. en el caso de transferencia de marcas, no está demás diferenciar entre anterior y actual titular, por lo cual no se podría entender que sólo el nuevo propietario ha sido quien efectivamente explotó la marca sino que dicha explotación es obligación 1 obra sucesiva de ambos obviamente entonces no es que el nuevo titular se encuentre liberado de demostrar el uso realizado por su predecesor, dado que esa obligación se transfiere, por así decirlo, al momento en que se opera la transferencia de la marca, porque la adquisición de la- misma lleva implícito también su buen nombre, uso, difusión y conocimiento, objeto del contrato. “(el subrayado le pertenece al Comité); fundada la Compañía SUMESA S. A. en esta capacidad presenta la prueba que se detalló en el Considerando Tercero de esta resolución, tanto las empresas SLTMESA S.A. como de ALICON C. LTDA., razón por la que es necesario realizar el análisis y valoración de las piezas procesales agregadas en esa calidad: en primer instancia por hallarse fuera del período de estudio 28-XI-2001_a 28-XI-1998) se desestiman) reporte de distribución por marca y participación de ventas por marcas SUMESA S.A. en el año 2002 en la que se incluye la marca SUKO (Fs. 406 a 408); *factura de compra a la Cía. Productora Cartonera S. A. No. 0010090003924 de 2 de octubre de 2002, por la suma de USD 589,83 (Fs. 426); *nota de pedido 103 cajas para jugo SUKO LIGTH por USD 535,36 a la Cía. Productora Cartonera S. A. de fecha 27 de septiembre de 2002 (Fs. 427); *factura de impresión de 1000 cajas para productos por USD 817, 60 (Fs. 428); notas de pedido y facturas de impresión de cajas para producto (Fs. 429, 430, 431) de fechas 24 de abril de 2002, 25 de octubre de 2002 y 4 de septiembre de 2002; *factura de compra de embases para producto de la Cía. SUMESA SA. A la Cía. ALUSA de 10 de septiembre de 2002 (Fs. 432); *seis facturas (Fs. 433 a 438) de cuñas publicitarias de producto SUKO LIGHT de febrero de 2003, en ECUAVISA GAMAVISION, TELESISTEMA, TC TELEVISION.

Como consecuencia de lo anterior, queda para nuestro análisis las constantes a fojas 328 a 337 consistente en nueve (9) facturas de venta de productos de la Empresa SUSA S.A., entre los que se halla la marca accionada, pruebas que nuevamente se incorporan a fojas 371 a 380; estadísticas porcentuales del uso y comercialización de la marca SUKO, incorporadas a

fojas 381 a 401. En consecuencia como medios de prueba la Cía. SUMESA S.A presenta 13 facturas, desglosadas de la siguiente manera:

- a) Factura No. 02724 de 22 de noviembre de 2000 por un valor total de USD 350,58 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 61,22**
- b) Factura No. 02721 de 22 de noviembre de 2000 por una venta total de USD 1.377,30 de los cuales la venta de producto SUKQ Naranja alcanza **USD 44,43.**
- c) Factura No. 02452 de 23 de octubre de 2000 por una venta total de USD 235,21 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 51,21.**
- d) Factura No. 02346 de 12 de octubre de 2000 por una venta total de USD 275,82 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 45,42.**
- e) Factura No. 01869 de 14 de agosto de 2000 por una venta total de USD 898,73 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 44,43.**
- O Factura No. 01977 de 25 de agosto de 2000 por una venta total de USD 1,85 de los cuales la venta de producto SIJKO Naranja alcanza **USD 1,85.**
- g) Factura No. 01976 de 25 de agosto de 2000 por una venta total de USD 19,55 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 1 9,55.**
- h) Factura No. 01488 de 29 de junio de 2000 por una venta total de USD 248,23 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 26,61.**
- i) Factura No. 01441 de 26 de junio de 2000 por una venta total de USD 25,81 de los cuales la venta de producto SUIKQ Naranja alcanza **USD 25,61.**
- j) Factura No. 01377 de 18 de junio de 2000 por una venta total de USD 168,03 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 25,61.**
- k) Factura No. 02894 de 30 de diciembre de 2000 por una venta total de USD 1.540,86 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 44,43**
- l) Factura No. 04161 de 14 de mayo de 2001 por una venta total de USD 1.300,70 de los cuales la venta de producto So Naranja alcanza **USD 22,19.**
- m) Factura No. 3886 de 18 de abril de 2001 por una venta total de USD 4.462,87 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza **USD 209,83.**

Del análisis de las facturas antes detalladas vemos que en los años 2000 y 2001 la Cía. SUMESA S.A. ha probado haber vendido el producto protegido por la marca SUKO en una suma que asciende a **USD 623,79.**

Con relación a la Cía. ALICON C.Ltda., consta en el expediente que habría comercializado el producto SUKO en tres facturas, desglosadas de la siguiente manera:

- a) Factura No. 09671 de 14 de diciembre de 1998 por una venta total de S/. 1 '249,119 de los cuales la venta de producto SUKO Naranja alcanza S/. 457.136. b) Factura No. 03884 de 15 de abril de 1997 (no corre por no corresponder al período de estudio).

c) Factura No. 03917 de 17 de abril de 1997 (no corre por no corresponder al período de estudio).

Para una correcta interpretación y valoración de la prueba presentada, consistente en 14 facturas, que el Comité debe considerar, recurriremos a lo que al respecto determina el Tribunal Andino cuando dice: *“No es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga capacidad para hacerlo* continúa expresando que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, manifestándose de manera externa y pública, prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio, entonces surge la pregunta ¿de qué manera cuantificamos ese uso?, la respuesta la establece el mismo Tribunal cuando en los Procesos 17-IP-95, 02-AI-96 y 15-IP-99, nos dice: *“... el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la denominación de que en un año sean efectuadas dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hacen que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”,* Interpretación Prejudicial que es recogida por la Cía. SUMESA S. A., de manera parcial (Fs. 290, 291, 394), criterio jurisprudencial que se ha dado por llamar Uso Calificado y que ya fue acogido por este Comité en el Trámite 03 - 452 AC de 27 de febrero de 2004.

En consecuencia, por cuanto el producto protegido por la marca SUKO es de aquellos que se denominan de uso o consumo masivo, tanto por La naturaleza (jugos en polvo) como por su destinatarios y precio, los volúmenes de venta deben ser directamente proporcionales con esta condición, por ello si como se ha dicho el producto tiene un valor que no supera los **USD 0.25** (conforme se desprende de la factura de 30 de abril de 2003, agregada al expediente a fojas 454) su volumen de venta será extensivo e intensivo, por ello una venta de **USD 623, 79** (equivalente en dólares de Norteamérica a la tasa en suces vigente cada año) durante los tres años de estudio por la Compañía SIJMESA S. A. y *Sl. 457.136* por parte de la Compañía ALICON C. Ltda..., es criterio de este Comité que no es suficiente para determinar un uso serio (comercialmente hablando), normal e inequívoco, sumado al hecho de

que no se ha probado la excepción formulada a fojas 290 del expediente, respecto de que el uso se ha verificado” *en los años de la peor crisis económica y financiera del país en la que la recesión se hizo sentir en todas las áreas de la economía del país, de especial manera en el sector industrial, al punto que los empaques del producto SUKO, fueron utilizados a pesar de que correspondían a una época anterior...* “, constando incluso del propio expediente (fojas 381 a 402) que la Cía. SUMESA S.A. ha comercializado con éxito comercial otros productos similares con otras marcas; en definitiva, lo establecido en el Art. 165, inciso 4to de la Decisión 486 y el inciso final del A. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, que hace referencia a que no se puede cancelar una marca cuando el titular de ésta pruebe que su falta de uso responde a fuerza mayor o caso fortuito y que la jurisprudencia ha extendido limitaciones de carácter fronterizo, arancelario eras comerciales, en el presente caso no ha sido probado y este Comité considera que tampoco corresponde al presente caso.

Como consecuencia de todo lo anterior, dejando constancia de que este Comité pese a que jurídicamente el titular de la marca accionada sigue siendo el Sr. Jorge Manrique García Torres y que éste no ha comparecido en el proceso a contestar la acción planteada por la Compañía CORPORA S.A. y que la contestación y actuación de la Cía. SUMESA S.A. no le pueden ser imputables por tratarse de dos personas totalmente distintas en términos jurídicos no ha dejado de analizar la prueba presentada por la Cía. SUMESA S.A., por las alegaciones presentadas por la Cía. SUMESA S.A., así, es convicción de este Comité que de conformidad con lo establecido en las normas legales y comunitarias que rigen la materia, así como lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Andino, tanto el Ing. Jorge Manrique García Torres como la Cía. SUMESA S.A., no han probado que la marca “SUKO” se haya usado por parte de éstos en los términos y con las características previstas en la legislación vigente y determinadas por el Tribunal Andino, especialmente por la naturaleza de los bienes que protege dicha marca.

Con estos antecedentes y sin más que considerar

SE RESUELVE:

Aceptar la solicitud de reposición presentada por la **COMPAÑIA CORPORA S. A.**, y dejar sin efecto las Resoluciones No. 02-355 AC expedida por este Comité con fecha 21 de enero de 2004, las diez horas, notificada el 24 de los mismos mes y año; declarando la Cancelación por Falta de Uso de la marca “SUKO” **Título No. 2734-76**, expedido el 28 de diciembre 1976, renovado mediante **Título No. 232-96** de 20 de junio de 1996, vigente hasta el 8 de junio de 2006, **de propiedad del Ing. JORGE MANRIQUE GARCÍA TORRES**,

destinada a proteger productos de la clase internacional No. 32, en específico alimentos en general, especialmente: alimentos para niños, golosinas con o sin vitaminas, refrescos, gelatinas, budines, helados, galletas, jugos naturales y artificiales, para lo cual el Sr. Director de Archivo y Estadística del Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual, tomará debida nota del particular y marginará esta Resolución tanto en el Título Original como en el de Renovación. Sin costas ni honorarios que regular. **NOTIFIQUESE.-**

Dr. Cesar Dávila Torres Dr. Luis Alberto Vera Castellanos Dr. Jorge Jaramillo
Vega

PRESIDENTE

VOCAL PONENTE

VOCAL

Certifico.-Quito, D.M, 31 de marzo de 2004.-

Dra. Susana Vázquez Z.
SECRETARIA

En Quito. Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil cuatro, a las diecisiete horas, dos minutos, notifique la resolución que antecede mediante boletas depositadas en las casillas IEPI No. 12 a CORPORA S.A. y en la No 4 a SUMESA S.A y al Ing. Jorge Manrique García Torres. Certifico.-

Dra. Susana Vázquez Z.
SECRETARIA