

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**DISERTACIÓN DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO**

“CASO ASPIRINA: UNA MARCA NO VULGARIZADA EN EL ECUADOR”

CARLOS ENRIQUE LEMOS ORTI

DIRECTOR: DOCTOR ROQUE ALBUJA

SEPTIEMBRE, 2015

QUITO – ECUADOR

Abstract

Existen bienes intangibles que superan el valor del resto de activos que poseen las empresas.

Estos activos se conocen como marcas, las mismas que poseen un proceso de registro y protección vigente en la legislación ecuatoriana y comunitaria.

Cuando una marca por su amplia difusión, reconocimiento y su valor comercial, logra convertirse en un signo notoriamente conocido (alto renombre), adquiere una protección mayor debido al valor que esta representa para la empresa, es ese momento en el cual la marca puede enmarcarse en la esfera de la vulgarización marcaria.

El tratadista Marco Matías Alemán define acertadamente este acontecimiento conocido como vulgarización:

“Se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrado como apelativo obligado de los productos o servicios identificados. Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva.” (Alemán, 1995)

La vulgarización de las marcas notoriamente conocidas (alto renombre), es para muchos autores la definición contenida por el Art. 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones sobre la cancelación por vulgarización de signos distintivos, y esto es cuando un signo distintivo se convierte por la actividad o inactividad de su titular, en la denominación usual del producto o servicio para el que fue registrado.

Art. 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Con este antecedente se establece la Acción de Cancelación por Vulgarización que se puede interponer en contra del registro de un signo distintivo notoriamente conocido (alto renombre). Distintos estudios hablan de la vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”, como el hecho fáctico en virtud del cual el signo distintivo se ha convertido, ya sea por la actividad o inactividad de su titular, en la denominación usual del producto o servicio que protege, sin establecer nada sobre el hecho normativo que hace referencia a la acción de cancelación de dichas marcas por su vulgarización.

El presente estudio pretende analizar todos los ámbitos que engloban el aspecto de la vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”, pretendiendo de esta manera brindar un enfoque jurídico, casuístico, conceptual y comercial de lo que sucede con este hecho y con la acción de cancelación por vulgarización como medio efectivo procedimental ante este acontecimiento marcario.

Dedicatoria

En la vida existen razones y motivaciones que nos impulsan a cumplir con los objetivos y deseos anhelados, siendo mi mayor motivación mi esposa, mis hijas, mis padres y mi hermano.

A mi papá Carlos Lemos, por siempre ser un pilar, un ejemplo y una guía de amor, esfuerzo, valentía y por nunca haber perdido la esperanza depositada en mí.

Al amor de mi vida, mi mamá Ruth por su ternura, apoyo y amor incondicional.

A mi bella esposa Mayra por ser mi compañera y la mujer de mi vida.

A mis hijas Camila y Julieta las razones de mi existir, que con su ternura y amor han sabido ser mi mayor motivación para salir adelante

A mi hermano Christian que con su apoyo incondicional ha sido un ejemplo y admiración para mí.

Agradecimientos

A mi familia y amigos por ser todo aquello que la vida me pudo entregar y que con su amor han sabido llenar cada espacio de mi corazón y brindarme la mayor felicidad.

Al Doctor. Roque Albuja, que con su paciencia y apoyo supo guiarme en la realización de esta tesis de grado.

A los Doctores Omar Albán Cornejo, Leónidas Rojas, María Esthela Guerrero y Johana Aguirre Guerrero, por haber inculcado en mi persona el amor por la propiedad intelectual, y por ser un referente de profesionalismo.

A mi papá Carlos Lemos le estaré infinitamente agradecido por jamás haber perdido la fe en mí, y recordarme lo valioso que soy y lo lejos que puedo llegar, gracias papá.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	viii
Capítulo 1	1
El Derecho Marcario en el Ecuador	1
1.1 Las marcas	2
1.2 Tipos de signos marcarios.	4
1.3 Signos marcarios y su función.....	8
1.3.1 Identificación y singularización en el comercio de productos o servicios.	8
1.3.2 Garantía frente al consumidor.....	8
1.3.3 Función informativa.....	9
1.3.4 La marca y su origen empresarial.	10
1.3.5 El titular de la marca y la protección especial que le otorga el derecho marcario.	10
1.3.6 El consumidor y la protección conferida por el derecho marcario.	13
1.4 Las marcas y su registro en el Ecuador.	16
1.4.1 Instituciones y principios del derecho de marcas.	17
1.4.2 Requisitos necesarios para presentar una solicitud de registro de marca en el Ecuador.....	21
1.4.3 Proceso de registro de marcas en línea, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.	24
1.5 La titularidad marcaria y los derechos que esta confiere a su titular.....	25
1.5.1 La preferencia o antelación.....	26
1.5.2 El uso Exclusivo y formas de protección.....	26
1.5.3 La prioridad marcaria.....	28
Capítulo 2	30
“Las marcas notorias en el Ecuador”, análisis y relación directa con la marca Aspirina.	30

2.1 Aspirina una marca “notoriamente conocida”.....	30
2.1.1 Historia.....	30
2.1.2 La marca aspirina en el mundo.....	37
2.1.3 La marca aspirina en el Ecuador.....	39
2.2 Marcas notorias y de alto renombre.....	41
2.2.1 Concepto.....	41
2.2.2 Protección especial de las “marcas notorias” (Aspirina).....	43
2.2.3 La notoriedad y el hecho notorio y su aplicación en el presente caso.....	48
2.2.4 Diferenciación entre marca notoria y de alto renombre, y categorización de la marca aspirina.....	49
2.2.5 Pruebas de la “notoriedad” de la marca Aspirina.....	53
2.2.6 Criterios con los cuales se determina la notoriedad de un signo y su análisis en relación a la marca aspirina.....	56
2.2.7 Dilución del poder distintivo de una marca “notoriamente conocida”.....	58
2.3 Vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas.”.....	59
2.3.1 Cómo determinar si una marca “notoriamente conocida” se encuentra vulgarizada, análisis de la situación de la marca Aspirina.....	65
2.3.2 Cómo se evita la vulgarización y qué acciones realizó la empresa BAYER AG., para evitar la vulgarización de la marca Aspirina.....	67
2.3.3 Efectos de la vulgarización y su relación con la marca Aspirina.....	71
Capítulo 3.....	73
Acción de cancelación por vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”.....	73
3.1 Requisitos.....	73
3.1.1 Requisito objetivo.....	74
3.1.2 Requisito subjetivo.....	75

3.1.3	Proceso de cancelación por vulgarización en el Ecuador.	76
3.2	Acción de cancelación por vulgarización iniciado en contra de la marca Aspirina.	78
3.2.1	Antecedentes.	78
3.2.2	Argumentos del accionante y su análisis.	79
3.2.3	Argumentos del accionado y su análisis.	80
3.3	Pruebas.	89
3.3.1	Pruebas del accionante y su relación con los requisitos para la cancelación.	89
3.3.2	Pruebas del accionado y su relación con los requisitos para la cancelación.	91
3.3	Resolución.	94
Capítulo 4	99
Análisis del caso Aspirina	99
4.1	Análisis	99
4.2	Conclusiones.....	100
4.3	Recomendaciones.	103
4.4	Anexos.....	104

Introducción

La propiedad intelectual se ha convertido en un aspecto de suma importancia para las empresas y la forma en que estas promocionan sus productos o servicios, logrando que activos intangibles como las marcas, lleguen a ser más valiosos que el resto de activos y bienes que poseen las empresas¹.

En el año 2004, nuestro país se volvió el principal espectador de la batalla legal y publicitaria iniciada entre las empresas BAYER AKTIENGESELLSCHAFT., y SMITHKLINE BEECHAM plc., en relación a la marca Aspirina, esto debido a la acción de cancelación por vulgarización propuesta por la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., en contra del registro de la marca Aspirina, título N. 36-11. Siendo esta la única acción de cancelación por vulgarización presentada en nuestro país, se torna evidente que los vacíos legales existentes no solo dificultaron la labor del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales de aquella época, sino que también se demostró la necesidad de regular este proceso administrativo que conlleva una responsabilidad ulterior para con el administrado para de esta manera salvaguardar los derechos de protección reforzada que merece una marca notoriamente conocida. (Fernández-Novoa, 2009)

En el Ecuador existen varias marcas notoriamente conocidas (alto renombre) que en base a un análisis doctrinario y legal pueden enmarcarse dentro de la esfera de la vulgarización marcaria, pero al no haber precedido su cancelación por vulgarización, sus legítimos titulares poseen aún los derechos exclusivos de uso sobre su marca, por lo cual ningún tercero podrá realizar un uso indebido de dicha denominación o incluirla en una marca de su titularidad, con

¹ El capital intelectual se reconoce como el activo más importante que poseen muchas de las empresas más grandes y poderosas del mundo; para dichas empresas, el capital intelectual es la clave de su dominio del mercado y de su rentabilidad continua. A menudo es el objetivo preponderante en las fusiones y adquisiciones y, cada vez más, las empresas informadas se están valiendo de licencias para transferir estos activos a jurisdicciones en que los impuestos son bajos. (King, 2003)

lo cual el problema jurídico planteado es, que no se puede hablar de vulgarización marcaria sino ha precedido la resolución de cancelación por vulgarización de la marca “notoriamente conocida”, planteamiento que se pretenderá verificar o desmentir, a lo largo del presente trabajo investigativo.

Capítulo 1

El Derecho Marcario en el Ecuador

La evolución de las formas de comercio a nivel mundial, han otorgado una connotación tan importante a las marcas, que para hablar de un producto o servicio, resulta imperativo señalar y singularizar la marca que protege dicho producto o servicio.

El derecho marcario en el Ecuador ha obtenido una relevancia mucho mayor en los últimos años, hecho que se comprueba con una simple revisión cronológica de las publicaciones de la Gaceta de la Propiedad Intelectual del IEPI, donde se observa que el número de marcas solicitadas ha venido en aumento a lo largo de la última década.²

Actualmente para hablar del éxito o fracaso de un producto o servicio, resulta necesario analizar cómo este producto o servicio fue presentado ante los potenciales clientes; observemos los claros ejemplos de las marcas APPLE y COCA-COLA, activos intangibles que en la actualidad tienen un valor mayor que todos los bienes propiedad de ambas compañías juntas.³

Es así que hoy en día se ha tomado a las marcas como la carta de presentación de un producto o servicio, es decir, la marca es la proyección de esa idea o negocio hacia el

2

Solici.	Solicitante	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Marca	Nacional	4,14	4,93	5,15	5,85	7,33	11,59	11,03	6,07	7,65	7,92	8,75
	Extranjero	5,89	5,15	4,87	4,57	4,769	2,22	2,38	6,52	7,87	6,59	7,44
	Total	10,03	10,09	10,02	10,43	12,10	13,81	13,42	12,60	15,52	14,51	16,19

(Ponce, 2011)

³ El valor actual de la marca APPLE, es de 240.000 millones de dólares, mientras que la marca Coca-Cola, tiene un valor actual de 84.000 millones de dólares. Información obtenida de la página web <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/05/27/las-10-marcas-mas-valiosas-del-mundo>, mediante ingreso realizado el 24 de agosto del 2015 a las 21:00.

consumidor, con la que el público la reconoce, recuerda y solicita, es por esto que se iniciará el presente estudio investigativo, analizando lo que son las marcas.

1.1 Las marcas

El presente estudio iniciará definiendo lo que es una marca, con lo cual corresponde tomar como base que se trata de un bien inmaterial, intangible, que deberá acompañar a un producto o servicio para que de esta manera pueda ser percibido por el público en general. (Fernández-Novoa, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, 2004)

Ahora revisemos la definición que nos trae el tratadista Jorge Otamendi, quien señala que *“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.”*, (OTAMENDI, 2002). Esta primera definición aunque bastante básica, nos da un primer acercamiento al mundo de las marcas, donde se nos presentan como el signo que sirve para distinguir a un producto o servicio de otro igual en el mercado.

Al darle al tema un enfoque más jurídico, se tomará el concepto de marca contemplado tanto en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, así como la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones:

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

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

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

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Como se observa en el concepto jurídico de marca, señalado por el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, se advierte una similitud clara con el concepto de Otamendi, ahora observemos si la Decisión 486 llega a complementar dicho concepto.

Artículo 134.- 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.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación 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 envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Resulta evidente que ambos conceptos se basan en la utilidad que tienen los signos para identificar y singularizar a un producto o servicio en el mercado, complementando el tema de la suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como ciertas distinciones entre los tipos de signos que pueden constituir una marca.

1.2 Tipos de signos marcarios.

Una vez que se ha identificado el concepto de marca utilitario para el presente trabajo investigativo, será necesario conocer los diferentes tipos de signos marcarios que existen en base a lo establecido tanto por la doctrina como la norma.

La Ley de Propiedad Intelectual, identifica tres tipos distintos de signos marcarios, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- Marcas (Productos o servicios)
- Lemas comerciales
- Marcas Colectivas

Se puede decir que esta de división, se refiere al tipo de bien que el signo marcario protege, con lo cual tenemos primero las marcas de productos, de la misma forma las marcas de servicios, en este caso un servicio ya sea de tipo físico o intelectual suministrado por una persona natural o jurídica.

Por otro lado encontramos que se señala a los lemas comerciales como marcas, entendible desde el punto de vista que un lema comercial necesariamente deberá acompañar a una marca, entonces observemos lo señalado por el artículo 175 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que establece lo siguiente:

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

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Se observa claramente que un lema comercial es una marca, siendo esta la frase, o leyenda utilizada como complemento de la misma, en otras palabras, un lema comercial es una marca complementaria de otra marca, ya que un lema comercial no puede existir por sí solo.

Marcas Colectivas son las que identifican un origen especial, sea este el de una organización, cooperativa, entre otras, es decir en este caso la particularidad de la marca no se encuentra en su esencia, sino en su titular y en la forma que la misma es usada. (OTAMENDI, 2002)

Ahora bien el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, colige una ejemplificación de las formas de marcas que pueden existir para singularizar en el mercado productos o servicios, debiendo señalar que en dicha legislación se reconoce a las marcas de certificación.

Conforme a lo establecido por el artículo previamente señalado, se recoge que existe de la misma manera una clasificación de las marcas conforme a su naturaleza estructural, esto es por como las mismas están compuestas y las clasificaré de la siguiente manera:

- Denominativas:
- Gráficas o figurativas
- Mixtas

- Marcas tridimensionales

- Marcas sonoras

- Marcas olfativas

- Marcas táctiles

Las marcas denominativas son las que se conforman de una o más palabras, siendo que estas pueden poseer un significado o carecer del mismo, de la misma forma encontramos las marcas denominativas conformadas por una combinación de letras o números, inclusive se pueden incluir elementos tales como nombres de personas dentro de este tipo de marcas, las cuales obtendrán su distinción en base a su complejidad morfológica. (INAPI Ministerio de Economía Fomento y turismo, 2015)

Las marcas gráficas o figurativas, como bien lo explica el literal c) del artículo 134 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, son las que se representan en base a imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, entre otras, las cuales estrictamente carecen de palabras por su propia naturaleza.

Marcas Mixtas son aquellas que se encuentran formadas por una parte denominativa y por una parte gráfica o figurativa, este tipo de marcas son las más comunes en la actualidad, ya que debido a su naturaleza el signo posee un distintivo adicional que le agrega mayor distinción respecto de otros, debido al gráfico añadido a dicho signo marcario.

Para explicar lo referente a las marcas tridimensionales, es necesario señalar lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que dentro de su interpretación prejudicial, proceso 81-IP-2000 expresó lo siguiente:

“Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional.” (Interpretación Prejudicial, 2000)

Existe un tipo de marcas que por su singularidad no son muy conocidas en el medio comercial, estas son las marcas sonoras. Este tipo de marcas hacen referencia a los sonidos que pueden asociarse a un determinado producto o servicio, y su representación gráfica se la hace por medio de un pentagrama musical, notas o secuencias musicales. (Interpretación Prejudicial, 1995)

Marcas olfativas son las que representan un cierto tipo de olor característico, este es el caso particular de los perfumes, con lo cual se protege la combinación de sustancias que dan lugar a un olor nuevo y original, de la misma manera podemos comprobar el uso de las marcas olfativas al ingresar a ciertas tiendas de centro comerciales, donde se asocia el olor característico, al recuerdo e idea que genera dicho olor y su conexión con el origen empresarial (producto o servicio) de dicho olor.

Por último tenemos a las marcas táctiles, donde son identificadas por su composición física que realza algún tipo de asociación con el tacto, siendo esta remembranza la que genera dicha idea de origen en la mente del público consumidor, para ejemplificar la idea

de dicha marca tenemos el caso característico del relieve incluido en las botellas de Whisky Old Parr, ejemplo claro de lo que es una marca táctil.

1.3 Signos marcarios y su función.

Una vez que se ha podido conocer los tipos de marcas existentes, es necesario entender las funciones que estas cumplen, para tal efecto se procederá a singularizar y ejemplificar las funciones que cumplen las marcas en relación a su titular, el cliente y el público en general.

1.3.1 Identificación y singularización en el comercio de productos o servicios.

Como bien lo prevé tanto la legislación interna como la comunitaria, la función principal de una marca es la de poder distinguir un producto o servicio de otro similar en el mercado. Esta función guarda una directa relación con el origen empresarial de dicho producto o servicio, con lo cual el consumidor puede distinguir a ese producto o servicio de otros similares en el mercado y lo escogerá en base a aquella singularización, con lo cual se genera un ambiente justo de mercado donde existen variedad de opciones, es por esto que la marca comunica al consumidor la procedencia u origen del mismo, dándose de esta manera un derecho de uso exclusivo al titular de esa marca. (HURTADO, 2002)

1.3.2 Garantía frente al consumidor.

Cuantas veces nos hemos encontrado con un producto o servicio que no ha cumplido con las expectativas de calidad y operatividad esperadas, donde una necesidad no se ha visto cubierta por la adquisición de ese producto o servicio, es ahí donde las marcas cumplen un rol fundamental, y este es el de garantizar en base al conocimiento tanto del origen empresarial, como de la marca, de los estándares de calidad respetados por el

productor, con lo cual la selección de un servicio o producto en particular se refleja en el conocimiento de la calidad de dicha marca.

Como un claro ejemplo de lo antes estipulado, se vuelve evidente el reconocimiento a nivel mundial de los altos niveles de calidad que poseen los automóviles fabricados bajo la protección de la marca MERCEDEZ BENZ, donde dicho conocimiento se basa en el historial garantista que asocia esa marca a los productos amparados por la misma, es así que si una persona adquiere un automóvil amparado por la marca MECEDez BENZ, su garantía de calidad se encuentra impregnada en el reconocimiento que ha obtenido esa marca a lo largo de los años.⁴

1.3.3 Función informativa.

Resulta fundamental conocer que hoy en día el marketing ha evolucionado en una forma tan trascendental, que se invierten grandes sumas de dinero en la publicidad de un producto o servicio, en este caso, las marcas logran conceder al producto o servicio una función informativa de sus características propias y de su calidad, con lo cual ciertos consumidores conocerán las características de cierto producto o servicio con la mera percepción de la marca que protege o ampara al servicio o producto.

Es necesario recordar que una marca que no cumple con su función informativa, tan solo está destinada a un evidente fracaso, ya que si no es reconocida por el sector pertinente de comercio al que está enfocada la marca, esta no tiene oportunidad alguna de competir con productos o servicios similares que si poseen dicha publicidad.

⁴ Una marca victoriosa: la estrategia de Mercedes-Benz. Información obtenida mediante ingreso a la página web: <http://www.lamac.org/america-latina/noticia/una-marca-victoriosa-la-estrategia-de-mercedes-benz-1/>, mediante ingreso realizado el 24 de agosto del 2015 a las 21:45.

1.3.4 La marca y su origen empresarial.

Más conocida como la indicación de origen, esta función es la que se encarga de crear la conexión en la mente del consumidor entre el producto o servicio y su origen empresarial, es así que cuando escuchamos la palabra SUPERMAXI, se genera en la mente de las personas que conocen acerca de dicha marca el origen empresarial SUPERMERCADOS LA FAVORITA S.A., con esto se genera esa conexión existente entre la marca y su origen comercial.

Respaldadas por su origen comercial, existen ciertas marcas que ingresan fácilmente en el mercado dado por el hecho de que su origen empresarial es uno que cumple con los estándares de calidad y reconocimiento habituales, tenemos el claro ejemplo de la marca propiedad de THE COCA-COLA COMPANY, donde se dieron el lujo de cambiar su marca que identificaba agua natural embotellada BONAQUA, por su nueva marca DASANI, sin que esto afectara en lo más mínimo a la compañía, esto porque detrás de estas marcas se encuentra el origen empresarial THE COCA-COLA COMPANY, eso sí, es evidente la inversión publicitaria efectuada por la compañía para generar dicha conexión entre el producto y su origen empresarial, para de esta manera con el tiempo, sea la misma marca la que genere en la mente de la gente el vínculo antes mencionado. (BUGALO, 2006)

1.3.5 El titular de la marca y la protección especial que le otorga el derecho marcario.

Inicialmente se puede entender que una marca cumple una función directa con su titular, y este al someterse al régimen marcario se hace acreedor a ciertos derechos conferidos por el registro de su marca. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 217,

establece entre otros derechos, la posibilidad de actuar frente al ilegítimo uso que terceros podría llegar a hacer de una marca de su propiedad, observemos:

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;
- c) Importar o exportar productos con la marca; y,
- d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Conforme se desprende del artículo previamente citado, el titular de una marca puede en base a su registro, impedir el uso ilícito que terceros puedan pretender realizar de una

marca de su propiedad, con lo cual tenemos que el registro de una marca confiere a su titular los derechos y medios efectivos necesarios para precautelar por el correcto desenvolvimiento comercial de la misma.

Recordemos que la función principal de una marca es la de distinguir un producto o servicio de otros en el mercado, con lo cual en base a la función de protección del titular de la marca, este podrá impedir que se genere o exista confusión entre los productos o servicios protegidos por su marca, y los utilizados por un tercero, y la marca por sí misma en base a la condición distintiva que posee, se encarga de individualizarse dentro del mercado, hecho que resulta ciertamente indispensable, y esto se corrobora con lo estipulado por el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, veamos:

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Esta función de la marca para proteger a su titular en contra del posible uso ilegítimo que un tercero pretendiera hacer, resulta necesario para contrarrestar todo el esfuerzo que ha realizado el titular de la marca, para que esta pueda ser reconocida ante su público consumidor.

1.3.6 El consumidor y la protección conferida por el derecho marcario.

Correlativamente con la función de protección al titular, el consumidor también se ve protegido en base a la función distintiva de una marca, ya que se pretende eliminar ciertos ámbitos de confusión que pudieran ocurrir al momento de adquirir un producto o servicio, y que por dicha confusión no se vea vulnerado al erradamente adquirir un producto o servicio cuando realmente su disposición era el de adquirir uno totalmente distinto y que cumpla con las expectativas reconocidas en base al conocimiento previo de dicha marca.

La Constitución de la República del Ecuador 2008, establece en el artículo 52, los derechos que posee todo consumidor de bienes o servicios, veamos:

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. (Asamblea Constituyente, 2008)

Este derecho constitucional refleja la importancia que existe al momento en que una marca identifique y singularice dentro del mercado a un cierto producto o servicio, con lo cual se pretende proteger al consumidor para que no sea afectado por la confusión que puede existir.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, profundiza un poco más el tema, señalando así directrices que tutelan de una forma más adecuada la protección del consumidor frente a los bienes y servicios ofertados, observemos:

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;

- 4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar;**
- 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;**
- 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;**
- 7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;**
- 8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;**
- 10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos:**
- 11. Derecho a seguir las acciones administrativas y /o judiciales que correspondan; y,**
- 12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. (NACIONAL, LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 1972) (Las negrillas me pertenecen.)**

Como se observa los derechos tutelares que posee el consumidor son sumamente amplios, y en directa relación con la función de protección del consumidor que cumple toda marca, el consumidor encuentra un respaldo directo al momento de reconocer a cierto producto o servicio en base a la marca que lo protege.

1.4 Las marcas y su registro en el Ecuador.

Para efectivizar la tutela bajo la cual se conceden cierto tipo de derechos al titular de una marca, se debe proceder con el registro de la marca ante la oficina competente en el Ecuador (Dirección Nacional de Propiedad Industrial), esto en virtud de que el procedimiento registral de marcas del Ecuador está basado en el sistema atributivo, por lo cual es necesario realizar el proceso de registro de una marca para de esta manera poder hacer efectivos los derechos que este registro confiere.

El artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que la solicitud de registro de una marca se debe presentar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y esta corresponderá a una sola clase internacional de productos o servicios⁵, cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento:

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Previo a determinar y estudiar el trámite de registro de marcas vigente en el Ecuador, será necesario estudiar las distintas instituciones y principios que rigen al mismo.

⁵ La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La versión 2015 de la décima edición entró en vigor el 1 de enero de 2015. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2015)

1.4.1 Instituciones y principios del derecho de marcas.

Como todo precepto jurídico, el derecho de marcas se encuentra regido bajo ciertos principios que regulan su correcto desenvolvimiento, precautelando de esta manera el respeto a los derechos básicos y su cumplimiento.

a. Principio de territorialidad:

Como en varios ámbitos del derecho, la territorialidad es una base primigenia que rige al derecho de marcas, según el cual la protección y derechos conferidos por el registro de la marca, se limitan al territorio de cada estado en particular. (OTAMENDI, 2002)

Se entiende de esta forma que una marca registrada en el Ecuador, tiene protección dentro del territorio ecuatoriano, argumento racional si se entiende que si el registro ha sido pretendido en nuestro país, el mercado objetivo se encuentra dentro de nuestro territorio nacional.

Existen dos excepciones al principio de territorialidad, estos son en los casos de marcas “notoriamente conocidas”⁶ (tema que se profundizará más adelante en el trabajo) y las normas comunitarias que extienden cierto tipo de derechos que sobrepasan el límite de la territorialidad.

b. Principio de especialidad:

Mediante el principio de especialidad, se pretende crear un ambiente de competencia leal y justa, impidiendo de esta manera que se pretenda una monopolización del mercado,

⁶ La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no establece diferenciación entre la marca notoria y la de alto renombre, hecho contemplado por la doctrina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo la marca notoria reconocida por el sector de mercado objetivo, y la de alto renombre reconocida por el público en general, es la marca de alto renombre la que por sus características propias rompe los límites de especialidad y territorialidad.

este aspecto ha sido ampliamente definido por el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, y ese puede ser ejemplificado de la siguiente manera:

“En definitiva, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “DOLPHITO” (mixto) y “DELFIN” (denominativo) y “DELFIN” (mixto), deberá considerar que, **si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor**, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes..” (Interpretación Prejudicial, 2006)(Las negrillas y subrayado me pertenecen)

En base a lo establecido por el principio de especialidad, una persona puede pretender el registro de un signo similar o idéntico a uno previamente solicitado o registrado, siempre y cuando los productos o servicios pretendidos para protección no guarden relación alguna con los de la marca anterior, e inclusive que estos no puedan generar algún tipo de conexión competitiva entre ellos.

Se debe necesariamente señalar que la “marca notoriamente conocida”⁷, por sus características especiales sobrepasa el límite de especialidad de las marcas.

c. Principio de buena fe:

Se sobreentiende que toda persona actúa y obra de buena fe, con lo cual no se pretende registrar una marca de forma dolosa, esto es, teniendo pleno consentimiento de que se

⁷ La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no establece diferenciación entre la marca notoria y la de alto renombre, hecho contemplado por la doctrina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo la marca notoria reconocida por el sector de mercado objetivo, y la de alto renombre reconocida por el público en general, es la marca de alto renombre la que por sus características propias rompe los límites de especialidad y territorialidad.

contraviene la normativa establecida para tal efecto, pero contrario a esto, la práctica nos demuestra que este precepto no se cumple en lo más mínimo, ya que se pretende obtener registro de marcas que claramente son irregistrables por encontrarse inmersas en las prohibiciones señaladas por la ley⁸, e inclusive por contravenir el orden público.

Existen casos en los cuales se ha demostrado de manera cierta, incluso la mala fe pretendida para aprovecharse del prestigio de una marca previamente registrada.

d. Principio de temporalidad:

Todo tiene un principio y un final, siendo que para el caso de las marcas, según lo señalado por la norma comunitaria y nuestra legislación⁹, estas tendrán una duración de diez años, pudiendo ser renovadas por un período igual pero de forma indefinida.

Ingresar en un mercado tan competitivo, se ha vuelto sumamente difícil, lo que se busca con este principio es que no existan marcas en desuso que imposibiliten el registro

⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para 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; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre; f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y, h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.

⁹ Decisión 486. Art. 212.- 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.

de otras que podrían requerir usar o incluir en su marca algún tipo de signo que se encuentra registrado, con lo cual se genera un interés recíproco en el titular de la marca, y en las personas que pudieran pretender usar dicha marca.¹⁰

e. Principio de registrabilidad:

Como se estableció previamente, nuestra legislación se basa en el sistema atributivo, con el cual se conceden derechos a partir de la solicitud de registro de una marca, en cuya virtud tenemos que el derecho de uso exclusivo, nace a partir del momento en que una persona pretende el registro de un signo.

En este caso cualquier interesado puede pretender el registro de una marca que utilizará para distinguir un producto o servicio de otros en el mercado, recordemos que en nuestro caso el órgano encargado de atender las solicitudes de registro de marcas es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (IEPI).

f. Principio de la no confusión marcaria:

La razón de ser de una marca, es la de poder distinguir un producto o servicio de otros similares en el mercado, con lo cual se sobreentiende que no es posible siquiera pensar en la posibilidad de confusión ya que se estaría contraviniendo el fundamento básico bajo el cual se rigen el derecho de marcas.¹¹

¹⁰ La cancelación de la marca por falta de uso, es la vía efectiva para cancelar una marca en virtud de que la misma no es usada por su titular, por quien tuviere necesidad de usar esa marca o una similar en el mercado y esta marca fuera un obstáculo para este objetivo.

¹¹ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Pretendido es de esta manera que una marca no pueda ser confundida con otra en el mercado, con lo cual se busca respetar la suficiente distintividad que debe poseer una marca para optar por un registro.

1.4.2 Requisitos necesarios para presentar una solicitud de registro de marca en el Ecuador.

Como procederemos a analizar, existen ciertos requisitos que se deben cumplir para optar por un registro marcario en nuestro país, señalado por el artículo 138 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, norma supranacional, y complementado por lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, se establece lo siguiente:

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

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

En el caso de la normativa interna, el artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual tan solo nos remite al Reglamento de la Ley, observemos:

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Ahora bien el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 58 establece los requisitos básicos para la presentación de una solicitud de registro de marca, veamos:

Art. 58.- La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

- a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;
- b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;
- c) Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;

- d) Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción;
- e) Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y determinación de la clase internacional correspondiente; y,
- f) Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.

Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la Ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará correr desde la fecha de presentación de la primera solicitud. (PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, 1999)

Como se colige del artículo analizado, los requisitos señalados por la normativa comunitaria e interna son los mismos, con lo cual se desprende que la solicitud de registro deberá determinar la identificación del solicitante, identificación del apoderado, siendo este requisito no esencial ya que en la actualidad no es necesario contar con la firma de un abogado para solicitar un registro de marca. La descripción de la marca pretendida para registro, la naturaleza de la marca que se pretende registrar, y especificación de los productos o servicios pretendidos para protección.

Existe igualmente el requisito del pago de una tasa oficial que en base al último tarifario emitido para el efecto, el costo para la obtención de un registro marcario es de USD \$208 Dólares de los Estados Unidos de América.

1.4.3 Proceso de registro de marcas en línea, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El proceso de registro marcario en el Ecuador, ha tenido un cambio sustancial a partir de mayo del 2014, donde se sustituyó el formulario físico de solicitud, por las solicitudes de registro de signos en línea.

La idea general planteó el inicio de una nueva era en lo referente al proceso de registro de marcas en el Ecuador, que sin ser pionero en el tema, pretendía brindar mayor agilidad al proceso, obviando de esta manera las largas filas generadas por la presentación de las solicitudes en las ventanillas de la institución, pero lastimosamente contrario a brindar agilidad y versatilidad al proceso, al no haberse planteado de inicio un plan piloto que enmendara todos los posibles fallos que un sistema digital requiere en un inicio, sumado a la imposibilidad de que el público en general se familiarice con el novedoso sistema, creó un estancamiento de los trámites administrativos y una acumulación gigantesca de diligencias, decayendo de esta manera un proceso que ya poseía serias falencias en la institución.

Pero dejando de lado los temas meramente administrativos e informáticos del sistema, procederemos a analizar el proceso de solicitud de registro de marcas en línea del IEPI.

Primero se debe ingresar a la página web: www.propiedadintelectual.gob.ec, una vez que nos encontramos en esta página seleccionamos la pestaña “solicitudes en línea”; cabe destacar que para ingresar en el sistema de solicitudes en línea, es necesario poseer un casillero virtual en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es decir es necesario el registro en el sistema, el cual nos otorgará un número de casillero virtual donde recibiremos las notificaciones correspondientes.

Una vez que ingresamos en el sistema seleccionamos el tipo de solicitud que deseamos presentar, en este caso solicitud de signos distintivos, procedemos a llenar toda la información correspondiente a la solicitud, tal como, la naturaleza del signo y el tipo de signo a solicitar, la denominación del signo, una descripción clara y completa del signo, en caso de que se trate de un signo que por sus características posea un logotipo o sea un signo gráfico, se debe adjuntar la imagen del mismo, de la misma manera debemos identificar al solicitante del signo, quien será el titular de los derechos por este otorgado, y finalmente debemos especificar la enumeración detallada de los productos, servicios o actividades que se pretende proteger con el signo solicitado.

Una vez que consignamos toda la información requerida, se procede a generar una vista previa de la solicitud, y si todo se encuentra correcto, se procede a generar el comprobante de pago de tasa del instituto, este comprobante deberá imprimirse y adjuntarse el comprobante de pago de la tasa realizado en el Banco del Pacífico, ambos documentos deberán escanearse, para subirlos al sistema y de esta forma finalizar el trámite procediendo con el inicio del proceso.

Como podemos observar el sistema es bastante sencillo y se ha dado dinamismo en el proceso de solicitud, pero de ahí a que los trámites una vez iniciados se encuentren estancados es tema de otra investigación.

1.5 La titularidad marcaria y los derechos que esta confiere a su titular.

Una vez que se ha procedido a solicitar el registro de una marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se configuran dos momentos jurídicos, atributivos de derechos a su titular.

1.5.1 La preferencia o antelación.

Una vez que se ha presentado la solicitud de registro de marca, esta configura la mera expectativa de un derecho pero que ya tiene carga suficiente para ser usada como base de oposición ante otras marcas pretendidas por terceros, en este caso tenemos el precepto jurídico "*Primero en el tiempo, primero en el derecho*"¹², donde se demuestra que quien haya solicitado con antelación o anterioridad el registro de una marca, tendrá un derecho prioritario sobre quien haya pretendió un derecho posterior al suyo.

1.5.2 El uso Exclusivo y formas de protección.

Se podría señalar como el derecho principal que rige al derecho marcario, el de uso exclusivo en relación con su titular, ya que este derecho otorga a su titular la posibilidad de frenar un uso ilegal de su marca por parte de un tercero no autorizado.

El artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, estipula que el derecho al uso exclusivo se obtiene con el registro de la marca ante la Dirección Nacional de Propenda Intelectual, con lo cual se demuestra el precepto señalado de antes de su registro se entiende como una expectativa de un derecho (prelación).

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

¹² Prior in tempore, potior in iure es una expresión latina, que puede traducirse como "Primero en el tiempo, mejor en el Derecho", que hace referencia a un principio de Derecho, en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos sobre una cosa (ejemplo: una hipoteca a su favor) se entiende que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya inscrito primero en el Registro de la Propiedad. El primero en contener formalmente dicha expresión en un texto de derecho, concretamente, de derecho canónico, fue Bonifacio VIII, en su Liber Sextus Decretalium, donde expone 87 regulae iuris (reglas de derecho) o aforismos jurídicos, que actualmente se conocen de forma vulgar como "latinazgos". Información obtenida de la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Prior_in_tempore,_potior_in_iure, mediante ingreso realizado el 26 de agosto del 2015 a las 22:46.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Esto significa que para que se consolide la existencia del derecho que se tenía como una mera expectativa mediante la solicitud de registro, será necesario que proceda el registro de la marca y que la oficina competente emita el título de registro correspondiente.

Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicaciones digitales o a

través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Como se observa del artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual, otros de los derechos conferidos al titular de la marca, son los necesarios para realizar las actividades comerciales requeridas para ofrecer su marca en el mercado, con lo cual se entiende que quien solicita un registro de marca, ya no posee impedimento legal para ofrecer un producto o servicio en el mercado, excepto en los casos donde resulta necesaria la obtención de un registro sanitario, o requisitos adicionales en directa relación con los productos o servicios ofertados.

1.5.3 La prioridad marcaria.

Ciertas legislaciones, establecen la posibilidad de que al momento de solicitar el registro de una marca, se reivindique una prioridad en base a una solicitud de registro presentada en país extranjero.

Víctor Ventana, señala que *“El derecho de prioridad es aquel que retrotrae la fecha de presentación de una solicitud local a una fecha anterior vinculada con una solicitud en el extranjero. Es una ficción creadora de un derecho que puede llamarse retroactivo.”* (BENTANA, 2002)

Se ha demostrado así que existen ciertos casos en los cuales se puede hacer uso de un derecho de prioridad invocado en virtud de una presentación anterior de una solicitud de marca en otro país.

Este derecho de prioridad se encuentra establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que un solicitante posee seis meses para la presentación de un registro e marca, cuando se reivindique un derecho anterior.

Art. 200. 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 de la Propiedad 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 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.

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Queda clara la forma en que opera la prioridad y el beneficio que se puede obtener en base a dicha invocación, con lo cual se garantiza al solicitante de una marca dentro de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, para que pueda invocar dicho derecho dentro de los seis meses posteriores a la primera solicitud.

Capítulo 2

“Las marcas notorias en el Ecuador”, análisis y relación directa con la marca

Aspirina.

Se señala a la notoriedad de las marcas, como aquel grado superior o destacado que puede llegar a adquirir una marca, la cual, destacada por su amplia aceptación en el público, en virtud de aquel éxito obtenido por el producto o servicio que distingue la marca y que se relaciona directamente con una muy buena calidad y una intensa publicidad. (OTAMENDI, 2002)

2.1 Aspirina una marca “notoriamente conocida”.

La base del presente estudio, se desarrolla alrededor del análisis de la notoriedad alcanzada por la marca Aspirina¹³, partiendo de un breve recuento histórico del nacimiento y desarrollo de la marca, y los acontecimientos que han marcado a esta historia a nivel mundial y específicamente en el Ecuador.

2.1.1 Historia.

La historia de la marca Aspirina va más allá de la propiedad intelectual, ya que en esta destacan acontecimientos históricos tales como la primera guerra mundial, una disputa continua entre casas farmacéuticas, entre otros hechos que han otorgado a su titular la empresa BAYER AG., el derecho de exclusividad en más de 70 países.

¹³ La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no establece diferenciación entre la marca notoria y la de alto renombre, hecho contemplado por la doctrina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo la marca notoria reconocida por el sector de mercado objetivo, y la de alto renombre reconocida por el público en general, y es la marca de alto renombre la que por sus características propias rompe los límites de especialidad y territorialidad. La marca Aspirina, se encuadra en las características de la marca de alto renombre, pero en virtud de que esta marca no se contempla en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se la designa como marca notoriamente conocida.

“Los remedios más antiguos se encontraban en la misma naturaleza. Raíces, cortezas y hojas, de diferentes vegetales como el sauce, la mandrágora¹⁴, la adormidera y el cáñamo eran las fuentes sanativas más conocidas. La corteza de sauce¹⁵ en concreto ha sido desde tiempo inmemorial el tratamiento contra la fiebre y el dolor. Es decir, un antipirético y analgésico. A partir de la Edad Media y hasta entrado el siglo XVIII la corteza de sauce quedó olvidada como tratamiento curativo y el analgésico más utilizado por la clase médica era entonces el opio.” (BAYER AG 2011, 2015)

Existen documentos que hablan inclusive del uso de la corteza del sauce en la época de los egipcios, en dichos papiros¹⁶ que se conservan en un museo de Nueva York, se detalla

¹⁴ **Mandrágora.**- Las más antiguas observaciones sobre los efectos de la mandrágora en el organismo humano aparecen en el Papiro Ebers, escrito en el siglo XVII a.C. en el Egipto arcaico, copia de un texto muy anterior. Después, Dioscórides, médico griego del siglo I d.C., curador de los miembros del ejército romano, expuso en su Materia médica, diferenció dos tipos de mandrágora, macho y hembra, que han llegado hasta la actualidad. Dioscórides dice que a pequeñas dosis produce sueño, quita el dolor y provoca el vómito, en mayor cantidad puede matar. Se creía que tenía poderes para fertilizar y que, por tener forma humana, caía maldición sobre quien la arrancara, por eso se empleaban perros para ello, a fin de que la maldición cayera sobre ellos. La leyenda dice que al arrancar esta planta de raíz antropomorfa (tan parecida a la del ginseng), profería un grito casi humano, de ahí lo de encargar al perro su extracción. Una vez desenterrada los herboristas las envolvían en un pañuelo que quedaba así impregnado de sus poderes. En el medievo se llegó a creer que este trapo multiplicaba las monedas que en él se guardaran. La mandrágora está incluida en la “Gran Colección de Medicamentos Simples”, custodiado en la Real Biblioteca del Escorial, que redactara Aben Beithar, galeno malagueño del XII, llamado “El Dioscórides Español”. Información obtenida mediante ingreso a la página web: <http://soria-goig.com/Etnologia/medicinapopular1d.htm>, el 25 de agosto del 2015 a las 09:00.

¹⁵ (**Salix alba**) La corteza de sauce, un antiguo remedio para los dolores, fiebres y problemas reumáticos, contiene sustancias parecidas a la aspirina. Se suele considerar el equivalente de la aspirina, pero su acción no es exactamente la misma, por lo que no puede emplearse como un sustituto. Información obtenida mediante ingreso a la página web: <http://www.planta-medicinal.com/corteza-de-sauce.html>, el 25 de agosto del 2015 a las 09:05.

¹⁶ Los salicilatos poseen, entre otras, acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Estas actividades ya fueron conocidas entre los egipcios. En el año 1862, un arqueólogo y comerciante en antigüedades inglés Edwin Smith, adquirió unos rollos de papiro correspondientes al año 1534 a.C., que constituían un tratado de medicina de la época (actualmente se conserva en Nueva York con el nombre de Papiro de Smith). En dicho tratado se establecen principalmente una serie de tratamientos quirúrgicos, que se acompañan con algunos métodos curativos a base de plantas medicinales. Una de ellas, la corteza del Tyeret, o sauce blanco (*Salix alba* L.), que crecía salvaje en los humedales del Nilo. También en el famoso Papiro de Ebers se contempla el uso del sauce. En la antigua china era conocida la actividad de la madera de sauce para tratar a los enfermos reumá- VOL. 71 (4), 813-819, 2005 LA VERDADERA HISTORIA DE LA ASPIRINA 815 ticos. Precisamente, la observación de que dicho árbol habitaba en las zonas húmedas, con las raíces encharcadas sin padecer trastorno alguno, pudo ser el origen de que, a lo largo de los años, se relacionasen sus propiedades terapéuticas con la enfermedad producida por la humedad en los pies, nombre con el que se conocía a ciertas fiebres de carácter reumático, por lo que debió animar a su utilización entre los médicos de la época. Información obtenida mediante ingreso a la página web: www.analesranf.com/index.php/aranf/article/download/215/246, el 25 de agosto del 2015 a las 09:05.

el uso de la corteza del sauce como método curativo para tratamientos quirúrgicos de la época.

“En 1763 Edward Stone presentó un informe en la Real Sociedad de Medicina Inglesa donde detallaba las propiedades terapéuticas de la corteza del sauce blanco (Salix Alba), cuyos extractos había suministrado, con éxito, a 50 pacientes con fiebre. En 1828, científicos alemanes sintetizaban el principio activo de la corteza del Salix Alba, una sustancia amarillenta que formaba cristales de sabor muy amargo que se llamó salicina.”
(BAYER AG 2011, 2015)

*“Diez años más tarde, se encontró una fórmula químicamente más simple dando lugar al ácido salicílico. Poco a poco se descubrieron nuevas fuentes para obtener esta sustancia. La Spirea ulmaria, nombre que inspira **Aspirina**, producía una sustancia llamada ácido spírico. Pronto, se cayó en la cuenta de que ácido salicílico y ácido spírico era una misma sustancia procedente de dos fuentes. Para prevenir la posible escasez de estas sustancias en un futuro no lejano, se vio la necesidad de sintetizarlas. En 1859, Kolbe logró sintetizar ácido salicílico. Antes de lograr esta síntesis, un químico francés llamado Charles Frédéric Gerhardt había conseguido acetilar la salicina en unos experimentos realizados en 1853 que quedaron relegados en el olvido, aun habiendo sido recogidos en la literatura científica de su tiempo. Los experimentos de este químico francés fueron la referencia de Félix Hoffmann para llegar al descubrimiento del ácido acetilsalicílico.”* (BAYER AG 2011, 2015)

El descubrimiento del ácido salicílico y la búsqueda de una nueva fuente para obtener este compuesto, fueron acontecimientos importantes en la historia de la marca Aspirina. La Ulmaria, fuente natural del ácido salicílico, es una planta muy usada como paliativo de dolor.

Esta planta es la base del nombre Aspirina, ya que su nombre curiosamente significa “pequeña spiraea”, en honor a esta planta. (CEVALLOS, 2015)

“Bayer era una compañía dedicada a la industria de la fabricación de tintes, antes de descubrir su primer medicamento, la Fenacetina. Este medicamento resultaba del paranitrofenol, sustancia almacenada en la fábrica de Bayer como derivado en la fabricación de los tintes. Otro producto utilizado para la producción de tintes, la acetanilina, y había sido administrado de manera fortuita a unos pacientes con infecciones parasitarias. Los resultados fueron desconcertantes, aquella sustancia no había curado la infección pero sí había aliviado la fiebre que sufrían estos pacientes. La acetanilina y el paranitrofenol eran muy semejantes químicamente. Carl Duisberg, supervisor del departamento de patentes e investigación de Bayer, no perdió el tiempo y decidió investigar todas las vías posibles para conseguir un nuevo antipirético a partir del paranitrofenol. Conseguido su objetivo en 1888, Duisberg comercializó este nuevo medicamento bajo el nombre de Fenacetina. El éxito de este primer medicamento animó a la compañía a construir una nueva planta de laboratorios Bayer, en Elberfeld, donde se ubicaron más de 90 químicos investigando a tiempo completo. Aquí, Duisberg formó un segundo grupo dedicado, única y exclusivamente, a la investigación de nuevos fármacos. Esta nueva sección contaba con dos áreas independientes, una encargada de investigar nuevos fármacos dirigido por Arthur Eichengrün, y otra dirigida por Heinrich Dreser, encargada de asegurar que los nuevos fármacos obtenidos tuvieran una utilidad terapéutica que los médicos aceptaran y reconocieran. Uno de los primeros proyectos de Eichengrün fue investigar las posibilidades de obtener una variante del ácido salicílico con menos efectos secundarios.” (BAYER AG 2011, 2015)

Es curioso el hecho de que la compañía BAYER AG., en sus inicios haya sido una empresa dedicada a la industria de la fabricación de tintes, con lo cual se comprueba que ciertos acontecimientos pueden dar un giro total en la historia no solo de las empresas, sino

que también del mundo en particular, ya el primer descubrimiento de las propiedades curativas de la Fenacetina, producto derivado en la fabricación de tintes, fue lo que motivó a esta compañía a dar un giro en su actividad comercial y dedicarse a la búsqueda e investigación de nuevos fármacos, hecho sin el cual no hubiese sido posible el descubrimiento del principio activo de la marca aspirina, el ácido acetilsalicílico.

*“Este trabajo fue delegado a un joven químico llamado Félix Hoffmann. Su padre sufría de un reumatismo crónico tratado con ácido salicílico que se acompañaba de importantes efectos secundarios. El interés del joven químico garantizaba el éxito de la investigación. El 10 de Octubre de 1897 Hoffman describía la forma en que había conseguido la síntesis del ácido acetilsalicílico, AAS, comercializado dos años más tarde bajo el nombre de **Aspirina**. El descubrimiento lo había basado en unos escritos encontrados del pasado de un químico francés. Charles Frédéric Gerhardt había logrado esta síntesis acetilada de la salicina, pero sin la estabilidad ni la pureza química suficiente como para ser aprobado ante la clase médica. Hoffmann consiguió un producto químicamente puro y estable. Una vez lograda esta síntesis, el departamento de investigación pasó la fórmula al departamento de prueba y comercialización. Dreser rechazó el descubrimiento por la aparente falta de novedad y por la relación que el producto guardaba con la acción cardiotoxica. Ante la negativa, Eichengrün probó el AAS sin apreciar ningún efecto negativo en su corazón. Los resultados fueron extraordinarios, eficaz contra la fiebre, dolores articulares y de cabeza, y menos efectos secundarios que el ácido salicílico. El fármaco conseguido del proceso de acetilación del ácido salicílico se patentó y comercializó con el nombre de **Aspirina** en el año 1899.” (BAYER AG 2011, 2015)*

Félix Hoffmann¹⁷ sería quien en 1897 descubriría la forma de sintetizar el ácido acetilsalicílico, comercializado bajo el respaldo de la marca Aspirina. Existen documentos

¹⁷ Químico alemán, inventor de la aspirina. Apenas se conocen datos de su vida, se sabe que nació en 1868, pero se desconoce la fecha de su muerte. En 1897, cuando contaba con veintinueve años, describió un

y estudios que atribuyen el descubrimiento de la aspirina a Arthur Eichengrün, siendo una prueba de ello el hecho de ser el primero en ensayar el fármaco y haber luchado por la comercialización, pero al no haber logrado sintetizar un elemento estable, se le atribuye este descubrimiento a Félix Hoffmann.

*“Ya en los primeros diez años de vida, **Aspirina** era conocida a nivel mundial. Pero las consecuencias de la Primera Guerra Mundial llegaron a los laboratorios Bayer en EE.UU. La patente de **Aspirina** había prescrito en EE.UU., las instalaciones fueron subastadas y otras compañías comenzaron a vender ácido acetilsalicílico a precios competitivos. El potencial industrial norteamericano hacía temblar incluso las ventas de la Bayer alemana a terceros países, donde también estaba llegando la producción norteamericana. Las presiones comerciales sucedieron a las políticas en poco tiempo. En la segunda mitad de siglo, nuevos productos contra el dolor hicieron su aparición, pero ninguno de ellos poseía las cualidades antiinflamatorias de **Aspirina**, ni la pureza y estabilidad de su estructura química. En 1985 Margaret Heckler, secretaria del Servicio de Salud norteamericano, anunció que una **Aspirina** diaria ayudaba a las personas que ya habían sufrido un infarto de miocardio en la prevención de nuevos ataques de isquemia coronaria con un frasco de **Aspirinas** en la mano.” (BAYER AG 2011, 2015)*

La historia post guerra en este aspecto se vuelve un poco sombría, ya que con la prescripción de la patente¹⁸ de Aspirina en Estados Unidos, a manera de represalia en

breve protocolo de laboratorio para sintetizar el ácido acetilsalicílico, fármaco que posteriormente ha pasado a la historia como "aspirina". Los laboratorios Friedrich Bayer & Co., de Elberfeld (Wuppertal), para los que trabajaba, le pidieron que buscara un producto alternativo con las mismas propiedades que el ácido salicílico, pero sin efectos secundarios (amargaba e irritaba las paredes del estómago). Cuando se puso a trabajar en la síntesis del fármaco, estaba muy motivado personalmente ya que su padre padecía artritis reumatoide y soportaba mal los efectos secundarios del ácido salicílico (no acetil). Basándose en los trabajos del químico [Gerhardt](#), Hoffmann consiguió sintetizar artificialmente el nuevo fármaco, en forma pura y estable, a partir del alquitrán del alcohol. Dos años más tarde, en 1899, el producto se comercializó en forma de polvo. En 1904, este fármaco universal comenzó a fabricarse en forma de comprimidos. (Fontaneda, 2015)

¹⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de

contra de Alemania se canceló el derecho de uso sobre la marca Aspirina a su titular, la compañía BAYER AG., premisa con la cual otras compañías comenzaron a comercializar ácido acetilsalicílico bajo el nombre de Aspirina.

Estados Unidos es uno de los países donde la palabra aspirina hace alusión a un producto, y no a una marca como en nuestro país, hecho con el cual podemos encontrar varios productos identificados bajo el nombre Aspirina, que pertenecen a distintas casas comerciales. [Anexo 1.](#)

“En 1971 Vane describe su efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico en el animal de laboratorio. Smith y Willis, en el mismo año, demuestran que bloquea de forma irreversible la producción de tromboxano en las plaquetas humanas. En la década de los ochenta se profundiza más en sus propiedades antitrombóticas y se conocen más a fondo los mecanismos por los que se produce su efecto antiinflamatorio.

Aspirina es hoy un producto registrado en más de 70 países de todo el mundo. Así mismo, es objeto de numerosas investigaciones científicas tanto básicas como clínicas.” (BAYER AG 2011, 2015)

Como se observa del recuento histórico de la marca Aspirina, destacan hechos que generan en sí la idea de que ha sido un largo y dificultoso camino para la empresa BAYER AG., proceso histórico en el cual en base a una amplia y costosa estrategia de mercado, han logrado posicionar su marca a nivel mundial, premisa para señalar a la marca Aspirina dentro de la categoría de la “notoriedad”¹⁹.

patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente.

¹⁹ La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, no establece diferenciación entre la marca notoria y la de alto renombre, hecho contemplado por la doctrina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo la marca notoria reconocida por el

2.1.2 La marca aspirina en el mundo.

La historia de la marca Aspirina posee relevancia a nivel mundial, lo que la ha llevado a ser una de las marcas más conocidas, no solo por su calidad, sino también por la ardua tarea que ha empleado la compañía BYAER AG., para mantenerla como un ícono referente de la empresa.

El 6 de marzo de 2015, aspirina cumplió 116 años de existencia, con lo cual se destacan varios hechos que se han desarrollado a lo largo de la historia y del conocimiento de la marca Aspirina en el Mundo.

A Continuación varios de estos acontecimientos:

“1. Aspirina® fue el primer medicamento expendido como tableta (comprimido) de la historia y uno de los productos que dio inicio a la moderna industria farmacéutica con productos de síntesis en dosis estables y seguras.

2. En 1924 Aspirina® ya era mundialmente famosa: publicidad de este producto Bayer pudo ser vista en vehículos alrededor del mundo

3. La palabra Aspirina se convirtió en sustantivo en 1936, cuando fue aceptada por la Real Academia Española de la Lengua y dice: "(Del al. Aspirin, nombre comercial registrado).f. Farm. Cuerpo blanco cristalizado en agujas y muy poco soluble en el agua. Lo constituyen los radicales de los ácidos acético y salicílico y se usa como antiinflamatorio y antipirético".

sector de mercado objetivo, y la de alto renombre reconocida por el público en general, y es la marca de alto renombre la que por sus características propias rompe los límites de especialidad y territorialidad. La marca Aspirina, se encuadra en las características de la marca de alto renombre, pero en virtud de que esta marca no se contempla en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se la designa como marca notoriamente conocida.

- 4. En 1950 Aspirina® figura por primera vez en el libro de récords Guinness como el medicamento de mayor venta en el mundo.*
- 5. En 1952, el Libro Guinness de los Records certifica a Aspirina® como el analgésico más consumido en el mundo.*
- 6. Aspirina fue uno de los 13 medicamentos seleccionados para ser incluido en el diminuto botiquín de la nave Apolo 11, en la histórica misión de la NASA a mediados de 1969 en que un hombre - el astronauta Neil Armstrong- pisó por primera vez la luna. Aspirina fue elegida por el médico jefe de la NASA, Dr. Charles Berry, para aliviar los dolores de cabeza y molestias musculares de los astronautas, acompañándolos en ese “pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad”*
- 7. En 1971 el farmacólogo Británico Sr. John R. Vane dilucida el mecanismo de acción del Ácido Acetilsalicílico, ingrediente activo de Aspirina*
- 8. En 1977 un estudio Estadounidense confirma por vez primera que el Ácido Acetilsalicílico, ingrediente activo de Aspirina, puede prevenir un accidente cardiovascular.*
- 9. En 1989, se publicó el primer gran estudio que prueba que Aspirina® reduce riesgos cardiovasculares.*
- 10. La Reina Isabel II de Gran Bretaña dijo que Aspirina® era una de las más admirables creaciones alemanas, junto a la filosofía y la música.*
- 11. En 1995 la FDA certifica las acciones cardio protectoras específicas de Aspirina®.*
- 12. En 1999, al celebrarse el centenario de Aspirina®, el analgésico más conocido en el planeta, esta fue incorporada al Salón de la Fama en el Smithsonian Museum de Washington DC.*

13. En 1999, el edificio de Bayer en Leverkusen Alemania, fue vestido totalmente como una caja gigante de Aspirina 500 mg.

14. Los lectores de la revista estadounidense Newsweek eligieron los 5 inventos del siglo XX sin los cuales no se podría vivir, estos fueron: el automóvil, la bombilla eléctrica, el teléfono, el televisor y... ¡Aspirina!

15. Anualmente se publican 3.000 estudios médicos en promedio, los cuales confirman las propiedades de Aspirina®, descubriéndole también nuevas potencialidades.

16. En 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a Aspirina® como "medicamento esencial". En los veinte segundos que puede tardar en leer estas líneas se habrán consumido en todo el mundo 50,000 tabletas de Aspirina.

17. Cada segundo se consumen 2,500 Aspirinas en el mundo, lo cual equivaldría una torre de 30 metros si colocáramos una tableta de Aspirina sobre otra verticalmente.

18. Se han fabricado 350 billones de comprimidos de Aspirina® Bayer desde 1899, año en que comenzó a comercializarse.

20. Colocando en fila india los comprimidos de Aspirina que se consumen al año en España, se cubriría con creces la distancia que separa Madrid de Nueva York, 7.200 Km.

21. Más de cien obras de la literatura hispanoamericana del último siglo citan a Aspirina® en los diálogos de sus personajes, según una recopilación hecha por la Universidad de Barcelona." (BAYER AG 2011, 2015)

2.1.3 La marca aspirina en el Ecuador.

La compañía BAYER AG., es titular de la marca Aspirina en el Ecuador, registrada bajo el título No. 36-11 el 19 de enero de 1911, y la historia de la misma se resume en lo siguiente:

“La marca ASPIRINA® se registró en Ecuador en 1911. Desde ese entonces la marca ha evolucionando continuamente, para presentar en el 2011 ASPIRINA® Advanced, una nueva forma de tratar el dolor de cabeza, que junta la efectividad del producto ASPIRINA® con un componente potencializador para un alivio aún más rápido de los fuertes dolores de cabeza.

1897 Dr. Félix Hoffman sintetiza el ácido acetilsalicílico por primera vez, el cual luego sería comercializado bajo la marca registrada ASPIRINA®.

1969 El producto ASPIRINA® viajó a la Luna en el Apolo 11 dentro del botiquín de emergencia de los tripulantes.

1982 El Dr. John Vane es honrado con el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la acción del ácido acetilsalicílico, componente farmacéutico del producto ASPIRINA®.

2010 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual reconoce a ASPIRINA® como Marca Notoriamente Conocida.” (EKOS NEGOCIOS, 2015)

El dato más importante para el presente estudio es el de la declaratoria de la notoriedad²⁰ de la marca por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ya que de esta manera se puede consagrar como una de las marcas más importantes del país, y de las pocas que se han hecho acreedoras a esa calidad superior. Anexo 2.

²⁰ El comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dentro de la resolución de la acción de cancelación, trámite No. 05-745 AC, resolvió declarar la notoriedad de la marca Aspirina, título 36-11, en virtud de las pruebas aportadas, debiéndose entender que la marca Aspirina en base a la doctrina y las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, goza de alto renombre y no de notoriedad, ya que es conocida por el público en general y no por un sector determinado, pero se la declaró como notoria, debido a que la normativa comunitaria no contempla la categorización de alto renombre y solo de marca notoria.

2.2 Marcas notorias y de alto renombre.

Como ya se habló previamente, marca notoria es aquella que goza de una categorización superior al denominador común de marcas, lo cual le hace acreedora a ciertos derechos específicos para de esta manera proteger dicha categorización y frenar un posible abuso por parte de un tercero que valiéndose de aquella superioridad, pretenda favorecerse para sí de la notoriedad que goza la marca de un tercero.

Pero para ello es primordial conocer acerca del concepto que han dado los autores a estas marcas, así como los principios e instituciones que las rigen.

2.2.1 Concepto.

Una vez que conocemos el concepto de marca, resultará más fácil pretender llegar al estudio del concepto de marca notoria, y la implicación de esta como tal, para ello se analizará varios conceptos ensayados por varios tratadistas, para comprender de mejor manera lo que son las marcas “notoriamente conocidas”.

Primero analicemos el concepto desarrollado por Fernández-Nóvoa, quien ha manifestado que marca notoria es: *“aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)”* (Fernández-Novoa, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, 2004).

Ahora bien esta definición aunque un poco escueta, describe perfectamente un primer acercamiento a lo que son las marcas “notoriamente conocidas”, concepto que guarda una estrecha relación con lo señalado por el Art. 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala lo siguiente:

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,

independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Podemos llegar entonces a un primer criterio de categorización de las marcas notoriamente conocidas, dentro de las cuales se destacan el grado de difusión de la marca y el reconocimiento que esta marca posee dentro del sector de mercado específico, siendo esta una primera distinción entre marca notoriamente conocida y de alto renombre.

Se destaca el hecho de que la marca notoria goza de reconocimiento dentro de un sector de mercado en específico, es decir, goza de notoriedad dentro del grupo de consumidores de esa área, pero carece de una amplitud de reconocimiento general, lo cual comprendería la principal diferencia entre esta y la marca de alto renombre, que a más de una difusión mucho más amplia e intensa, goza de un alto reconocimiento por parte del público en general, hecho que traspasa los límites del conocimiento específico del sector objetivo de mercado que posee la marca notoria.

El profesor Manuel Areán Lalín, ha definido la marca notoria de la siguiente manera: *“la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”*. (Interpretación Prejudicial, 2000)

Dentro de la misma interpretación prejudicial se señala el concepto realizado por Ricardo Metke, quien expresa lo siguiente: *“conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso y constante”* (citas tomadas por este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, Marca: *"Manuelita" vs "Manolita"*). (Interpretación Prejudicial, 2000)

2.2.2 Protección especial de las “marcas notorias” (Aspirina)

Una vez que hemos logrado acercarnos al concepto de marca notoria, debemos analizar la protección especial a la cual este tipo de marcas se hacen acreedoras, con lo cual llegamos a lo estipulado por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dentro de en su artículo 6 bis establece lo siguiente:

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiar del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. (Tratado Internacional, 1883)

Como observamos en este artículo se establecen mecanismos de protección para los estados parte del convenio, en lo referente a marcas notorias, pero resulta necesario analizar que en este convenio se proponen dos limitantes a la protección de las marcas

notorias, y estos son el principio de especialidad²¹, y el principio de territorialidad²², los cuales generan en sí una nueva diferenciación entre marcas notorias y de alto renombre, ya que estas últimas sobrepasan los límites de los principios de especialidad y de territorialidad, hecho que no ha sido contemplado por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)²³, ya que en este caso, las marcas notorias sobrepasan los principios de especialidad y de territorialidad, como se observa a continuación:

Artículo 16 Derechos conferidos:

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de 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 ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

²¹ “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes”. (Interpretación Prejudicial, 2006)

²² El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación determinado por una norma que acoge el principio de territorialidad. En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales: - La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido. 50397-TRI-SPI INDECOPI

²³ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En él se establece una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial. (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2015)

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta 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.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, 1994)

Se estableció previamente con el artículo 6 bis del Convenio de París que la marca notoria no sobrepasa los límites de los principios de especialidad y de territorialidad, en este caso se puede entender que se habla acerca de la marca notoria, en cambio el artículo 16 del Anexo 1C de los ADPIC, establecen a los estados miembro, un derecho de protección a las marcas notorias que sobrepasan los límites de la especialidad y la territorialidad, con lo cual se entendería que se estaría hablando de marcas de alto renombre, que por sus características encajan perfectamente en este apartado.

Si revisamos lo establecido por la norma comunitaria, se podrá entender que esta norma guarda relación con lo señalado por los ADPIC, y de esta manera otorga una protección especial a las marcas “notoriamente conocidas” que sobrepasa los límites de la especialidad y territorialidad de las marcas, dentro de los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones:

Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Guardando relación con el artículo anterior, el artículo 155 dispone lo siguiente:

Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento los siguientes actos:

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, y

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Finalmente encontramos lo contemplado por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, que dentro de su artículo 196 señala lo siguiente:

Art. 196 (Ex: 196).- [Prohibición de registro de signos contra derechos de terceros].- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

En este caso se entiende que existe una diferenciación entre marca notoria y de alto renombre, ya que como pudimos observar, se establece a marca notoria la que es identificada por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente (Principio de Especialidad).

Pero si vamos un poco más allá en la investigación, encontramos que dentro del Art. 198 de la Ley de Propiedad Intelectual, señala:

Art. 198 (Ex: 198).- [Criterios para determinar una marca de alto renombre].- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Con este artículo se establece de manera definitiva que la ley interna de nuestro país, sí establece una clara diferenciación entre marca notoria y marca de alto renombre, pero la norma comunitaria al tener una jerarquía superior a la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual se entiende que al no contemplarse la marca de alto renombre dentro de la normativa comunitaria, debe referirse a la marca que goza de notoriedad como a la que tiene alto renombre, como marcas “notoriamente conocidas”.

Finalmente en el caso en particular de nuestro país, la marca aspirina, pudo ser objeto de protección para marcas que pretendieran su registro para cualquier clase internacional del nomenclátor y aun cuando la misma no hubiere poseído un registro en nuestro país, ya que como vimos se pudo argumentar que la misma goza de notoriedad a nivel internacional, esclareciendo que la marca Aspirina es una marca de alto renombre.

2.2.3 La notoriedad y el hecho notorio y su aplicación en el presente caso.

Para definir lo que es el hecho notorio, me permito citar la definición del tratadista José Manuel Otero Lastres, citada por el Tribunal Andino de Justicia dentro de la interpretación prejudicial No. 6-IP-99:

*“En las marcas renombradas el principio **“notoria non egent probatione”** puede ser aplicado, “... la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria (Prof. José Manuel Otero Lastres, ob. cit., pág.: 255)” (Interpretación prejudicial, 1999)*

En esta definición, se establece claramente un aspecto fundamental del hecho notorio, y este es el que al poseer esta calidad y tratarse de un hecho notorio, el mismo no requiere ser probado, pero ¿podemos llegar a creer que en el Ecuador una marca pueda ser declarada como notoria, por el solo hecho de ser reconocida como tal a nivel internacional, sin la necesidad de que se presente prueba alguna que certifique esta calidad?

Realmente resultaría novedoso el momento en que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, declarara la notoriedad de una marca por el solo hecho de gozar de aquella notoriedad.

Retomando la definición del tratadista, tenemos que la marca aspirina debería ser declarada como una marca de alto renombre, ya que esto es un hecho notorio a nivel mundial y de conocimiento generalizado, pero debemos recordar que vivimos en un estado de derecho donde toda atribución requiere ser probada, de la misma manera el sistema de marcas está basado en un derecho atributivo, con lo cual se puede entender que el hecho notorio no puede influir algún tipo de criterio dentro de la categorización que requiera una marca, y peor aun cuando se estén disputando derechos legítimamente adquiridos por parte de terceros, creo que nadie estaría dispuesto a permitir que una marca pueda valerse de su notoriedad por el simple hecho de serlo.

2.2.4 Diferenciación entre marca notoria y de alto renombre, y categorización de la marca aspirina.

Se ha podido analizar lo dispuesto por el Convenio de París, los ADPIC, la normativa Comunitaria y la Ley de Propiedad Intelectual, lo cual proyecta como resultado una simple y clara diferenciación entre la marca notoria y la de alto renombre.

Pero bien ahora podemos profundizar la comprensión de lo que son las marcas notorias, observando lo que el tratadista Manuel Areán Lalín establece:

“En rigor, la marca renombrada -o su equivalente la marca reputada, prestigiosa, famosa o célebre- es un tipo singular de la categoría genérica de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. La marca renombrada es, en efecto, una marca que además de ser conocida por los círculos interesados, suscita en el mismo fundadas expectativas acerca de un alto nivel de calidad

*de los correspondientes productos o servicios o, más exactamente, evoca ante los consumidores una imagen netamente positiva de las características tangibles e intangibles de los productos o servicios que diferencia”.*²⁴

Se observa claramente lo que es una marca de alto renombre, misma que rebasa los límites de la especialidad y de la territorialidad, y se encuentra un peldaño por encima de las marcas notoriamente conocidas, normalmente ejemplificado en el alto conocimiento de la calidad de la marca por todo el público en general y no por un sector de mercado en especial.

Ratificando lo previamente dicho, el maestro Fernández-Nóvoa considera que la marca renombrada, abarca no solo a un grupo determinado de consumidores, sino que su categorización y difusión logra impregnarse en la mente del consumidor común indistintamente si este pertenece o no al mercado objetivo del producto o servicio:

“Al igual que la marca notoria, la marca renombrada es una marca intensamente usada y que goza de difusión entre los consumidores; mas por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Fernández-Novoa, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, 2004)

Como se observó previamente, la normativa comunitaria no hace una diferenciación entre marca notoria y de alto renombre, pero la ley interna de nuestro país si, pero como se estudió previamente esta norma carece de validez al no contemplarse esa categorización dentro de la Decisión 486, con lo cual procederemos a analizar lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia al respecto:

²⁴ Manuel Areán Lalín, “La protección de la marca por los tribunales de Justicia”, Adema, 1993, página 268, citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 20-IP-97

“... las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” -de especial relevancia en el caso que se analiza- y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad” (Interpretación Prejudicial, 1987)

En este caso los jueces del Tribunal de Justicia, han agregado un apartado más con el cual se obtiene una acertada diferenciación entre ambos tipos de marcas, ya que al hablarse de un elevado prestigio en virtud de una excelente calidad, se ratifica la distancia encontrada entre una marca notoria y otra de alto renombre.

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”. (Interpretación Prejudicial, 1994)

La marca de alto renombre es reconocida por diversos sectores de mercado, distintos grupos de consumidores, con lo cual se obtiene que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada.

El siguiente cuadro comparativo, podrá clarificar la diferenciación existente entre ambas marcas, y que para finalizar ejemplifica claramente el puesto que la marca aspirina ocupa dentro de nuestro país:

Marca Notoria	Marca Renombrada
<p>Es aquella marca que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados.</p>	<p>Es aquella marca cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de determinados territorios.</p> <p>(Aspirina)</p>
<p>No rebasa los límites de la especialidad ni de la territorialidad.</p>	<p>Constituye una excepción a la aplicación de los principios de especialidad y de territorialidad.</p> <p>(Aspirina)</p>
<p>Posee una posibilidad de dilución parcial, ya que no necesariamente sus productos o servicios poseen una excelente calidad.</p>	<p>La dilución está latente ya que sus productos o servicios son de óptima calidad.</p> <p>(Aspirina)</p>
<p>Reconocidas por el Art. 6bis del Convenio de París y la Ley de Propiedad Intelectual</p>	<p>Reconocida por los ADPIC, normativa comunitaria y la Ley de Propiedad Intelectual.</p> <p>(Aspirina)</p>

En base a este análisis, se puede concluir que la marca Aspirina, es una marca de alto renombre por su conocimiento y calidad generalizados dentro del público en general y no de un sector determinado.

2.2.5 Pruebas de la “notoriedad” de la marca Aspirina.

Para proceder con el análisis del sistema probatorio de la notoriedad de una marca, resulta necesario revisar lo que la normativa establece al respecto. Primero realizaremos un breve análisis punto por punto respecto de lo establecido por la normativa comunitaria:

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Primero tenemos el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, con lo cual podemos dilucidar que la marca Aspirina, es sumamente conocida dentro del sector farmacéutico, conforme se pudo evidenciar dentro del recuento histórico de la marca Aspirina, no solo por los numerosos premios que ha obtenido, sino también porque ha sido materia de diversos estudios científicos incluso en la actualidad, atribuyéndole nuevas cualidades para el mejoramiento de la salud.

De la misma forma se explicó que la marca Aspirina en nuestro país, posee un registro que data del año 1911, y su titular la compañía BAYER AG., posee la titularidad de la marca en más de 70 países a nivel mundial, con lo cual tanto la duración, así como la amplitud y extensión geográfica de su utilización, queda ciertamente comprobada.

Creo que la marca Aspirina, es uno de los proyectos de marketing más ambiciosos a nivel internacional, no solo por el hecho de que han logrado posicionarla como una marca líder en el mundo por más de 100 años, sino porque esta se ha visto promocionada por todos los medios imaginables, dando como resultado una inversión que supera ampliamente los estándares normalmente pautados para este tipo de productos.

Para demostrar las cifras de ventas e ingresos relacionados con la marca Aspirina, basta con revisar el dato de que en el año de 1950, la marca aspirina, figuró por primera vez en el libro de récords Guinness como el medicamento de mayor venta en el mundo, y que en 1952, el Libro Guinness de los Records certifica a Aspirina como el analgésico más consumido en el mundo.

Finalmente no se puede pedir mejor hecho probatorio, que la realidad marcaria de Aspirina, donde encontramos que goza de registros marcarios en más de 70 países a nivel internacional, hecho con el cual se fundamenta claramente que la marca Aspirina, cumple en demasía con los requisitos señalados por la normativa comunitaria, para ser catalogada como una marca notoriamente conocida (alto renombre).

Respecto de la necesidad de probar la notoriedad de la marca, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado lo siguiente:

“6. La protección de la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”. (Interpretación Prejudicial, 1995)

Cabe destacar que no es imperativo que una marca cumpla con todos los puntos de análisis ejemplificados en la ley, pero siempre se podrá establecer que mientras más lineamientos cumpla, tendrá más probabilidades de que la autoridad competente le atribuya a esta la calidad de notoria.

Si bien la normativa comunitaria establece unos criterios de análisis amplios, la Ley de Propiedad Intelectual resume estos criterios para establecer lo siguiente:

Art. 197 (Ex: 197).- [Criterios para determinar una marca notoriamente conocida].- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Como se puede apreciar se simplifica un poco el tema, sin que por esto se limite la amplitud probatoria existente para las marcas notorias, con el agregado que al establecerse dentro de la Ley de Propiedad Intelectual la distinción entre marcas notorias y de alto renombre, se facilita el trabajo del juzgador ya que se delimitan los criterios de análisis señalados en el artículo anterior, para el sector pertinente en el caso de marcas notorias, y para el público en general en caso de marcas de alto renombre.

2.2.6 Criterios con los cuales se determina la notoriedad de un signo y su análisis en relación a la marca aspirina.

Los criterios determinantes para declarar la notoriedad de una marca se fundamentan principalmente en el artículo 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente:

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Estos criterios, sumados a lo señalado en el numeral anterior, dan como resultado que las reglas del juego en lo referente al ámbito probatorio de la notoriedad de una marca, estén claramente delimitadas, debiendo recordar ciertamente que la carga de la prueba le pertenece a quien alega la notoriedad argüida por su signo y deberá probar lo afirmado.

Como puntos clave para el análisis de los criterios de valoración de la notoriedad de una marca podemos detallar los siguientes:

- a) El grado de conocimiento de la marca.
- b) La duración del uso de la marca.
- c) La amplitud geográfica de la difusión de la marca.
- d) El valor y la defensa exitosa de la notoriedad ante las autoridades competentes.

Para determinar el grado de noción de una marca, resulta necesario analizar si el conocimiento de la marca se ha desarrollado entre los círculos interesados del sector de mercado, ya que de comprobarse dicho desarrollo nos podemos encontrar frente a una marca que goza de notoriedad.

Más aún, dicho análisis puede obtener como resultado un grado más favorable para el titular de la marca, ya que si los resultados arrojan un desempeño que sobrepasa o excede el sector de mercado y se ha difundido a la generalidad del público consumidor, podemos estar frente a una marca que goza de un alto renombre.

Nos encontramos entonces frente a la necesidad de que las personas especializadas en marketing marcario, desarrollen un sondeo de mercado para analizar los matices que el público consumidor posee acerca de la marca, y si es que la generalidad de las personas poseen cierto grado de conocimiento de la misma.

Otro punto clave del análisis, resulta el aspecto de delimitar el sondeo de mercado, ya que un resultado de una amplia difusión con un límite territorial, nos presenta a una marca notoriamente conocida, pero una amplia difusión de una marca que carece de un territorio delimitado o cuya difusión ha sobrepasado los límites territoriales previamente analizados, nos demuestra la forma en que la marca ha logrado obtener la categoría de alto renombre.

El análisis de la publicidad realizada, así como el detalle de inversión en publicidad, se vuelve necesario incluso para pretender si quiera iniciar el análisis marcario, ya que una marca que carece de dicha inversión, no es una opción viable para un estudio de notoriedad.

2.2.7 Dilución del poder distintivo de una marca “notoriamente conocida”.

A manera de introducción, he optado por citar lo señalado al respecto por el tratadista Jorge Otamendi, quien de una manera muy peculiar ha establecido lo siguiente:

“La protección de la marca notoria debería también encontrar base de sustento en la defensa de su poder distintivo. El evitar la llamada dilución del poder distintivo de la marca notoria debe ser causa independiente de la de mala fe y de la e confusión, que son, sin duda, las más habituales.

Cabe la posibilidad de que quien registra una marca notoria para distinguir productos o servicios totalmente diferentes lo haga de buena fe y no provoque confusión de ninguna naturaleza. Es entonces cuando se debe buscar el fundamento de la protección de la marca notoria en ella misma y no en el castigo de conductas ilícitas.” (OTAMENDI, 2002)

La base de toda defensa marcaria, se establece en la búsqueda de la protección del poder distintivo que esta posee, porque si se pierde dicha distintividad, la marca pierde su esencia de ser.

La dilución marcaria, se define como el acto de la pérdida de distinción de los productos o servicios protegidos por la marca, que como estudiamos en un principio, es un requisito sine qua non de la marca, el poder distinguir productos o servicios de otros iguales en el mercado.

Esta figura aparece para propender la protección de las marcas “notoriamente conocidas”, en cuanto se vuelve imprescindible que el nexo existente entre la marca y los productos o servicios que esta protege, no se vea pormenorizada por la obstrucción de una marca que pretenda desvincular dicha relación entre la marca y el consumidor.

Pero partiendo de este análisis, resulta imperativo entender que la protección en relación a la dilución marcaria, es exclusiva para las marcas de alto renombre, las cuales por su calidad superior no pueden permitir la coexistencia con ninguna marca, no así las marcas notoriamente conocidas, permiten la existencia de otras marcas similares para productos o servicios que no representen un nexo competitivo para estas, pero apoyar este análisis representaría deslegitimar la realidad per se de las marcas, las cuales resultan necesarias para distinguir productos o servicios de otros similares en el mercado.

2.3 Vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas.”

La vulgarización de una marca notoriamente conocida (alto renombre), es el acto o conjunción de hechos, que convierten a la marca que un día gozaba de notoriedad, en la denominación usual o común con la que el público se refiere al producto o servicio en un principio identificado por la marca, es decir la marca se convierte en un término genérico, y se pierde el nexo de origen empresarial entre la marca y su titular, con lo cual el público asimila a esta denominación, ya no como una marca, sino más bien como la referencia hacia un producto o servicio común.

Para entender de mejor manera el efecto de la vulgarización de las marcas, resulta necesario entender las definiciones básicas que acerca de la vulgarización:

- a) “Vulgarización: Acción y efecto de vulgarizar.
- b) Vulgarizar: Hacer vulgar o común algo.
- c) Común: Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido.
- d) Genérico: Común a varias especies.” (Española, 2015)

Con estas definiciones, nos acercamos aún más al tema central del estudio investigativo, para de esta manera analizar lo que sucede cuando una marca “notoriamente conocida”, pierde su poder distintivo, y se convierte en el término común o usual con la que el medio se refiere al producto o servicio que en un inicio la marca identificaba.

Ahora veamos lo que el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado al respecto, ya que dentro del Proceso 16-IP-98 estableció lo siguiente:

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

(Interpretación Prejudicial, 1998)

Profundizando un poco más el estudio, parece correcto el análisis de lo estipulado por los jueces del Tribunal Andino de Justicia, quienes añaden un importante contexto sugiriendo que dicha marca “notoriamente conocida”, que en un principio era un nombre original para un producto, se ha convertido por el propio uso, y el paso del tiempo, en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados, es decir, existe una necesidad y obligación de referirse a este producto o servicio en base a la marca que lo protege, ya

que según este estudio, no existe otra forma para hacer referencia a este producto o servicio, porque si lo hubiera, no existiría la obligación de usar la marca de esta manera.

Si bien tenemos ya una idea más clara al respecto de la vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”²⁵, se vuelve imperativo citar lo que el tratadista Marco Matías Alemán menciona al respecto, ya que en base a sus estudios, ha sido quien más se ha acercado a un concepto de lo que es la vulgarización:

“Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, 1995)

Se desprende que con la vulgarización, la marca se transforma en el nombre con el cual se conoce al producto o servicio, en este caso entenderíamos que si se habla de la vulgarización de la marca Aspirina, el referirse a esta marca, sería sinónimo de referencia al producto por esta protegido, en este caso el ácido acetilsalicílico.

Resta ahora analizar lo que la norma establece acerca de la vulgarización, con lo cual nos encontramos frente al problema que tan solo el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, hace referencia a la vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”, y en caso de existir cualquier duda o vacío, el mismo solo podrá ser esclarecido en base a la doctrina, observemos:

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o

²⁵ Son las marcas de alto renombre las cuales por sus características propias, las que se encuentran vulnerables a la vulgarización.

genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

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

- a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Del análisis del artículo precedente, se detalla que primero nos encontramos ante dos variables, que son un requisito objetivo y otro subjetivo.

El requisito objetivo se entiende por aquel en el cual la marca “notoriamente conocida”, se ha convertido por su uso indiscriminado, en la denominación usual e innegable del producto o servicio en un principio identificado.

En cambio el requisito subjetivo, se entiende como que dicha transformación en una denominación usual o común para definir al producto o servicio, haya sido provocada o tolerada por su titular, es decir, el dueño de la marca permitió que su activo intangible

sumamente valioso, perdiera su poder de distintividad frente al producto o servicio protegido, con lo cual la marca ha perdido su valor y su razón de ser.

Ahora bien, entendemos que existe un requisito objetivo y otro subjetivo, implícitos dentro del artículo 169 de la Decisión 496 de la Comisión de la Comunidad Andina, para determinar la cancelación por vulgarización de una marca, mismos que deben guardar relación con los hechos señalados para determinar el acto de vulgarización.

Estos actos se resumen en:

- a) La necesidad de uso de la marca que tienen los competidores, para desarrollar libremente sus actividades, al no existir otra forma adecuada para singularizar en el comercio al producto o servicio respectivo
- b) El uso generalizado de la marca por parte del público, así como en los medios publicitarios, como referencia directa y única al producto o servicio presentado.
- c) La falta de vinculación entre el origen empresarial y la marca, es decir no se genera una idea de procedencia empresarial en la mente del consumidor.

Resta comprender que son los mismos agentes de mercado, los encargados de crear aquella vulgarización de la marca “notoriamente conocida”, entendido desde el punto en el cual vivimos en un mundo facilista y simplista, donde toda persona recurre a la agilización de su tiempo, ejemplificado en el uso de atajos y vías descongestionadas en la circulación vehicular, así como el uso de una terminología usual y casual para definir a ciertos productos o servicios necesarios para el diario vivir de una persona. En este caso somos nosotros los agentes de mercado quienes convertimos a las marcas que gozan de alto renombre, en una denominación usual.

El autor Marco Matías Alemán, nos presenta un aspecto esencial de lo previamente señalado, direccionado directamente al ámbito del derecho marcario, observemos:

“cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio” (Alemán, 1995)

La necesidad que tienen otros empresarios de la utilización de la marca para identificar a un producto o servicio determinado, no es más que un claro ejemplo de lo que es el libre mercado.

Debemos recordar que necesariamente existe un eje fundamental en el acto de la vulgarización, el cual es su titular.

Es el titular de la marca “notoriamente conocida”, quien provoca o tolera que esta se convierta en la denominación usual del producto o servicio, con lo cual se puede generar una disolución del vínculo existente entre la marca y su origen empresarial, es decir el titular juega un papel fundamental, ya que es este quien en un inicio logró otorgar a su marca una categorización superior, en base a su amplia difusión y la reconocida calidad de la misma, pero es el mismo titular quien por un uso indiscriminado de la marca, directamente relacionado con un porcentaje de ventas sumamente alto, quien provoca o tolera que esta marca pierda su poder distintivo y se vuelva un término usual, con lo cual se entiende que a más de los agentes de mercado, los titulares son explícitamente los encargados de velar porque su marca que goza de notoriedad (alto renombre), no caiga en el abismo de la vulgarización.

2.3.1 Cómo determinar si una marca “notoriamente conocida” se encuentra vulgarizada, análisis de la situación de la marca Aspirina.

Para establecer los criterios con los cuales se determina la vulgarización de una marca “notoriamente conocida”, primero debemos preguntarnos si se puede cuantificar la vulgarización de una marca. ¿Es acaso posible medir lo vulgar que un término ha llegado a ser?

Para responder a esa pregunta debemos referirnos a los criterios determinados por el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismos que han sido desarrollados por la doctrina y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, dando como criterios de prueba para la concurrencia de los hechos establecidos en la normativa comunitaria, los siguientes:

1. Un punto clave dentro del estudio para determinar la vulgarización de una marca, se conoce como el ingreso de la marca (denominación) al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde cada año se añaden palabras que debido a su uso arraigado, y posterior a un estudio, ingresan en lo que se conoce como una nueva edición de este diccionario. Resulta necesario señalar en base a qué criterios se determina el ingreso de una palabra al diccionario, con lo cual nos encontramos con lo siguiente: *“si se demuestra lo contrario, que una palabra –o una nueva acepción adquirida por una palabra– está suficientemente presente en el habla de una sociedad; y además está también arraigada en libros, o en los medios de comunicación, entonces y solo entonces se podrá plantear que entre a formar parte del diccionario. Cuando esto ocurra habrán pasado, probablemente, varios años desde que el vocablo comenzara a utilizarse.”* (GINESTAL, 2014)

Ahora observemos lo que este diccionario establece acerca del término Aspirina: *“Ácido acetilsalicílico, que se usa como analgésico o como antipirético. Comprimido de aspirina.”* (Española, 2015)

Claramente se observa que según este diccionario el mencionar la palabra aspirina, se relaciona con el ácido acetilsalicílico, con lo cual podríamos tener una primera aproximación a la supuesta vulgarización de la marca Aspirina.

2. Así mismo se puede analizar la vulgarización de una marca, en base a lo establecido dentro del propio Tribunal Andino de Justicia, respecto del análisis para los términos genéricos, esto es: *“para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.”* (Interpretación Prejudicial, 2001)

Esto se puede entender realizando la pregunta ¿Qué es?, estando frente a una percha que contiene cajas de Aspirina, y si la respuesta es Aspirina, pues podemos estar frente a una marca vulgarizada, pero si la respuesta es ácido acetilsalicílico, la vulgarización no procedería.

3. Finalmente encontramos lo referente al uso de la marca por parte de terceros, en este caso juegan un papel preponderante los agentes de mercado, ya que con un uso indiscriminado de la marca por parte de terceros, produce un debilitamiento de la misma, lo que puede concurrir en un menosprecio de su poder distintivo.

Aun cuando la información encontrada en internet no sea cien por ciento fiable o fidedigna, siempre vale la pena el estudio de aspectos que puedan reforzar una

investigación, con lo cual nos encontramos con una página web perteneciente a Wikipedia, la cual arbitrariamente ha establecido un listado de marcas, divididas por países, que según ellos se encuentran vulgarizadas:

Argentina	Chile	Colombia	Costa Rica
Alka-seltzer	Aspirina	Alka-seltzer	Aspirina
Aspirina	colaless	Aspirina	Corn Flakes
Birome	chicle	Chicle	Crayolas
Chicle	Confort	Cinta scotch	Curita
Cinta scotch	Frigider	Coca	Fab
Coca	Gillette	Maizena	Gelo

(WIKIPEDIA, 2010)

Esta información, aunque reitero que no es fidedigna, agrega datos que puede servir de referencia para el presente estudio.

2.3.2 Cómo se evita la vulgarización y qué acciones realizó la empresa BAYER AG., para evitar la vulgarización de la marca Aspirina.

Ahora podemos pensar en el hecho de que una marca notoriamente conocida (alto renombre) puede llegar a perder su poder distintivo, y con esto convertirse en un término común o usual para definir a aquel producto o servicio que en un inicio identificaba, se podría entender esto como una fusión entre la marca y su producto o servicio, ya que no podrán ser identificados por separado, me refiero a marca y producto.

Pero que es lo que lleva al titular de una marca a que por falta de cuidado, o un uso intensivo desprotegido, provoque o tolere que su marca se vuelva un término común.

¿Acaso no es un gran posicionamiento y uso intensivo de su marca, lo que en primer lugar buscan todos los empresarios?

Nos encontramos ahora frente a la interrogante de cómo proteger a la marca notoriamente conocida (alto renombre), con lo cual se detallan las siguientes pautas:

1. Pautas publicitarias: No existe mejor defensa que un comercial bien desarrollado, donde se establezca el vínculo entre la marca y su origen empresarial, con lo cual se estaría previniendo que se rompa aquel nexo comercial, que como estudiamos, es un referente para determinar la vulgarización de una marca.

En el caso en particular la empresa BAYER AG., realizó una campaña publicitaria muy bien desarrollada en nuestro país, donde debemos recordar, se impregnó en la mente de las personas en base a estrategias de marketing, el lema “Aspirina es de Bayer”, y “si es Bayer es bueno”, con lo cual se reforzó el vínculo comercial entre la marca y su origen empresarial.

2. Otra forma de salvaguardar la marca “notoriamente conocida”, es pretender romper ese vínculo o fusión creado entre la marca y el producto o servicio que protege, de esta manera se elimina el factor, mediante el cual la marca se ha convertido en apelativo necesario del producto o servicio.

La compañía BAYER AG., talentosamente amplió la línea de oferta que poseía en relación a su marca Aspirina, con lo cual encontramos una variedad de productos identificados con la marca Aspirina, y no limitada al ácido acetilsalicílico, en cuya virtud se rompió la fusión entre marca y producto, observemos aquí unos ejemplos

de la línea de productos ofertada bajo la marca Aspirina: Aspirina, Aspirina granulada, Aspirina masticable, Aspirina efervescente, Aspirina Plus, Cafiaspirina, Aspirina C y Aspirina Complex.

Esta estrategia, es uno de los puntos clave con los cuales la empresa BAYER AG., ha protegido su marca a nivel mundial.

3. Aun cuando no es imperativo, el sector de marketing de toda empresa, sugiere que al momento de identificar su marca, junto a esta se señale el símbolo®, con lo cual se demuestra que la misma posee un registro, hecho que no agrega ni resta validez a la presente investigación.

Si revisamos los empaques de la marca Aspirina, se puede observar que junto a la marca se encuentra el símbolo de marca registrada®.

4. Al momento de posicionar la marca, el área de mercadeo de la empresa, debe promover el posicionamiento no solo de la marca, sino del origen empresarial de esta, ya que de este modo se propicia que el consumidor vincule a la marca con un origen comercial determinado.
5. El requisito subjetivo de la vulgarización de una marca “notoriamente conocida”, establece que es el titular de la misma, quien no debe provocar o tolerar que esta se convierta en la denominación usual del producto o servicio, con lo cual se puede comunicar tanto a distribuidores, así como comerciantes y proveedores, que no se permitirá un uso que determine a la marca como la denominación del producto.

6. Se debe generar un manual de marca, donde se establezcan los derechos y obligaciones respecto del uso de la marca, para de esa manera poder defender un uso indiscriminado de la misma.

Debemos recordar que una de las principales razones para que una marca notoriamente conocida (alto renombre), se convierta en la denominación usual o común del producto o servicio protegido, es el uso por parte de los agentes de mercado - los consumidores -, motivo por el cual se debe prevenir aquello en base a los lineamientos previamente enumerados, pero aquellos actos no siempre serán suficientes, ya que citando al tratadista Carlos Fernández Nóvoa, “(...) *los hábitos semánticos de los consumidores no pueden ser controlados totalmente por el titular de la marca: aun cuando el titular se haya esforzado por defender la marca, el público puede adoptar de facto la denominación constitutiva de la marca como el nombre genérico de una clase productos*”. (Fernández-Nóvoa, 2001).

Fernández-Novoa, nos menciona otro tipo de medidas que se podrían tomar para proteger la marca “notoriamente conocida”, entre estas, podemos encontrar las siguientes:

“1. entablar las correspondientes acciones contra los competidores que utilicen la marca como designación genérica de un producto o servicio; 2. en la hipótesis de que los consumidores empleen la marca en un sentido genérico, poner en marcha campañas informativas acerca de que la naturaleza marcaría del correspondiente signo; 3. y en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de un productos, dirigirse al editor para que en futuras ediciones se disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica.” (Fernández-Nóvoa, 2001)

Pero mucho dependerá de la forma en la que manejamos la estrategia de marca, para que el público la conciba o asimile como una marca o como un simple producto.

2.3.3 Efectos de la vulgarización y su relación con la marca Aspirina.

El efecto principal, y directamente relacionado con la vulgarización de una marca, es la pérdida de la distintividad, requisito indispensable de toda marca, con lo cual entenderíamos que la marca ha perdido su razón de ser y por esta razón el derecho a oponerse al uso de esta marca por parte de terceros.

Distinto es el hecho en el cual una marca desde su registro, se compone de un término genérico, por lo cual no podrá impedir que un tercero haga uso de aquel término, ya que en esta caso nos encontramos frente a un derecho compartido y el registro no otorga exclusividad sobre el término genérico, pero contrario a esto, cuando una marca “notoriamente conocida”, por su uso se ha convertido en la denominación usual o común del producto, es decir se ha convertido en un genérico, en este caso, el derecho de exclusividad y del *Ius Prohibendi* siguen latentes, por lo cual ningún tercero podrá hacer uso de esta marca, ya que se estaría vulnerando derechos legítimamente adquiridos y vigentes, es por esto que se establece el mecanismo de la cancelación de la marca por vulgarización.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé esta situación, y así lo determinó dentro del artículo 169 previamente estudiado. Se puede entender a esta vía como la cancelación de una marca que si bien en un inicio poseía aptitud distintiva, la misma gracias al paso del tiempo y a los hechos previamente señalados, perdió la capacidad para distinguir los productos o servicios que en un inicio protegía, con lo cual se puede hablar de una genericidad advenida.

Esta norma busca proteger y promover un ambiente de libre mercado, en el cual los competidores no se vean obstaculizados por la imposibilidad de hacer uso de un término que necesariamente debe ser usado para identificar al producto o servicio.

Pero en caso de no haberse iniciado la acción de cancelación por vulgarización, dispuesta en el Art. 169, no se puede hablar de una marca vulgarizada, ya que tan solo es una mera suposición que deberá ser confirmada o negada por el órgano competente.

Capítulo 3

Acción de cancelación por vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas”.

La acción de cancelación por vulgarización, es la vía en derecho que poseen los legítimamente interesados, o a su vez la oficina competente de oficio, para declarar la cancelación de una marca notoriamente conocida (alto renombre) que se ha convertido en el apelativo común del producto o servicio que protege.

El 28 de octubre del 2004, la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., debidamente representada por su apoderada especial de aquel entonces, la Dra. María Cecilia Romoleroux, presentó una acción de cancelación, en contra del registro No. 36-11 de la marca Aspirina, propiedad de la compañía BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

3.1 Requisitos

Para la presentación de una acción de cancelación por vulgarización, se deberá analizar lo contemplado dentro del artículo 169²⁶ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que por su parte no exige una legitimación activa, ya que señala que cualquier persona puede presentar dicha acción.

²⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada.

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

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

Por aquello resulta necesario revisar lo establecido por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, norma que rige todos los procesos administrativos en el Ecuador.

Encontramos así que el artículo 184 del ERJAFE, establece la legitimación activa, o capacidad de obrar, en virtud de la cual se debe acreditar el legítimo interés que posee el accionante para proponer la acción:

Art. 184.- Capacidad de obrar.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos;
- b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneración de un interés comunitario, en especial, la protección del medio ambiente;
- c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y,
- ch) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y económicos en tanto tengan personalidad jurídica. (PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, 2002)

Este artículo es el que previene la presentación arbitraria de acciones de cancelación por cualquier persona, ya que al establecerse el requisito del legítimo interés, se advierte que en caso de carecer del legítimo interés, se puede establecer una falta de legitimación activa.

3.1.1 Requisito objetivo.

Se estudió previamente que el artículo 169 de norma comunitaria, establece implícitamente un requisito objetivo y un requisito subjetivo, dentro de la procedencia de

la acción de cancelación por vulgarización, siendo el requisito objetivo la conversión de la marca en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. (COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 2000)

Dentro del trámite de acción de cancelación por vulgarización iniciado en contra del registro de la marca Aspirina, trámite No. 05-745 AC, a fojas 42 vta., encontramos que la accionante, la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., señaló que *“En Ecuador la marca “ASPIRINA” ha perdido su carácter distintivo en los medios comerciales y para el público, como indicación de procedencia empresarial...”* (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005).

Se aprecia claramente que la accionante estableció el requisito objetivo para la cancelación por vulgarización de la marca Aspirina.

3.1.2 Requisito subjetivo.

Como vimos con anterioridad, el requisito subjetivo recae sobre el titular de la marca, en base a la provocación o tolerancia respecto de la conversión de su marca “notoriamente conocida”, en una denominación usual o común.

Dentro del trámite de acción de cancelación por vulgarización iniciado en contra del registro de la marca Aspirina, trámite No. 05-745 AC, a fojas 42 vta., encontramos que la accionante, la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., señaló que *“Por su parte, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT ha tolerado que tal situación se produzca”* (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005).

La accionante señala que la propia empresa BAYER AG., ha tolerado que su marca insignia Aspirina, se convierta en la denominación común del ácido acetilsalicílico, con lo cual se pretende cumplir con los requisitos objetivo y subjetivo, para la declaratoria de la cancelación de la marca por vulgarización.

3.1.3 Proceso de cancelación por vulgarización en el Ecuador.

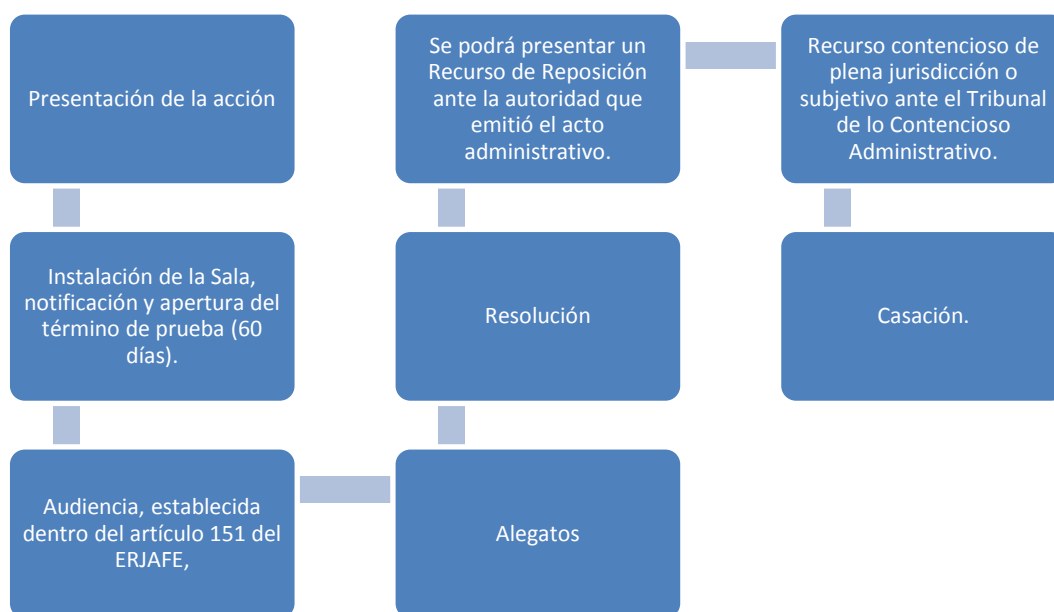
El proceso inicia con la presentación de la acción de cancelación por vulgarización, ante el órgano competente, en este caso, la Ley de Propiedad Intelectual, le otorga la competencia al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

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

- a) Tramitar y resolver las consultas que los directores nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual;
- b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;
- c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277 de esta Ley; y,
- d) Las demás establecidas en esta Ley. Las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente consignarse el voto salvado, en caso de haberlo. (H. CONGRESO NACIONAL, 1998)

Este proceso se encuentra reglamentado por los artículos 14²⁷, 15²⁸ y 17²⁹ de la Resolución No. 61 del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 195 de 31 de octubre del 2000, al igual que lo dispuesto por el ERJAFE al respecto.

Para identificar el proceso de una acción de cancelación por vulgarización, me permito presentar el siguiente flujo de procesos, dentro del cual se establecen las alternativas y recursos hasta la última instancia.



²⁷ Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

Art. 14.- Recibido el expediente en la Sala, se determinará por sorteo el Vocal que lo sustanciará, quien de inmediato notificará a las partes su recepción y en la providencia les concederá el término de hasta seis días para que hagan valer sus derechos. Vencido el término de prueba, la Sala resolverá por los méritos del expediente, a menos que sus miembros estimen necesario, para el esclarecimiento de los hechos, disponer se recepen informes que faciliten su resolución.

²⁸ Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

Art. 15.- Concluido el término para alegar, la Sala emitirá la resolución que corresponda dentro del término previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el cual se contará desde cuando haya vencido el término de prueba. Desde la finalización del término de prueba, las partes podrán alegar en derecho. La resolución se notificará en el término fijado por el Art. 27 de este reglamento.

²⁹ Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

Art. 17.- La Sala tramitará y resolverá las solicitudes fundamentadas de cancelación de la concesión o de los registros de los derechos de propiedad industrial y obtenciones vegetales, según lo establecido en los Arts. 220 y 277 de la Ley de Propiedad Intelectual. El procedimiento se sujetará a lo previsto en los artículos 14 y 15 de este reglamento.

Queda claro que el proceso administrativo es simple y no requiere de muchas actuaciones, más que la presentación de la acción, el término probatorio, la realización de la audiencia para, presentación de alegatos y finalmente la obtención de la resolución. Pero en el caso en particular se destaca el hecho de que la acción fue presentada el 28 de octubre del 2004, y la audiencia se realizó el 16 de noviembre del 2009, es decir 5 años después, motivo por el cual se debería analizar la elaboración de un reglamento que delimite los términos de cada acto en particular, para no encontrarnos con situaciones que pueden beneficiar o perjudicar a una de las partes.

3.2 Acción de cancelación por vulgarización iniciado en contra de la marca Aspirina.

3.2.1 Antecedentes.

El 19 de enero de 1911, se concedió el registro de la marca Aspirina (Anexo 3), a favor de la empresa FRIEDR.BAYER & CO., para la protección de un producto farmacéutico.

El 17 de junio del 2002, la compañía BAYER AG., solicitó una nueva renovación de la marca Aspirina.

El 28 de octubre del 2004, la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., debidamente representada por su apoderada especial de aquel entonces, la Dra. María Cecilia Romoleroux, presentó una acción de cancelación, en contra del registro No. 36-11 de la marca Aspirina, aduciendo que esta se encontraba vulgarizada de conformidad a lo establecido por el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2.2 Argumentos del accionante y su análisis.

A fojas 42, 42 vta., 43 y 43 vta., del expediente de cancelación por vulgarización iniciado en contra del registro de la marca Aspirina, trámite No. 05-745 AC, encontramos los argumentos de la accionante en especial los siguientes:

“1.5. En Ecuador la marca “ASPIRINA” ha perdido su carácter distintivo en los medios comerciales y para el público, como indicación de procedencia empresarial. En el comercio existe la necesidad de utilizar la palabra “aspirina” para referirse en general al fármaco cuyo ingrediente activo es el ácido acetilsalicílico y al comprimido que lo contiene, pues el público y los medios comerciales usan esta denominación como signo común o genérico del ácido acetilsalicílico y del comprimido que lo contiene, existiendo desconocimiento del público de que este término identifica una procedencia empresarial determinada. Por su parte, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT ha tolerado que tal situación se produzca.

Más aún, a la necesidad de utilizar la palabra “aspirina” para referirse al fármaco cuyo ingrediente activo es el acetilsalicílico o al comprimido que lo contiene, rebasa el hecho de que el público y los medios comerciales otorgan a dicho término un carácter genérico y ello ingresa en el campo de la salud pública; bien inmaterial que se encuentra por sobre cualquier derecho individual, como es el mantener una marca registrada. Ello ocurre, por ejemplo, por la asociación que se ha determinado existe entre la administración de ácido acetilsalicílico y el potencial desarrollo del denominado Síndrome de Reye y la contraindicación de su consumo en los casos de dengue hemorrágico- común en nuestro país. Por ello, es de interés público el poder comunicar, por razones de salud, si un producto contiene o no ácido acetilsalicílico, en los términos en que el comercio y el público consumidor lo entiende, esto es, con el nombre genérico de “aspirina” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Analizando los argumentos previamente expuestos, se deduce fácilmente que la accionante ha señalado el requisito objetivo y subjetivo de la cancelación de una marca “notoriamente conocida” por su vulgarización, al establecer que el producto ácido acetilsalicílico es denominado común y usualmente como Aspirina por los agentes de mercado, y que la titular de la marca la compañía BAYER AG., ha tolerado que esa situación se produzca.

Pero posteriormente a mi modo de ver, se comete un error al intentar sorprender a la autoridad, en base a una supuesta necesidad de referirse al producto farmacéutico ácido acetilsalicílico como Aspirina, debido a un hecho de salud pública, ya que los argumentos expuestos en relación a esta supuesta afectación, carecen de sustento y legalidad alguna.

“1.6. Cumplidas estas condiciones legales, existen los presupuestos necesarios para que su autoridad determine que la marca “ASPIRINA”, registro No. 36-11, se ha convertido en un signo común o genérico para identificar el ácido acetilsalicílico o un producto farmacéutico en base de ácido acetilsalicílico.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Finalmente se señala que una vez que se han cumplido con los presupuestos legales necesarios, la autoridad debe determinar que la marca Aspirina, se ha convertido en un signo común o genérico para identificar al ácido acetilsalicílico.

3.2.3 Argumentos del accionado y su análisis.

El 23 de diciembre del 2005, la empresa BAYER AG., debidamente representada por su apoderada especial de aquel entonces, la Dra. Blanca Gómez de la Torre, presentó un escrito de contestación y prueba a la acción de cancelación presentada por la compañía

SMITHKLINE BEECHAM plc., en contra del registro No. 36-11 de la marca Aspirina, estableciendo entre otros, los siguientes argumentos:

“1.1. BAYER AG., es titular en Ecuador de dos registros marcarios de la denominación ASPIRINA, que son los siguientes:

- a) Registro No. 36, concedido el 19 de enero de 1911, y vigente hasta el 19 de enero de 2011, según consta...*
- b) Registro No. 286, otorgado el 11 de agosto de 1958, y vigente hasta el 11 de agosto de 2013, según consta de los documentos que acompaño en copias certificadas, como Anexo No. 1. Este registro, asimismo, protege productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 5, como “productos farmacéuticos, químicos y biológicos, para la medicina humana y veterinaria”. (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)*

Si se observa detenidamente, se puede colegir que existen dos registros marcarios denominados Aspirina, de titularidad de la empresa BAYER AG., mismos que protegen productos de medicina humana, bajo este argumento en el caso de que se hubiere concedido la cancelación del primer registro, la compañía BAYER AG., se encontraba respaldada por el segundo registro que le otorgaba titularidad sobre la marca Aspirina, para de este modo impedir el uso por parte de terceros, aun cuando la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., hubiere utilizado el derecho de preferencia.³⁰

“1.2. Smithkline Beecham LLP es una compañía radicada en el Reino Unido, que forma parte del grupo Glaxosmithkline Smithkline Beecham, (en adelante "GSK"), grupo que a

³⁰ Art. 225 (Ex: 225).- [Derecho preferente].- La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.

nivel mundial comercializa productos farmacéuticos como: "Panadol®", "Andrews®" y "Mejoral®.

1.3. SKB y varias compañías del grupo GSK de manera reiterada ha venido intentando, sin éxito, en varios países, utilizar en sus productos como un nombre genérico la marca registrada ASPIRINA® y sus derivaciones de propiedad de BAYER AG aduciendo una supuesta genericidad que es inexistente. Es así que dentro de su estrategia internacional ha ejecutado acciones en contra de la marca ASPIRINA® en otros países como Costa Rica, en donde, gracias a la actuación de BAYER AG y la apropiada resolución de las autoridades competentes, se ha visto obligada a interrumpir tal uso y a reconocer que en aquellos países en donde la marca se encuentra registrada no puede usar de manera genérica la marca ASPIRINA® cuyo titular es BAYER AG. De hecho, producto de las acciones de BAYER AG, esta compañía suscribió un acuerdo efectivo a partir del 30 de agosto de 2005, cuya copia certificada se agrega como Anexo No.2. En lo principal, en virtud de dicho acuerdo, varias compañías del grupo GSK reconocieron y se comprometieron a:

- Cesar en el uso genérico de ASPIRIN® y ASPIRINA® en los empaques y en el material publicitario de productos analgésicos en los países a los que se refiere el acuerdo, en virtud de la existencia de marcas registradas en los mismos.

Similares hechos a los descritos tuvieron lugar en Colombia, donde también la compañía local del grupo GSK tuvo que cesar en el uso indebido, ilegítimo y no autorizado de la marca ASPIRINA® por la intervención de BAYER AG, y **SKB reconoció expresamente que ASPIRINA® al no ser un nombre genérico, no puede ser usado sin autorización de BAYER AG**, todo lo cual consta del documento que se agrega como Anexo No.2.”

(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Para analizar este argumento, será necesario delimitar los puntos neurálgicos del mismo:

- a) Se señala que la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., pertenece al grupo internacional GLAXOSMITHKLINE BEECHAM.
- b) Se establece que previamente y en reiteradas ocasiones, la accionante SMITHKLINE BEECHAM plc., y compañías pertenecientes al grupo GLAXOSMITHKLINE BEECHAM, han pretendido utilizar en sus productos como un nombre genérico, a la marca Aspirina.
- c) Existe un acuerdo entre la compañía BAYER AG., y varias compañías del grupo GLAXOSMITHKLINE BEECHAM., quienes se comprometían a cesar el uso de genérico de la marca Aspirina.
- d) En Costa Rica y Colombia se dieron casos similares, en los cuales la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., tuvo que cesar el uso de la marca Aspirina, especialmente en Colombia la accionante reconoció que la marca Aspirina no es un nombre genérico y por esta razón no puede ser usado sin autorización de la compañía BAYER AG.

Estos cuatro puntos pueden resultar claves al momento de definir acerca de la cancelación, ya que determinan una actuación ilegítima anterior por parte de la accionante y de la misma manera se prevé un acuerdo suscrito que otorga derechos a la compañía BAYER AG.

Actuaciones de advertencia y no tolerancia por parte de la compañía BAYER AG.

“1.6. En virtud de lo reiterado y taimado de la actuación de GSK Ecuador, BAYER AG inició el 31 de enero de 2005 una tutela administrativa ante la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, con el fin de que la referida Dirección, en aplicación a la normativa vigente amparara los derechos de propiedad intelectual, que sobre la marca ASPIRINA® tiene BAYER AG Y BAYER ECUADOR como licenciataria de la primera. La referida tutela fue resuelta de manera favorable a BAYER AG mediante resolución de fecha 25 de julio de 2005 cuya copia certificada se agrega como Anexo No.4, resolución que es objeto de recurso de reposición interpuesto por GSK Ecuador el 16 de agosto de 2005. Mediante la indicada Resolución, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dispuso lo siguiente: Aceptar la acción de tutela administrativa presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, planteada en contra de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.

Ratificar las medidas dispuestas en la inspección realizada a las bodegas de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Prohibir a GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. la utilización, en sus productos de la denominación Aspirina® o aspirin.

Sancionar a GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. con una multa de setecientas unidades de valor constante” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

El 31 de enero del 2005, la compañía BAYER AG., presentó una Tutela Administrativa, en contra de la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., en virtud del uso ilegítimo que se estaba realizando de su marca Aspirina, con lo cual se obtuvo una resolución favorable a los intereses de la compañía BAYER AG., en la cual principalmente se determinó la prohibición dispuesta a GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A., respecto de la utilización, en sus productos de la denominación Aspirina.

“3.1 SKB no tiene LEGÍTIMO interés para presentar la Solicitud de Cancelación, primero, porque no es titular de derechos subjetivos de propiedad industrial que estén siendo conculcados; y, segundo, porque su interés no radica en la legitimidad que debe existir en cualquier solicitud de esta naturaleza, sino obedece a protervos intereses que configuran una evidente Competencia Desleal, como son los de usar injusta e indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de BAYER AG y del inconmensurable prestigio y reconocimiento de las marcas "ASPIRINA®"; diluir uno de los activos más importantes de BAYER AG desvaneciendo su carácter distintivo y valor comercial y publicitario de tales marcas; y, con todo lo anterior, afectar a un excelente competidor como lo es BAYER AG y aprovecharse del posicionamiento de las marcas de la cual pretende apoderarse, entre estas, de las marcas ASPIRINA® de BAYER AG. (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

La accionada establece que el mero intento de cancelar su marca, se basa en la competencia desleal, y un injusto aprovechamiento del prestigio que posee su marca Aspirina.

Ahora bien, será necesario analizar lo que dice la accionada acerca de la configuración de los preceptos de la vulgarización, siendo estos el requisito objetivo, subjetivo y la ruptura del nexo existente entre la marca y su origen comercial.

“BAYER AG no ha "provocado o tolerado que [la marca ASPIRINA®] se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar" al producto al que, dicha marca, se aplica. Tampoco lo ha hecho con relación a su marca ASPIRINA®. En efecto, la forma en que BAYER AG utiliza las dos marcas en sendos productos, es la siguiente:

-Que las marcas ASPIRINA® son utilizadas por BAYER AG junto con el símbolo "® ", que indica que están REGISTRADAS.

-Que en las etiquetas consta sistemáticamente la denominación del principio activo "ÁCIDO ACETILSALICÍLICO" del producto de BAYER AG y la marca con la que se comercializa cada producto, de tal manera que se informa la público que la marca identifica al producto; y,

-Que cada producto tiene una procedencia empresarial determinada, esta es, BAYER AG. Para tal efecto consta la marca "BAYER® " en la forma característica en cruz como la utiliza BAYER AG, y está registrada.

Estos tres factores, entre otros, constituyen prueba suficiente de que BAYER AG NO HA PROVOCADO que la marca ASPIRINA® se convierta en un signo común o genérico, como tampoco lo ha hecho con relación a su marca ASPIRINA®." (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Previamente se analizó la forma en la que se puede proteger una marca notoriamente conocida (alto renombre) frente a la vulgarización, y los argumentos señalados por parte de la accionada, la compañía BAYER AG., respaldan el hecho de que si ha existido una protección por parte de esta en referencia a la vulgarización de su marca.

Entre las acciones ejercidas por la empresa BAYER AG., destaca que se ha utilizado junto a sus marcas el signo de marca registrada®, de la misma forma en todos sus empaques se establece al ácido acetilsalicílico como el producto, con lo cual se genera una diferenciación entre marca y producto, y finalmente tenemos la procedencia empresarial debidamente identificada.

La compañía BAYER AG., ha ejercido acciones de protección de su marca, lo que demuestra el interés y la no tolerancia a que esta se convierta en una denominación común o usual para definir al producto por esta protegido, es decir se frena el uso ilegítimo lo que se respalda con los argumentos enumerados a continuación:

“Varias cartas de advertencia dirigidas a laboratorios como Schering del Ecuador, Grunenthal Ecuatoriana, GSK, Swiss & North Group; y empresas como Grupo Vistazo, Cosméticos Proimport S.C.C., Distribuidora Farmacéutica MY, Bello Monte, Natura Productos Naturales, entre otros, advirtiéndoles de las consecuencias que se generan por vulnerar los derechos de propiedad intelectual y requiriéndoles se abstengan de utilizar la marca ASPIRINA® en su literatura,

Varios procesos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI a efectos de impedir el registro de nombres cuya denominación involucre ASPIRINA®

Acción ante el Comisario de Salud en contra de BELLOMONTE.

Tutela administrativa en contra de GSK por la utilización no autorizada de la frase "Aspirin Free" en sus productos Panadol® y Andrews®.

Medida en frontera en contra de GSK por la utilización no autorizada de la frase "Aspirin Free" en sus productos Panado® l y Andrews®.

Medidas ante el INVIMA por la utilización no autorizada de la marca ASPIRINA® en los productos Dole® x y Mejoral.

Acciones iniciadas en Centroamérica por el uso no autorizado de la marca ASPIRINA®.”

(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Se respalda con esto el hecho que no se ha permitido y mucho menos se ha tolerado que la marca se convierta en un genérico para identificar al producto por esta identificado.

“El estado ecuatoriano, utiliza el nombre “Ácido Acetilsalicílico” para denominar al producto, no una sino en varias ocasiones, este es el caso de “Las normas Farmacológicas para la obtención del Registro Sanitario”, publicadas en el registro oficial No. 676 de 3 de

mayo de 1991, en el que al detallar los fármacos que actúan sobre tejido sanguíneo dispone lo siguiente:

CAPITULO III

FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL TEJIDO SANGUINEO

12. SE ACEPTAN:

...

h. Ácido acetil salicílico, dipiridamol, sulfapirazona, y ticlopidina como antiagregantes plaquetarios.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Se entiende que existe una forma de referirse al producto, y esto es el principio activo, el cual es el ácido acetilsalicílico, y en cuya virtud no existe la necesidad ni obligación de usar la marca Aspirina para su referencia.

Para reforzar este hecho veremos a continuación una serie de argumentos que validan y certifican el factor de que la competencia no puede valerse del uso de la marca Aspirina, para referirse al producto protegido.

1. La marca Advil, señala en su empaque, que este no contiene ácido acetilsalicílico, como se observa se hace referencia al principio activo y no a la marca Aspirina.
2. La marca Tapsin, establece en sus empaques que su producto es indicado para personas que son alérgicas al ácido acetilsalicílico.
3. Finalmente la propia accionante posee un producto llamado Mejoral, en el cual cuyo empaque designa a su principio activo al ácido acetilsalicílico, con lo cual sería absurdo entender la supuesta necesidad de uso respecto de la marca Aspirina.
(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Para entender el vínculo existente entre la marca y su origen empresarial, solo basta con recordar el lema “Aspirina es de Bayer”.

Se puede finalmente señalar que la compañía realizó actos conducentes y necesarios, enfocados en la información que requería el público consumidor, para reconocer al producto comercializado bajo la marca Aspirina, proviene del origen empresarial BAYER AG., y este resultado fue clave dentro del litigio materia de estudio.

3.3 Pruebas.

3.3.1 Pruebas del accionante y su relación con los requisitos para la cancelación.

Dentro del caso materia de estudio, el accionante se limita a aportar pruebas dentro del escrito presentado el 29 de noviembre del 2005, y realiza una simple enunciación de estas, sin proceder a motivar las mismas.

Parece pertinente analizar, que en el presente caso la carga de la prueba la poseía el accionante, y era este quien debía desarrollar y motivar todo el material probatorio aportado, ya que al limitarse a una simple enunciación de las pruebas, se corría el riesgo de que la autoridad competente, en este caso los vocales del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, realizaran un análisis personalizado y limitante de lo que consideraban prueba válida y la que era descartada.

De la misma forma como veremos a continuación, la prueba aportada por el accionante es bastante escueta y sencilla y carece del nivel probatorio necesario para declarar que la marca “notoriamente conocida” se encontraba en un proceso de vulgarización, observemos:

“1. Estudios realizados por CEDATOS – GALLUP en Diciembre de 2004.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

En este caso era pertinente un análisis del aporte que esta prueba podía otorgar al caso, sin dejar a la libre apreciación de los Vocales del Comité sobre la misma.

“2. Productos farmacéuticos en las presentaciones con las que se comercializa libremente en los Estados Unidos de Norte América con sus traducciones respectivas.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

El tema de la cancelación de la marca Aspirina en Estados Unidos de Norte América, responde más a un tema político que a un tema legal, motivo por el cual la prueba aportada podía ser tomada como un mero referente y no como un argumento contundente que en cierta medida refleje el acto de la vulgarización de la marca aspirina.

“3. Empaque del producto “PROBINEX de LABORATORIOS LIFE, en Ecuador.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

La presentación de un empaque, contrario a certificar el uso de la marca aspirina como una denominación común, representaba un uso ilegítimo por parte de un tercero, de un derecho consagrado dentro de nuestra legislación a favor de la empresa BAYER AG.

“5. Documentos obtenidos en páginas electrónicas del Internet con la debida constatación notarial.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Era pertinente realizar un análisis de lo que aquellas hojas representaban en el caso, y el punto que se pretendía probar con las mismas.

“7. Copias notariadas del diccionario de Lengua Española y del Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

En este caso, esta prueba si podía ser contundente si la misma probaba que en aquellos diccionarios se podía encontrar la palabra aspirina como un genérico para el producto ácido acetilsalicílico, pero nuevamente el accionante se limitó a una simple enunciación, restándole validez procesal a la prueba.

La accionante solicitó la reproducción e incorporación de más pruebas obtenidas en artículos impresos y de páginas de sitios web, pruebas que debían ser desarrolladas y analizadas por la propia accionante para establecer un punto de análisis para los Vocales del Comité.

3.3.2 Pruebas del accionado y su relación con los requisitos para la cancelación.

En el caso en particular, la carga de la prueba recaía sobre la accionante, quien debía presentar las pruebas de descargo que aportaran fundamentos necesarios para determinar la vulgarización de la marca Aspirina, pero como se observó, las pruebas no solo que no eran pertinentes, sino que carecían de la fuerza probatorio como para ser determinantes en el caso, no así las pruebas aportadas por la accionada, la compañía BAYER AG., que sin tener la obligación de desmentir los hechos aducidos por la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., aportó suficiente material probatorio que fue relevante para la decisión de los Vocales del Comité de Propiedad Intelectual.

Las pruebas aportadas por la accionada se dividen en tres grandes grupos; Pruebas de Notoriedad de la marca Aspirina; Pruebas de la No Tolerancia; y Pruebas de que la marca Aspirina, no se ha convertido en un signo común o genérico.

Para un mejor estudio se presenta a continuación una tabla, con el detalle de las pruebas de relevancia aportadas por la accionante, para su análisis.

Pruebas Notoriedad de la marca Aspirina	Pruebas de la no tolerancia de la compañía BAYER AG.	Pruebas de comprobación de que la marca Aspirina, no se ha convertido en un signo común o genérico.
Copia de la Resolución No. 37732 de 17 de noviembre del 2007, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declarando la notoriedad de la marca Aspirina.	Copias de las cartas de apercibimiento, dirigidas a: Sra. Ruth Baier de Czarninski, Directora Ejecutiva de Importadora el Rosado S.A; Sr. Eduardo Arauz, representante legal de ABA GROUP/Editor General Dosis Médica; y Sr. José Harold Karan Roza, Gerente General de Grupo Farma Ecuador S.a.	Copia del certificado de PHARMABRAND S.A., sobre: i) que el signo distintivo Aspirina es reconocido como una marca, que tiene origen empresarial y pertenece a la empresa farmacéutica Bayer; ii) que PHARMABRAND produce el producto ANTIPLAC cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico conforme consta visiblemente en dicho producto y en su registro sanitario que se adjunta
Copia de la Resolución de la WIPO (Centro de arbitraje y mediación de la OMPI), caso DCH2008-0021, de 20 de marzo del 2009, en la que se declara la notoriedad de la marca Aspirina.	Copia de la carta de apercibimiento de fecha 23/01/06 de Bayer S.A., dirigida a Laboratorios LIFE S.A., sobre el uso no autorizado de la marca Aspirina en el producto PROBINEX.	Copias de los empaques de seis (6) productos de diferentes titulares comercializados en el mercado que utilizan la denominación ácido acetilsalicílico para denominar al principio activo del producto; estos son: ASA 500MG, BLAQUETA, ANTIPLAC, ASAWIN, CARDIONIL, CHERACOL.
Copia de la Resolución (referencia 25w(pat)36/95) del Tribunal Federal de Patentes de Alemania, de 27	Copia de la carta de apercibimiento de Bayer S.A., dirigida al Gerente de DINEDICIONES S.A., por	Copia del empaque de una (1) caja del producto PROBINEX en la que no consta la marca Aspirina.

de febrero de 1997, que declara la notoriedad de la marca Aspirina.	el uso sin autorización de la marca Aspirina.	
Copia del Fallo No. 339/2003 de 14 de febrero del 2003, emitido por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OHIM), que reconoce la notoriedad de la marca Aspirina.		

(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Como se observa del detalle de pruebas aportadas, se advierte que existen resoluciones previas declarando y reconociendo la notoriedad de la marca Aspirina, propiedad de la empresa BAYER AG. Este hecho ratifica los argumentos de la accionada respecto de su marca, con lo cual encontramos un argumento que si bien no es vinculante, puede servir como prueba relevante para el caso en particular.

La no tolerancia de la empresa BAYER AG., para que su marca se convierta en un signo común o genérico, se ve reflejado en las pruebas aportadas, con las cuales se advirtió a otros empresarios acerca del uso no autorizado de su marca, con lo cual se puede establecer que la empresa BAYER AG., emprendió las acciones de protección necesarias para proteger a su marca de cualquier intento de uso genérico por parte de terceros.

Finalmente encontramos las pruebas que demuestran la existencia de medios alternativos de identificación al producto, en este caso el principio activo (ácido acetilsalicílico), con lo cual se desmiente que exista una necesidad por parte de la competencia de usar la marca Aspirina para referirse al producto como tal. Recordemos que una de las pruebas aportadas por la accionante, era el uso de la marca Aspirina,

encontrada en el empaque de la marca PROBINEX, hecho desmentido en base a la prueba aportada por la empresa BAYER AG.

3.3 Resolución.

El 22 de febrero del 2010, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales, emitió su resolución sobre la acción de acción de cancelación por vulgarización, iniciada por parte de la empresa SMITHKLINE BEECHAM plc., en contra del registro de la marca Aspirina, título No. 36-11, de 19 de enero de 1911, propiedad de la compañía BAYER AG.

Como primer punto clave, encontramos que en el considerando cuarto de la resolución, los vocales del Comité, señalan al sistema establecido en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como un sistema mixto, que requiere la concurrencia de un requisito objetivo y otro subjetivo: (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

“El sistema establecido en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones es mixto, puesto que, requiere la concurrencia de un requisito objetivo y otro subjetivo, El requisito objetivo es la conversión de la marca en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada, mientras que el requisito subjetivo consiste en que su titular hubiese provocado o tolerado tal conversión, por acción u omisión, requisitos que no se cumplen en el presente caso. El mero uso por parte del consumidor no convierte a una marca en común o genérica, ya que se requiere de la provocación o tolerancia del titular de la marca (requisito subjetivo) y de la verificación de todos los supuestos de hecho recogidos en la mencionada norma. El requisito objetivo trae consigo la concurrencia de dos sujetos: los medios comerciales, de un lado, y el público, de otro.

Para que un signo tenga la condición de común o genérico debe haberse convertido en ello, tanto para él un sujeto como para el otro, descartándose aquellas condiciones, cuando ocurre cualquiera de esos hechos en solamente uno de los sujetos nombrados. Por lo demás, debe subrayarse que son las marcas renombradas las que en un plano objetivo están expuestas en mayor medida al riesgo de vulgarización. La acentuada difusión de la marca renombrada entre los consumidores entraña, paradójicamente, el grave riesgo de que éstos utilicen la marca renombrada como designación usual de los correspondientes productos o servicios.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Concuero en el hecho de que el sistema establecido en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones es mixto y concurren el requisito objetivo, y el requisito subjetivo, y que estos son indispensables al momento de dilucidar acerca de la vulgarización de una marca, y que en el presente caso, la marca Aspirina no cumple con aquellos requisitos.

Estoy igualmente de acuerdo con que son las marcas de alto renombre, las que por sus características especiales, poseen un riesgo mayor de convertirse en un signo usual o genérico.

Totalmente conforme con el señalamiento de que será necesario a más del cumplimiento del requisito objetivo y subjetivo, la comprobación de los supuestos de hecho establecidos en el artículo para la determinación de la cancelación de una marca por su vulgarización.

Me permito reproducir el considerando quinto de la resolución en mención, por la valiosa información encontrada dentro del mismo, observemos:

“Quinto.- No obstante que la carga de la prueba corresponde al accionante SMITHKLINE BEECHAM plc., la compañía BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, propietaria de la marca ASPIRINA, ha presentado pruebas de las que se desprende que no ha tolerado que la marca ASPIRINA se utilice de forma de llegar a convertirse en un signo común o genérico. Asimismo, de conformidad con la prueba actuada, no aparece justificación de que existe necesidad de los competidores de usar la marca ASPIRINA, para desarrollar sus actividades debido a la inexistencia de otro nombre o signo adecuado para designar en el comercio el medicamento que contiene el mismo principio activo, pues, dichos competidores concurren a la denominación “ácido acetilsalicílico” para ese efecto. También aparece que no existe un uso generalizado de la marca ASPIRINA, por el público y los medios comerciales, como signo común o genérico, ni desconocimiento, o bajo reconocimiento por el público, de que dicha marca tiene una procedencia empresarial determinada, el nombre de BAYER, figura como parte integrante de la denominación ASPIRINA.” (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Dentro de este considerando se encuentran resumidos los argumentos que otorgan la razón a la accionada la empresa BAYE AG., de que su marca ASPIRINA, no se encuentra comprendida dentro de lo estipulado por el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, ya que se señala lo siguiente:

- a) La empresa BAYER AG., no ha tolerado que la marca Aspirina se convierta en un signo común o genérico.
- b) No existe necesidad de los competidores de usar la marca Aspirina, para referirse al producto, ya que otros competidores usan el principio activo “ácido acetilsalicílico”.
- c) No existe un uso generalizado de la marca Aspirina por el público ni por los medios comerciales.

- d) No existe desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca Aspirina, tiene como origen comercial la compañía BAYER.

El considerando sexto de la resolución, establece un poco más de información acerca de la no tolerancia por parte de BAYER AG., para que su marca se convierta en un signo común o genérico, ya que como se analizó previamente, se advirtió a infractores respecto de la no tolerancia de un uso ilegítimo de su marca Aspirina.

Para sorpresa de muchos dentro del considerando octavo de la resolución, la primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, decide en valor de la prueba actuada y aportada por parte de la empresa BAYER AG., y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228³¹ de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, declarar la notoriedad de la marca Aspirina, en base del grado de conocimiento de la marca.

³¹ **Art. 228.- [Factores para determinar notoriedad].-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) El valor contable del signo como activo empresarial;
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) Los aspectos del comercio internacional; o,
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Finalmente y dentro de un proceso que se pudo haber visto parcializado en favor de la empresa BAYER AG., en virtud de la abismal producción publicitaria que a lo largo del proceso (5 años) , la accionada realizó en pro de proteger su marca, la primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió lo siguiente:

“Resuelve:

No ha lugar a la Acción de Cancelación, por vulgarización, planteada por SMITHKLINE BEECHAM plc., contra la marca ASPIRINA, título No. 36-11, de 19 de enero de 1911. Devuélvase el expediente administrativo a la Unidad de Gestión de Modificaciones al Registro, para su archivo. El presente Acto Administrativo, es susceptible del Recurso de Reposición ante esta misma Sala, en el término de 15 días; y una vez haya causado estado, por vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.- NOTIFIQUESE.-“ (ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

La resolución en mención, corrobora el presente estudio ya que si una marca no ha sido cancelada por vulgarización, no se puede hablar de que aquella marca se encuentra vulgarizada, pues se basa en una hipótesis que deberá ser confirmada o rechazada.

Capítulo 4

Análisis del caso Aspirina

4.1 Análisis

El caso en particular guarda una relevancia única dentro del territorio ecuatoriano, no solo por el hecho de ser la primera y única acción de cancelación por vulgarización iniciada en contra de una marca, sino por su aporte doctrinario en lo relativo al efecto de la vulgarización de las marcas.

La parte accionante cometió varios errores de hecho y de derecho que le perjudicaron dentro de todo el proceso de cancelación, ya que al tener la carga de la prueba y limitarse a presentar un escrito de tres hojas como fundamento de su acción, le restó validez y legalidad a su petición.

Para analizar lo relativo al proceso del caso, me permito citar al autor Ricardo Sebastián Escobar Martínez, quien en su trabajo de titulación hace una clara apreciación del problema procedimental respecto del proceso en estudio, veamos:

“En cuanto al aspecto procesal, es inconcebible que este trámite haya durado cerca de 5 años en resolverse. Y respecto a este punto debemos efectuar un análisis que fue mencionado en otro punto de este capítulo. La legislación comunitaria no establece, como en la acción de cancelación por falta de uso, el plazo de tiempo en el que debe ser analizada la naturaleza de la vulgarización; por lo que, conforme fue discutido con una persona que participó en la defensa de SKB, durante esos cinco años la Sala del comité muy probablemente se vio parcializada con la amplia campaña publicitada de BAYER AG para impedir la vulgarización. De esta manera, sin perjuicio de que al momento de presentación de la acción no existían tampoco las condiciones para determinar la

vulgarización, si hubiese sido el caso, tal vez se hubiese desechado la acción injustamente al ser que el Comité hubiese juzgado influenciado por el omnipresente lema comercial a esa fecha: “Aspirina® es de Bayer, y si es Bayer, es bueno” (Bayer S.A., s. f., “Noticias Aspirina®, doble acción”).” (Martínez, 2012)

El autor establece claramente la dificultad existente, debido a la falta de reglamentación de los términos establecidos para este tipo de acciones, lo que genera vacíos legales que bien pueden beneficiar o perjudicar a una parte en especial.

Finalmente, se puede establecer en virtud de las pruebas aportadas, que la marca Aspirina, goza de una notoriedad sin igual, y que la misma no se encuentra inmersa en los preceptos determinados dentro del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, por lo cual no procede su cancelación por su vulgarización.

4.2 Conclusiones

1. Ante el hecho de que una marca se encuentre vulgarizada, se deben analizar los preceptos legales establecidos en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y será solo la autoridad competente quien deba y pueda manifestarse al respecto, siendo la vulgarización de una marca una mera especulación, es la acción de cancelación por vulgarización, el medio efectivo para validar o negar dicho argumento, puesto que como se explicó a lo largo del presente trabajo investigativo, al existir un título marcario vigente, el titular posee el derecho exclusivo de uso, y hablar de la vulgarización de una marca es desprestigiar la misma, ya que si no ha precedido su cancelación, la marca no se ha vulgarizado.

2. Es el titular de la marca “notoriamente conocida” quien posee en sus manos el poder para posicionarla en lo más alto de la cúspide, sobre quien recae la responsabilidad del éxito o fracaso de esta, y quien debe procurar por no provocar o tolerar que esta, en virtud de su actividad o inactividad se configure como un signo común o genérico, acto que la llevara a su propia muerte.

3. La marca notoriamente conocida, es la que goza de reconocimiento y fama en el sector pertinente de consumidores más conocido como su mercado objetivo, y esta por sus características propias no puede enmarcarse dentro de la esfera de la vulgarización, ya que es la marca de alto renombre, la que al ser reconocida por todos los sectores económicos en particular y poseer una difusión significativa, la que puede convertirse en un término usual o común para definir al producto o servicio protegido, lastimosamente la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones, no reconoce estos dos tipos de marcas, refiriendo tan solo a la marca que goza de notoriedad, hecho contemplado dentro de la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país, pero al ser esta norma inferior jerárquicamente que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no puede otorgar un reconocimiento legal a la marca de alto renombre, debiendo ser ambas categorizadas como marcas “notoriamente conocidas”.

4. Para la procedencia de la cancelación de una marca por su vulgarización, deben concurrir los requisitos objetivo y subjetivo determinados en la norma, junto a los hechos establecidos para su determinación; esto es que la marca se haya convertido en un término usual o genérico para designar al producto o servicio protegido, que su titular fuera quien provocó o toleró este hecho, que exista necesidad de los competidores del uso de la marca al no existir otra vía posible para la identificación del producto o servicio, que los agentes de mercado (consumidores y comerciantes) realizaran un uso extendido de la marca como

un término común o genérico y la falta de vinculación entre la marca y su origen empresarial, todo esto resumido en la pérdida del valor distintivo de la marca, ya que la distintividad es la razón de ser de la marca.

5. Uno de los efectos de la esfera de la vulgarización de una marca, es la fusión marca-producto o marca-servicio, en la cual al perder su poder distintivo, se genera en la mente de los consumidores la idea de que el producto como tal lleva por nombre la denominación de la marca que lo identifica, perdiendo de esta manera la posibilidad de diferenciar entre el nombre del producto y el nombre de la marca.

6. El principal argumento de la accionante, fue la supuesta necesidad de emplear la palabra aspirina dentro de sus productos, ya que en los empaques de los productos de la compañía SMITHKLINE BEECHAM plc., se señalaba que estos eran libres de aspirina, hecho que se puede asociar a una campaña iniciada a nivel mundial para desprestigiar a la marca aspirina, recordando que esta marca fue cancelada en los Estados Unidos de Norte América, respondiendo a un tema político y no a un tema legal, con lo cual no puede aducirse este hecho aislado como prueba suficiente para pretender la cancelación de la marca en otros territorios.

7. Existen marcas que se encuadran en la esfera de la vulgarización, pero al no haber precedido su cancelación por vulgarización, no se puede señalar que estas se encuentren vulgarizadas, ya que a modo de ejemplo, debemos pensar ¿qué persona no se ha cortado con una GILLETE?, ¿muchos hemos saciado nuestra hambre con barras de GRANOLA?, ¿normalmente en el trabajo hemos necesitado abrir una LANFOR? Al escuchar todas estas palabras llega a nuestra mente la idea de un producto y no de una marca, pero todas las denominaciones mencionadas poseen un registro vigente ante el Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual, con lo cual se comprueba que no se puede definir que una marca se encuentra vulgarizada, si no ha precedido su cancelación por vulgarización.

4.3 Recomendaciones.

1. En virtud del desarrollo económico y empresarial del mercado, resulta evidente que para la creación de una marca, será necesario optar por la creación conjunta del Manual de Marca. Instrumento en el cual se deben establecer las variables del uso, notoriedad, alto renombre y vulgarización marcarias, para así tener un referente de acción ante la sucesión de esos supuestos hechos.

2. En el Ecuador, la Propiedad Intelectual continúa siendo un tema al cual no se le otorga la importancia debida, reflejo de esto es la creación de cientos de negocios y empresas que no registran ni pretenden registrar las marcas usadas para identificar sus productos o servicios, con lo cual se genera un ambiente de indefensión ante cualquier posible uso ilegal que se pudiera generar, hecho por el cual se debe potenciar el estudio y conocimiento del derecho marcario mediante iniciativas gubernamentales que fomenten el respeto y protección de los derechos de Propiedad Intelectual.

3. Activos intangibles como las marcas, pueden llegar a ser más valiosos que el resto de activos de la empresa, motivo por el cual un uso correcto y una adecuada protección, son el fundamento para que una marca logre obtener las categorías de notoria y renombrada, y en este caso se deberá otorgar una mayor protección, ya que son este tipo de marcas las más vulnerables a usos indebidos por parte de terceros para pretender beneficiarse ilegalmente de aquel reconocimiento especial.

4. Es evidente la necesidad de regular el proceso de cancelación de marcas por vulgarización previsto en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina de Naciones, para que futuras acciones, no adolezcan de los mismos males encontrados y evidenciados en el caso materia de la presente investigación, ya que con un campo bien delimitado y unas reglas de juego bien pautadas, se obtiene una contienda mayormente justa y adecuada para los administrados.

4.4 Anexos

Anexo 1



32

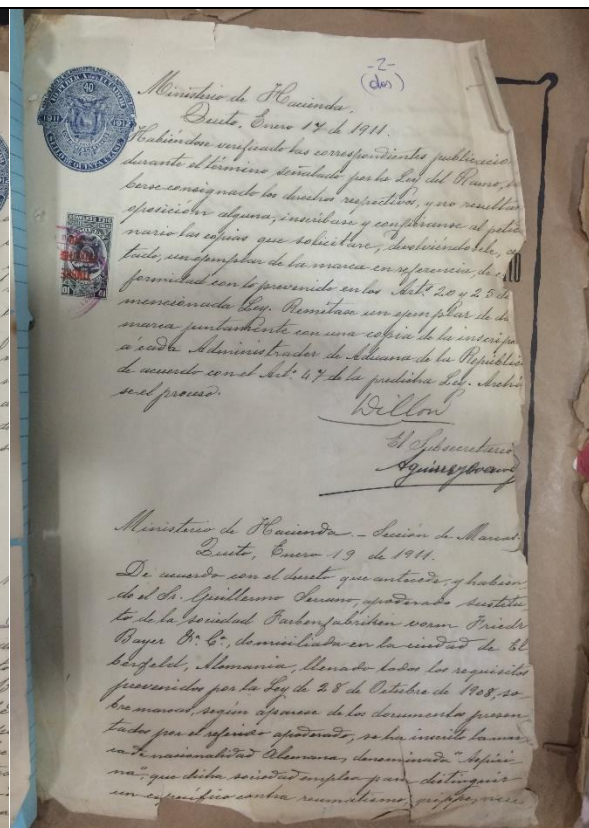
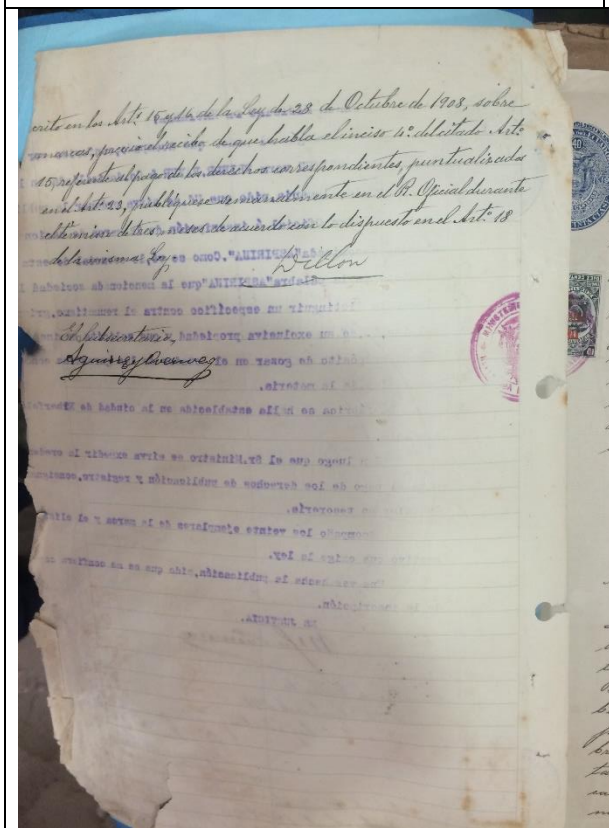
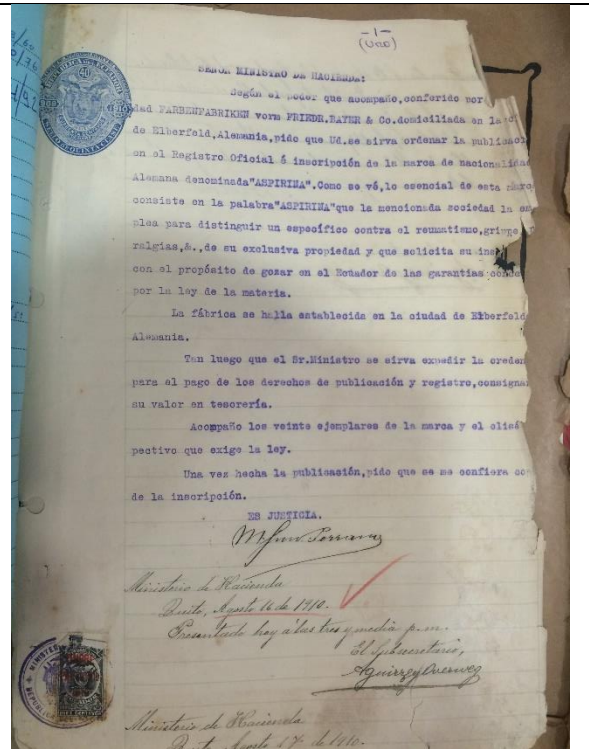
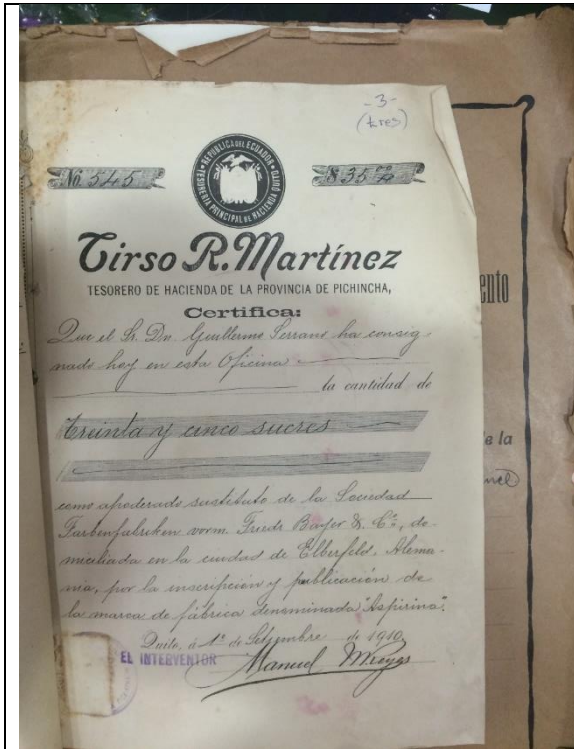
Anexo 2

OCTAVO.- De las pruebas aportadas al expediente por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT procede la declaración de notoriedad de la marca ASPIRINA. Entre las pruebas y de acuerdo a los presupuestos del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, constan las del grado de conocimiento de la marca ASPIRINA.

- Ejemplar de la Revista Objetivo correspondiente a junio de 2004, la marca ASPIRINA, aparece como la de mayor nivel de recordación de productos de venta libre.
- Estudio realizado por CONSULTOR APOYO, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, (fojas 341 a 406), se establece que la marca ASPIRINA, es la marca de analgésicos de mayor recordación.
- Certificación de 15 de diciembre de 2004 emitido por MARKET TEAM INVESTIGACIONES DE COLOMBIA (fojas 141 a 158), en la que se da cuenta de que ASPIRINA, es una de las dos marcas de mayor recordación en dicho país.

(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Anexo 3



(ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 2005)

Bibliografía

- ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, 05-745 AC (Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales 28 de Octubre de 2005).
- Alemán, M. M. (1995). *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*. Editorial Top Management Internacional.
- Asamblea Constituyente. (29 de Julio de 2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ecuador: Registro oficial 449.
- BAYER AG 2011. (25 de Agosto de 2015). Obtenido de ASPIRINA BAYER HEALTH CARE: http://www.aspirina-ca.com/scripts/pages/es/historia/historia_completa.php
- BENTANA, V. (2002). Terminología de Derechos Intangibles. *PUBLICACIONES JURÍDICAS VENEZOLANAS*.
- BUGALO, B. (2006). *Propiedad Intelectual*. MONTEVIDEO: FUNDACIÓN DE CULTURA UNIVERSITARIA.
- CEVALLOS, V. (25 de Agosto de 2015). Obtenido de Propiedades medicinales de la Ulmaria (Spiraea ulmaria, Filipéndula ulmaria): <http://www.trucosnaturales.com/propiedades-medicinales-de-la-ulmaria-spiraea-ulmaria-filipendula-ulmaria/>
- COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. (2000). DECISION 486. *DECISIÓN 486: RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL*. REGISTRO OFICIAL 258.
- EKOS NEGOCIOS. (26 de Agosto de 2015). *Ekos Negocios Grandes Marcas Ecuador 2011*. Obtenido de <http://www.ekosnegocios.com/marcas/marcasEcuador.aspx?idMarca=139>
- Española, R. A. (26 de Agosto de 2015). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <http://www.rae.es/>

- Fernández-Nóvoa, C. (2001). *El sistema comunitario de marcas*. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández-Novoa, C. (2004). *TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS*. MADRID: MARCIAL PONS EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES S.A.
- Fernández-Novoa, C. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: MARCIAL PONS EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A.
- Fontaneda, Á. d. (2015). *La Web de las Biografías*. Obtenido de www.mcnbiografias.com:
<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hoffmann-felix>
- GINESTAL, M. O. (31 de Enero de 2014). *EL MENSUAL*. Obtenido de ¿Cómo elabora la RAE cada nueva edición del diccionario?:
<http://www.20minutos.es/noticia/2043343/0/nuevo/diccionario/rae/>
- H. CONGRESO NACIONAL. (19 de Mayo de 1998). Ley de Propiedad Intelectual. *Codificación de la ley de Propiedad Intelectual*. QUITO, PICHINCHA, ECUADOR: REGISTRO OFICIAL 320.
- HURTADO, M. L. (2002). *Temas de Propiedad Industrial*. MADRID: LA LEY-ACTUALIDAD, S.A.
- INAPI Ministerio de Economía Fomento y turismo. (24 de Agosto de 2015). *Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)*. Recuperado el 14 de 05 de 2015, de www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html
- Interpretación Prejudicial, Proceso No. 1-IP-87 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1987).
- Interpretación Prejudicial, Proceso No. 2-IP-94 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1994).
- Interpretación Prejudicial, Proceso No. 08-IP-95 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1995).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 33-IP-95 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1995).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 2-IP-1995 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1995).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 16-IP-98 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 1998).

Interpretación prejudicial, Proceso No. 6-IP-99 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 18 de Junio de 1999).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 81-IP-2000 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 2000).

Interpretación Prejudicial, Proceso N° 5-IP-2000 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 03 de Marzo de 2000).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 7-IP-2001 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 11 de Abril de 2001).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 135-IP-2006 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 13 de Septiembre de 2006).

Interpretación Prejudicial, Proceso No. 13-IP-2006 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 15 de Marzo de 2006).

King, K. (2003). *OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de El Valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm

Martínez, R. S. (2012). Trabajo de Titulación. *La Vulgarización de las marcas*. Quito, Ecuador: Universidad de las Américas.

NACIONAL, C. (1972). LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. (1994). ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. *ANEXO 1C*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2015). *OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de Clasificación de Niza: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

OTAMENDI, J. (2002). *DERECHO DE MARCAS*. BUENOS AIRES: ABELEDO PERROT.

Ponce, A. C. (2011). *Ekos Negocios*. Obtenido de Registro y protección de la marca: <http://www.ekosnegocios.com/marcas/material/pdfCapitulos/4.pdf>

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. (25 de Enero de 1999). REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. *Reglamento*. Registro oficial 520.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. (06 de Marzo de 2002). ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN. *DECRETO EJECUTIVO*. QUITO, ECUADOR: REGISTRO OFICIAL 536.

Tratado Internacional. (20 de Marzo de 1883). *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*. París, Francia.

WIKIPEDIA. (23 de Marzo de 2010). *WIKIPEDIA*. Obtenido de Anexo:Marcas vulgarizadas: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Marcas_vulgarizadas

WIKIPEDIA. (25 de Agosto de 2015). *WIKIPEDIA*. Obtenido de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio: https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio

LEGISLACIÓN

- Constitución de la República del Ecuador.
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
- Ley de Propiedad Intelectual.
- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.
- Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE ABOGADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, Carlos Enrique Lemas Ortiz, C.I. 171620745-9 autor del trabajo de graduación intitulado: "Caso Aspirina: Una marca no vulgarizada en el Ecuador", previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:


1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.



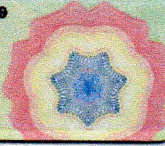
Quito, 12, octubre 2015

Carlos 171620745-9

FIRMA Y CÉDULA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171620745-9**
 APELLIDOS Y NOMBRES
LEMOS ORTI CARLOS ENRIQUE
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 CHAUPICRUZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1986-02-09**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MAYRA VIVIANA GUANOLIQUN MUÑOZ

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LEMOS CARLOS HOMERO** V4433V4442
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORTI RUTH MAGDALENA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2014-04-16**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-04-16**



DIRECTOR GENERAL *[Signature]* CARLOS *[Signature]*
 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

013
013 - 0143 **1716207459**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LEMOS ORTI CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 PROVINCIA **RUMINAHUI** SAN RAFAEL **0**
 CANTÓN PARROQUIA **0** ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA