



## **ESCUELA DE JURISPRUDENCIA**

**Tema:**

LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS DE CANCELACIÓN DE  
MARCAS POR NO USO EN EL ECUADOR

### **Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Abogada**

**Línea de investigación:**

Fundamentos e instituciones del Derecho y su aplicabilidad

**Autor:**

Valeria Alejandra Usinia Morales

**Director:**

Ab. Jorge Vladimir Nuñez Grijalva

**Ambato - Ecuador**

**Mayo 2018**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
SEDE AMBATO  
HOJA DE APROBACIÓN

**Tema:**

“LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS DE CANCELACIÓN DE  
MARCAS POR NO USO EN EL ECUADOR”

**Línea de investigación:**

Fundamentos e instituciones del Derecho y su aplicabilidad

**Autora:**

VALERIA ALEJANDRA USINIA MORALES

Mentor Marcelo Meléndez Torres, Dr. Msc.

**CALIFICADOR**

f. 

Juan Carlos Manjarres Buenaño, Ab. Mg.

**CALIFICADOR**

f. 

Eduardo Antonio Paredes Paredes, Ab. Mg.

**CALIFICADOR**

f. 

Diego Gonzalo Coca Chanalata, Dr.


**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA**

f. 

Hugo Rogelio Altamirano Villarroel, Dr.

**SECRETARIO GENERAL PUCESA**

f. 

  
Pontificia Universidad  
Católica del Ecuador  
**SECRETARÍA GENERAL  
PROCURADURÍA**

Ambato - Ecuador

Mayo 2018



BIBLIOTECA

## DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo, **VALERIA ALEJANDRA USINIA MORALES**, con CC. 1804511929, autora del trabajo de graduación intitulado: **LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LOS PROCESOS DE CANCELACIÓN DE MARCAS POR NO USO EN EL ECUADOR**, previa a la obtención del título de profesional de **ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DEL ECUADOR**, en la escuela de **ESCUELA 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 Ambato, el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Ambato, Mayo 2018



**VALERIA ALEJANDRA USINIA MORALES**

**CC. 1804511929**



BIBLIOTECA

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios, por ser quien me guía el camino y ser quien me ha dado las fuerzas para seguir adelante.

Agradezco a mi padre Fabian quien fue mi inspiración para seguir la carrera de Jurisprudencia.

Agradezco a mi madre por su paciencia y comprensión en los momentos difíciles.

Agradezco a mi hermana por ser mi apoyo sin importar que, mi confidente por siempre.

Agradezco a mi director de tesis, el Doctor Jorge Núñez, gracias a su guía y enseñanzas he logrado culminar este proyecto.

## DEDICATORIA

A mi hija Isabella, por ser mi luz que ilumina mi camino día a día para seguir adelante, cada logro es gracias a ti.

A mis padres, Fabián Usinia y María Fernanda Morales por su amor y apoyo incondicional.

A mi hermana gemela, Paula, por ser mi compañera de travesuras, confidente y amiga fiel.

A mis abuelitas Gladys y Carmita por sus enseñanzas de vida.

A mis tías y tíos, Denis, Monica, Juan, Mariela, Roxana, quienes fueron un gran apoyo cuando las metas parecían imposibles.

A mis dos ángeles que me cuidan desde el cielo, abuelito Luchito y primo Alex.

## RESUMEN

El objetivo principal del proyecto de investigación es analizar los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador. Para lo cual se aplicó un método de abstracción, donde se analizó el proceso de cancelación de marca para determinar los componentes. Así mismo se cuantificó el total de los procesos de cancelación de marcas en todo el territorio ecuatoriano agrupándolos por prioridad, para determinar las directrices para las reformas integrales a dichos casos. La investigación contó con la participación de cinco profesionales especialistas en derecho de propiedad intelectual. El resultado final propone siete criterios jurídicos los mismos que aportan a la modificación de dos artículos del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, de tal manera que se pueda reducir de manera representativa el tiempo en las etapas procesales.

**Palabras claves:** marca, cancelación, uso, proceso, efectividad

## ABSTRACT

The main aim of this research project is to analyze the legal effects of the cancellation processes of trademarks that are not in use in Ecuador. To this end, an abstraction method was applied where the cancellation process of trademarks was analyzed to determine the components. In addition, the total of cancellation processes of trademarks in all of the Ecuadorian territory was quantified by organizing them into groups based on priority in order to determine the guidelines for comprehensive reforms to such cases. Five specialists in intellectual property participated in the study. The final result proposes seven legal criteria that contribute to the modification of two articles of the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation in such a way that it will be possible to considerably reduce the time spent on procedural steps.

**Key words:** trademark, cancellation, use, process, effectiveness

## ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD . . . . .	iii
AGRADECIMIENTO . . . . .	iv
DEDICATORIA . . . . .	v
RESUMEN . . . . .	vi
ABSTRACT . . . . .	vii
ÍNDICE DE TABLAS . . . . .	xi
ÍNDICE DE GRÁFICOS . . . . .	xi
INTRODUCCIÓN . . . . .	xii
CAPÍTULO I . . . . .	2
I. EL PROBLEMA . . . . .	2
1.1. Antecedentes . . . . .	2
1.2. Planteamiento del problema . . . . .	2
1.3. Preguntas básicas . . . . .	3
1.4. Objetivos . . . . .	4
1.4.1. Objetivo General . . . . .	4
1.4.2. Objetivos Específicos . . . . .	4
1.5. Pregunta de Estudio, Hipótesis de Trabajo o Idea a Defender, Meta . . . . .	5
1.6. Estado del arte . . . . .	5
1.7. Variables . . . . .	8
1.7.1. Variable independiente . . . . .	8
1.7.2. Variable dependiente . . . . .	8

1.8. Desarrollo de los Fundamentos teóricos . . . . .	9
1.8.1. La marca . . . . .	9
1.8.2. Funciones de la marca . . . . .	12
1.8.3. Registro de marca . . . . .	16
1.8.4. Derechos del titular de una marca . . . . .	20
1.8.5. La utilización de la marca . . . . .	23
1.8.6. Acción de cancelación por falta de uso . . . . .	25
1.8.7. Recursos admitidos dentro del proceso de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador . . . . .	31
1.8.8. Recurso de Reposición . . . . .	36
1.8.9. Recurso Contencioso Administrativo . . . . .	37
1.8.10. Recurso de apelación . . . . .	41
1.8.11. Recurso de revisión . . . . .	42
1.8.12. Recurso de apelación . . . . .	44
1.9. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Colombia	47
1.10. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Perú .	50
1.11. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador . . . . .	53
1.11.1. Caso: Sport-Man de Genesse (Diseño) . . . . .	53
1.11.2. Caso: ALES . . . . .	54
1.11.3. Caso: VITACOSE . . . . .	56
CAPÍTULO II . . . . .	58
II. METODOLOGÍA . . . . .	59

2.1. Método general . . . . .	59
2.2. Método específico . . . . .	59
CAPÍTULO III . . . . .	60
III. RESULTADOS . . . . .	61
3.1. Presentación de resultados . . . . .	61
3.1.1. Efectos jurídicos del proceso de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador . . . . .	62
3.2. Resultados de trabajo de campo . . . . .	66
3.2.1. Entrevista Dr. Esteban Argudo . . . . .	67
3.2.2. Entrevista Dr. Gerardo Naranjo Ormanza . . . . .	70
3.2.3. Entrevista Dr. Ramiro Rodríguez . . . . .	71
3.2.4. Entrevista del Dr. Byron Robayo . . . . .	73
3.2.5. Entrevista del Dr. Hugo Gómez . . . . .	75
3.2.6. Entrevista del Dr. Sebastián Paredes . . . . .	76
3.3. Criterios jurídicos . . . . .	79
CONCLUSIONES . . . . .	82
RECOMENDACIONES . . . . .	83
Bibliografía . . . . .	84
Anexos . . . . .	88
Anexo A: Evidencia de las entrevistas . . . . .	93

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>Tablas</b>	<b>Páginas</b>
Tabla 1.1. Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca . . . . .	29
Tabla 1.1. Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca (Continuación) . . . . .	30
Tabla 3.1. Procesos de cancelación de marca en el Ecuador	61
Tabla 3.1. Procesos de cancelación de marca en el Ecuador (Continuación) . . . . .	62
Tabla 3.2. Listado de entrevistados . . . . .	66
Tabla 3.3. Preguntas para la entrevista . . . . .	66
Tabla 3.3. Preguntas para la entrevista (Continuación) . . . . .	67

<b>Gráficos</b>	<b>Páginas</b>
Gráfico 3.1. Flujograma del proceso cancelación de marca .	64
Gráfico 3.2. Continuación del flujograma del proceso cancelación de marca . . . . .	65

## INTRODUCCIÓN

La marca en el Ecuador es la identificación gráfica de las empresas de sus productos o servicios que pretende ofrecer al mercado nacional e internacional, se puede verificar la representatividad que ellas tienen. Se debe indicar que la acción de cancelación de la marca en si no es el fin, sino que este es el medio para alcanzar los fines jurídicos.

En el presente trabajo se analiza los procesos de cancelación de marcas por no uso y su aplicación efectiva en el Ecuador, debido a que se puede evidenciar la falta de eficiencia del proceso jurídico del IEPI, posteriormente esto constituye un obstáculo para el nuevo registro de marcas que guarden semejanza. Y como objetivos específicos se detallan establecer la efectividad de los procedimientos administrativos de cancelación de marcas, analizar el tiempo determinado para el procedimiento de cancelación de marcas en el Ecuador, determinar la efectividad de la legislación ecuatoriana en relación al procedimiento de cancelación de marcas en comparación con los países de la CAN.

Ahora se resalta que el procedimiento tiene excesivo tiempo en su implementación y desarrollo, lo cual lesiona la necesaria efectividad y oportunidad que este tipo de procedimiento debería tener a favor de la sociedad. El comercio de marcas se ve afectado porque hay marcas que están sin operación y se debe pedir su cancelación por no uso.

En el capítulo uno, se detalla todo lo referente a los antecedentes, las preguntas básicas de investigación, la delimitación de los objetivos y el desarrollo de los fundamentos teóricos.

En el capítulo dos, se presenta la metodología donde se establece el método general y específico a seguir en la investigación.

Capítulo tres, se desarrolla los resultados alcanzados en la investigación, así como las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.

## **CAPÍTULO I**

### **EL PROBLEMA**

#### **1.1. Antecedentes**

Albán (2013), indica que la marca en el Ecuador es la identificación gráfica de las empresas de sus productos o servicios que pretende ofrecer al mercado nacional, con ella se puede verificar la representatividad que ellas tienen. Por lo antes mencionado se resalta la importancia de establecer un proceso efectivo de cancelación de marcas.

En base a lo antes mencionado se debe indicar que la acción de cancelación de la marca en si no es el fin si no, que este es el medio para alcanzar los fines jurídicos. Para ello se requiere que dentro del proyecto de investigación se pretende alcanzar un análisis de los procesos de cancelación de marcas por no uso, su aplicación efectiva en el Ecuador, y finalmente establecer los efectos jurídicos de la terminación de este proceso, debido a que se puede evidenciar la falta de eficiencia del proceso jurídico del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, posteriormente esto constituye un obstáculo para el nuevo registro de marcas que guarden semejanza para ello se requiere de un marco jurídico que prevé la regulación sobre las causales de cancelación de una marca por no uso de , con el fin de que otro interesado sea el beneficiario de la marca .

#### **1.2. Planteamiento del problema**

El problema consiste en la existencia de un procedimiento de tutela administrativa, para la cancelación de marcas contenido según el artículo 185 de la decisión andina 386 el cual manifiesta, la Cámara de Comercio de Bogotá (2012) lo siguiente:

la marca que no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (p. 41).

Así también en el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en el artículo 378 donde se indica de igual similitud al 185. Ahora se resalta que el procedimiento tarda mucho tiempo en su implementación y desarrollo, lo cual lesiona la necesaria efectividad y oportunidad que este tipo de procedimiento debería tener a favor de la sociedad. El comercio de marcas se ve afectado porque hay marcas que están sin operación y se debe pedir su cancelación por no uso.

Albán (2013), indica que las marcas generan mayor volumen de trámites y entre ellos los de nuevos registros son los más frecuentes. Sin embargo, existen procedimientos que involucran aristas técnicas y doctrinariamente complicadas, lo cual hace necesario que se desarrolle el presente proyecto de investigación.

Concretamente el problema es que la acción de cancelación de marcas tiene un excesivo tiempo en su implementación.

### **1.3. Preguntas básicas**

#### **¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?**

Excesivo tiempo en su implementación y desarrollo.

Efectividad y oportunidad que este tipo de procedimiento debería tener a favor de la sociedad.

**¿Por qué se origina?**

Por falta la efectividad y oportunidad del proceso.

**¿Dónde se origina?**

En el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

**1.4. Objetivos****1.4.1. Objetivo General**

Analizar los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador.

**1.4.2. Objetivos Específicos**

- Diagnosticar los efectos de los procesos de cancelación de marca por no uso en el Ecuador.
- Fundamentar el marco jurídico nacional e internacional para los procesos de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador.
- Proponer criterios jurídicos que permitan el fortalecimiento de la acción de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador.

## **1.5. Pregunta de Estudio, Hipótesis de Trabajo o Idea a Defender, Meta**

¿Los procesos de cancelación de marcas por no uso son aplicados de manera efectiva en el Ecuador?

**Meta:** Elaborar una reforma legal para que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual regule y controle la figura del proceso de la acción de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador.

## **1.6. Estado del arte**

Para el desarrollo de la presente investigación se considera importante la revisión bibliográfica de algunos trabajos relacionados con la presente, a continuación, se detallan los siguientes:

Albán (2013), indica que las marcas generan mayor volumen de trámites y entre ellos los de nuevos registros son los más frecuentes. Sin embargo, existen procedimientos que involucran aristas técnicas y doctrinariamente complicadas. El alcance de la investigación fue realizar un estudio minucioso de la figura jurídica de la cancelación por falta de uso de los signos distintivos, particularmente en Ecuador y en el marco de la normativa común vigente en la Comunidad Andina. La relación que tiene la investigación con el trabajo es el origen y evolución normativa de la cancelación por falta de uso.

Pazmiño (2015), indica la situación actual de las marcas en Ecuador refleja la necesidad de crear una Ley de Marcas que proteja el uso adecuado, la cual será de beneficio tanto para empresas como para los consumidores y de esa manera evitar el registro abusivo de nombres, así como el mecanismo de solución de controversias. El alcance de la investigación fue Evidenciar el conflicto de derecho marcario que existe en los actos administrativos entre la Ley de Propiedad Intelectual con los Convenios Internacionales

y la interpretación de la ley que más favorezca al propietario de una marca. La relación que tiene la investigación con el trabajo es la Cancelación, Caducidad y Nulidad del Registro Marcario.

Lemos (2015), indica que 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 empresas. El alcance de la investigación fue 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. La relación que tiene la investigación es la acción de cancelación por vulgarización de las marcas “notoriamente conocidas.

Del Valle (2015), manifiesta que la protección jurídica de una marca se rige entonces por el principio de territorialidad, limitando su eficacia al territorio del Estado que le otorga amparo. El alcance de la investigación fue analizar la protección de la marca en la legislación nacional, sus características, sus principios, sus impedimentos en el régimen legal ecuatoriano; y, plantear criterios para un sistema de protección en derecho marcario en nuestra legislación. La relación que tiene la investigación es los objetos de la marca.

Puente (2012), manifiesta que la acción de cancelación del registro de una marca es uno de los mecanismos para garantizar la armonía e impulso de las relaciones comerciales, ya que mal se podría garantizarla armonía e impulso de las relaciones comerciales, ya que mal se podría garantizar lo dicho, si un competidor no puede registrar o utilizar en el mercado una marca registrada a nombre de otro. El alcance de la investigación fue analizar de forma crítica la figura de la acción de cancelación del registro de marcas sus aplicaciones y procedimiento, de acuerdo con la legislación marcaria vigente en la República del Ecuador, principalmente la Ley de Propiedad Intelectual y el Régimen Comunitario Andino de la Propiedad Intelectual contenido en la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina. La relación que tiene la investigación es el procedimiento de la acción de cancelación de marcas por notoriedad, de acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación y la decisión 486 de la comunidad andina.

Gamboa (2012), manifiesta que se entiende que una marca tiene que ser utilizada, ya que el signo que la conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un producto o un servicio. El alcance de la investigación fue analizar qué se considera “uso”, precisando quién debe utilizar la marca, cómo y dónde debe realizarse el uso, y el periodo en el cual debe verificarse el mismo. La relación que tiene la investigación es quién puede solicitar la cancelación por falta de uso.

Torres (2013), indica que la cancelación de registro de una marca por falta de uso puede ser aplicada en casos en los cuales el titular del registro de una marca no la utilice, ya que dicho registro puede convertirse en un impedimento para que un tercero con legítimo interés que, además, quiera usar un signo igual o similar, pueda ingresar con su marca y productos en determinado mercado. El alcance la investigación fue exponer y analizar uno de los casos más relevantes del Ecuador en el ámbito marcario, el cual surgió como consecuencia de los problemas de liquidez de la compañía La Universal S.A. La relación son los Requisitos de Registrabilidad.

Miranda (2016), manifiesta que la propiedad industrial se ha visto obligada a regular a una institución en particular denominada como marcas de certificación que, como su nombre lo indica, son signos distintivos cuya calidad u otras características han sido controladas, con el objetivo de garantizar que los productos o servicios que distinguen cumplan con los estándares establecidos por su titular. El alcance de la investigación fue el análisis de las marcas de certificación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y su proceso de registro ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De la investigación es el reglamento de uso. La relación es el uso, derechos y obligaciones inherentes a la marca de certificación.

Montes (2012), indica que se entiende que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. El alcance fue analizar, profundizar y actualizar los siguientes aspectos: el Tratamiento que los países de la Comunidad Andina otorgan a la inversión extranjera; las razones que motivaron el cambio en las normas y la incidencia que ha tenido ese cambio sobre la afluencia de capital; si existe o no-compatibilidad entre las normas comunitarias que regulan el capital extranjero en los países andinos, con las normas que se han establecido en la OMC. La relación es la utilización de la marca.

Escobar (2012), indica que la cancelación por vulgarización es quizá el modo de extinción del derecho marcario con más variables, y, por tanto, la más dificultosa de impedir y perseguir. El alcance de la investigación fue explicar el proceso de registro de una marca debemos entender las partes y objetos involucrados. La relación es sobre la necesidad de regulación de las disposiciones legales vigentes que contemplan la figura de la acción de cancelación por vulgarización.

## **1.7. Variables**

### **1.7.1. Variable independiente**

No uso de la Marca

### **1.7.2. Variable dependiente**

Proceso de Cancelación de Marca

## 1.8. Desarrollo de los Fundamentos teóricos

### 1.8.1. La marca

La marca nació hace 3.000 años así lo indica Albán (2013) encontró lo siguiente:

Los artesanos solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán. Más adelante, se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana. La utilización de la marca aumentó con el auge del comercio en la Edad Media (p. 54).

Por lo cual, se entiende que el fin de una marca es que los consumidores de la misma pueden identificarla y comprar el producto o servicio que la marca ofrece.

“Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica” (El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 539).

Albán (2013) indica lo siguiente:

La marca está protegida por ley, tal como se explicó en líneas anteriores esta al ser un signo distintivo, se le brinda protección dentro del derecho de la propiedad intelectual, la marca es un bien intangible al no ser apreciable por los sentidos. Para ello quien desee registrar su marca para su protección legal debe cumplir unas características esenciales, las cuales, por ello es necesario indicar que “una palabra, una imagen, un número, una letra, un sonido, un color o una fragancia. Las características principales que debe tener, sin falta, cualquier tipo de marca son ser distintiva y no inducir a engaño (p. 88).

“Define a la marca como un signo que tiene como fin distinguir mercaderías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia” (Albán, 2013, p. 65).

La doctrina se empeña a definir a la marca de muchas maneras, sin embargo, todos coinciden que son signos distintivos, a continuación, unos ejemplos.

“la marca es un signo característico con que el industrial, el comerciante el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola” (Pazmiño, 2015, p. 34).

Mejía (2015) establece que:

Cuando se reconoce una marca es porque se sabe la procedencia del producto, su composición y como consumidor se tiene esa confianza en que ese producto o servicio va satisfacer la necesidad por la que se le adquirió, además de ese deber con el consumidor la marca tiene la obligación de ser usada es decir utilizar la marca conforme fue registrada para los productos o servicios (p. 99).

Del Valle (2015), define las marcas como cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros.

Del mismo modo estos autores han definido a la marca como aquel símbolo que busca la identidad del producto en un mercado. Los autores que se han citado en el presente trabajo de investigación han llegado a un acuerdo ,el cual es que la marca es un signo que diferencia a un producto de otro, es por medio de sus fabricantes o comerciantes que dicha marca se encuentra en protección, este signo distintivo y característico de los productos que se pretenden identificar frente a la industria requiere de la protección

legal en Derecho de propiedad intelectual con beneficio a su titular, la única obligación es que la marca debe utilizarse, caso contrario no tiene vida jurídica en el mercado.

Tubón (2015), indica que la marca indica que ciertos bienes, productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada, a lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. Las marcas ayudan a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, adecuada a sus necesidades..

Ahora bien, es importante destacar que el derecho internacional mantiene una serie de requisitos de qué se pueden registrar como una marca, disposiciones que todos sus países miembros deben cumplir

Comisión de la Comunidad Andina (2012) establece que:

a) Las palabras o combinaciones de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Letras y los números; e) Un color delimitado, sea por la combinación de colores o por su forma f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (p. 96).

“La marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular” (Tubón, 2015, p. 34).

Por ello, y en cumplimiento con todas estas disposiciones, se puede registrar como la marca dentro de la Institución correspondiente en cada país miembros como es el caso ecuatoriano el proceso se lo realiza en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, tal como se dijo anteriormente las marcas tienen el fin de ser un signo distintivo, por

lo tanto, ninguno puede similares al otro, porque ese caracteriza un servicio o producto único que logra diferenciarse en el mercado.

Mejía (2015) encontró lo siguiente:

Es por ello, que la marca tiene una clasificación fundamental, para ello determina que existen dos clases “por la forma del signo, por la función del signo, y por el uso y la difusión, a continuación, se explicaran cada una de ellas. Por la forma del signo pueden ser: nominativa, figurativa, mixta, tridimensionales y sonoras (p. 45).

### **1.8.2. Funciones de la marca**

Es importante mencionar que la marca cumple varias funciones, sin embargo, la más específica es, la distintividad, Chijane (2007) establece que:

A través de la marca se identificaría al producto o servicio en sí mismo considerando, y a su vez, esa identificación sería ad extra dado que permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y sería ad intra atento a que informa al consumidor el hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales. (p. 29).

Otamendi (2013) manifiesta que:

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, si el signo es cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (p. 3).

Al tenor de lo expresado en líneas anteriores, la marca al ser un signo que distingue un producto o un servicio, utiliza esta función como la más fundamental para protegerla desde su registro, la marca juega un papel decisivo en cuanto al proceso competitivo dentro de un mercado, por esta misma razón la marca conlleva más funciones.

Al respecto de la garantía se debe indicar lo siguiente:

Otamendi (2013) manifiesta que:

Se dijo con anterioridad que la distintividad de la marca es una de las funciones más importantes de la misma, muchos juristas la determinan como la más importante debido que sin utilizar la palabra distintividad no cabría el concepto de marca, sin embargo, no es la única función, la siguiente que debería hablarse es de la garantía para ello esta función es la de garantizar una calidad uniforme, para ello quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.(p. 4).

Las garantías son muy importantes para los consumidores, pues le dan esa confianza en el producto, un consumidor puede ser leal a la marca, por la calidad de sus servicios, entonces se estaría hablando del prestigio de la marca, y de sus nombres, tanto como el del su titular, debido a que es una cosa que le proporciona al consumidor seguridad.

Otamendi (2013) manifiesta que:

Las garantías son muy importantes para los consumidores, pues le dan esa confianza en el producto, un consumidor puede ser leal a la marca, por la calidad de sus servicios, entonces se estaría hablando del prestigio de la marca, y de sus nombres, tanto como el del su titular, debido a que es una cosa que le proporciona al consumidor seguridad. (p. 4).

“El consumidor tiene que enfrentarse con un elevado número de productos que no se distinguen entre sí a través de características naturales o técnicas, sino tan sólo mediante simples diferencias cualitativas o por medio de su aspecto externo Segovia” (Cerezo de Frutos, 2016, p. 39).

Con lo anterior se puede visualizar la difícil decisión que tiene el consumidor, es por eso que la marca debe diferenciarse del resto, para obtener la atención del consumidor, ya que este va descartando opciones y finalmente decide por aquella marca que ofrece los mejores productos o servicios.

Cerezo de Frutos (2016) manifiesta que:

La percepción que tiene un consumidor ante una marca enlazada con un producto, provoca, en el ánimo de éste la creencia de que tal producto posea ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto débiles e indeterminadas (el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género). Y características que en otras ocasiones presentaran unos perfiles más fuertes (el consumidor atribuirá al producto o servicio de marcas un determinado nivel de calidad) (p. 39).

Con lo anterior se puede visualizar la difícil decisión que tiene el consumidor, es por eso que la marca debe diferenciarse del resto, para obtener la atención del consumidor, ya que este va descartando opciones y finalmente decide por aquella marca que ofrece los mejores productos o servicios.

Cerezo de Frutos (2016) manifiesta que:

La percepción que tiene un consumidor ante una marca enlazada con un producto, provoca, en el ánimo de éste la creencia de que tal producto posea ciertas características. Características que en algunas ocasiones serán un tanto débiles

e indeterminadas (el consumidor se limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro artículo de marca del mismo género). Y características que en otras ocasiones presentaran unos perfiles más fuertes (el consumidor atribuirá al producto o servicio de marcas un determinado nivel de calidad) (p. 39).

Al respecto de la publicidad se debe indicar lo siguiente:

La publicidad es otra de las funciones de la marca, pues para que sea conocido un producto o servicios importante publicitar el mismo para darlo a conocer al público.

Otamendi (2013) indica que:

La marca es el único nexo que existe entre consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. (p. 5).

Esto entonces completaría las funciones de la marca, pues gracias a la distintividad, un producto o servicio no será igual a otros, y debido a su siguiente función la garantía establece la calidad del servicio que ofrece la marca, pero para ello el titular debe hacer grandes esfuerzos para que los consumidores opten por su marca antes que por otra que ofrezca iguales servicios, y completa esa función con la publicidad ,que es hacer que la marca sea conocida por el público, puesto a que se transmiten la característica de determinado producto.

### 1.8.3. Registro de marca

En base a lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (Arts. 58 y 59), el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, en su página electrónica , presenta los requisitos para registrar una marca en Ecuador, de los cuales el principal tiene relación con la presentación de la respectiva solicitud con los documentos de respaldo, así como el pago de las respectivas tasas legales. El costo de la tasa de registro de marcas es de USD 208 (a la fecha, oct 2017). Este valor se paga en un 100 % al inicio, previo a presentar la solicitud de registro; en caso de que la solicitud no sea aceptada o la resolución final sea negativa (por cualquier motivo, de oficio o por oposición de terceros), el valor no es reembolsable.

A pesar de no ser obligatorio (por lo tanto, no se computa en el costo total de registro de marca), es recomendable que el solicitante, previamente al registro, pida al IEPI ejecutar una búsqueda fonética la cual sirve para verificar si existe(n) en el Ecuador, previamente registradas, marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar, o que estén en proceso de registro. Este costo opcional de esta Búsqueda General de Signo Distintivo, es de USD 16,00.16 a.

Este valor se paga en un 100 % al inicio, previo a presentar la solicitud de registro; en caso de que la solicitud no sea aceptada o la resolución final sea negativa (por cualquier motivo, de oficio o por oposición de terceros), el valor no es reembolsable. A pesar de no ser obligatorio (por lo tanto, no se computa en el costo total de registro de marca), es recomendable que el solicitante, previamente al registro, pida al IEPI ejecutar una búsqueda fonética la cual sirve para verificar si existe(n) en el Ecuador, previamente registradas, marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar, o que estén en proceso de registro. Este costo opcional de esta Búsqueda General de Signo Distintivo, es de USD 16,00.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) indica que:

Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 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 (art. 359).

En líneas anteriores se expresó que la marca debe tener una característica especial, eso es que debe ser único, lo mismo que significa que se la pueda distinguir de otro producto o servicio, por tanto, este va a estar en el mercado, y su producto va a distinguirse por sus características, diseño, colores, slogan, nombre que la hará destacar de otros.

La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (2012) indica que:

No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público (p. 33).

Es importante que una marca sea registrada, caso contrario carece de valor legal en la legislación ecuatoriana vigente y en la Comunidad Andina de Naciones que es la organización que se encarga a lo referente de propiedad intelectual, para su registro se debe seguir los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación y la decisión 486, así mismo se detalla que marcas no pueden ser registradas por falta a la moral o cuando exista una confusión de la marca, la importancia de realizar este proceso recae en que la protección legal de la misma nace a partir del momento que se la registro, por lo que se puede interponer acciones civiles y penales, incluso administrativa para reclamar los derechos que se ha vulnerado contra la marca .

Otamendi (2013) indica que:

Lo cierto es que la marca para ser tal debe: a) debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus características, esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o el de sus características; b) debe permitir la diferenciación de esa marca de otras anteriores; c) no debe estar prohibido su registro (p. 5).

Como se ha señalado en párrafos anteriores, es importante el registro de la marca, ya que sin este proceso la marca carecería de protección legal. El solicitante de este registro debe seguir un procedimiento administrativo ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pero ¿Quién puede solicitar el registro?, “Como se ha señalado en párrafos anteriores, es importante el registro de la marca, ya que sin este proceso la marca carecería de protección legal. El solicitante de este registro debe seguir un procedimiento administrativo ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pero ¿Quién puede solicitar el registro?” (Otamendi, 2013, p. 117).

#### **1.8.4. Derechos del titular de una marca**

Es importante recordar que los derechos de propiedad intelectual son intangibles, por ello una vez realizada el proceso de registro de marca, el titular del mismo recibirá el derecho de uso exclusivo de la misma, por cuanto su no uso recaerá en acción de cancelación por falta de uso.

Chicaiza (2013), indica que por el hecho de la presentación de una solicitud de marca se produce un efecto de especial trascendencia: desde entonces queda cerrada la posibilidad para que terceros presenten solicitudes de marca incompatibles con aquélla. Se dice, entonces, que el titular de la primera solicitud goza de un derecho de prioridad sobre la marca solicitada, frente a otra solicitud posterior para el mismo signo.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) indica que:

Art. 367. Derechos conferidos por el registro de marca.- La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos: 1. 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, 2. ¿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; 3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera 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, 5. ¿Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera 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, 6. 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.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (2018), indica que en su página web del IEPI se encuentra la información de los derechos y beneficios que adquiere una persona al momento de registrar su marca. Los Beneficios y Derechos que confiere el registro de una Marca.

- Derecho al uso exclusivo de la marca. Solo el titular puede hacer uso del signo.
- Derecho de actuar contra cualquier tercero que utilice la marca sin la autorización del titular del registro.
- Protección de la marca en toda la República del Ecuador.
- Derecho de prioridad en los países de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis meses de presentada la solicitud en nuestro país.

- Permite restringir la importación de bienes que utilicen marcas iguales o parecidas al signo registrado por el titular, por suponer que infringen derechos de Propiedad Intelectual.
- Derecho de otorgar licencias a terceros y de cobrar regalías.
- Derecho de franquiciar su producto o servicio.
- Ceder los derechos sobre su marca a terceros.
- Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual, en muchas ocasiones, llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa

Ahora bien en caso de que el titular no pueda hacerse cargo de la marca deberá dejar un apoderado, en este caso se llama licenciatario “puede su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso” (Ruiz et al., 2012, p. 5).

En resumen, se puede definir que el titular de una marca, es el dueño exclusivo y su derecho con ella recae en el uso exclusivo de ella, la protección que se le otorga a la marca es para que el mercado tenga conocimiento que no puede utilizarse un producto similar o igual.

Ahora bien es importante señalar que el derecho de exclusividad al uso de la marca es el más importante de los derechos intelectuales conferidos al momento de registrar una marca en el IEPI también se encuentra protegido por el CAN.

Rojas (2015), indica que el titular de la marca tiene derecho legítimo a su uso, a introducir comercializar, publicitar, importar, almacenar, transportar, o vender los productos o servicios identificados con la marca en el mercado.

### 1.8.5. La utilización de la marca

Se debe entender de primer plano que la marca para que adquiera protección legal requiere ser utilizada, a la moto de ser registrada se espera que esta entre en uso y el Derecho le da la obligación de usarla, pues su no uso acarrea en un proceso de cancelación por esa causa.

“Se entiende que una marca tiene que ser utilizada, ya que el signo que la conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un producto o un servicio” (Gamboa, 2012, p. 34).

Montes (2012) indica que:

Se entiende que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (p. 45).

Como se ha dicho anteriormente el titular del registro tiene todos los derechos para gozar y disponer de la marca, porque es suya es de su propiedad y las leyes de marcas le protegen para evitar controversias y conflictos, tal como puede darse en la competencia desleal.

“el uso obligatorio de la marca representa en dos casos: cuando se imponen la utilización de una marca, libremente por el interesado o titular; y el otro cuando la marca y su uso es impuesta por el Estado” (Albán, 2013, p. 34).

Con lo antes mencionado se puede entender que el uso de la marca le da vida comercial a la misma, su uso expresa actividad comercial, e la marca está siendo utilizado para lo

cual fue creada, cabe reiterar que la utilización de la marca es un derecho exclusivo del titular.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) indica que:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado (art. 364).

Díaz (2014) establece que:

El uso obligatorio de la marca obedece fundamentalmente a la protección del derecho de uso exclusivo, que se justifica si el signo cumple su función distintiva. Por cuanto la marca le permite al consumidor hacer una elección de los productos que adquiere, según sus preferencias y conocer también el origen empresarial del signo, impulsando de esta manera una correcta competencia en el mercado de bienes y servicios ofrecidos (p. 46).

Por lo tanto, con lo antes mencionado se entiende que sobre el titular recae la carga del uso de la marca, bajo la disposición de que la falta de uso de la misma recaería en cancelación de la misma por no haber ejercido su derecho de uso exclusivo del dicho signo distintivo que acreditaría la comercialización del bien y los servicios que este pretende brindar a un mercado determinado.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) establece que:

- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el

mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (art 379).

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) establece que:

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos: a) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro; y, b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde el país, según lo establecido en el párrafo anterior (p. 45).

Con lo antes mencionado cabe destacar que el uso de la marca la tiene exclusivamente el titular del registro o una persona autorizada para ello, lo necesario es poseer el registro válido del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Espinosa (2016) establece que:

El registro legitima para usar la marca según lo establecido en el acto administrativo de la concesión, sin que sea admisible la variación de sus elementos gráficos o adicionar nuevos y que en consecuencia alteren su distintividad. También faculta a su titular para” introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado (p. 42).

#### **1.8.6. Acción de cancelación por falta de uso**

Jarrin y Barrionuevo (2016) establece que:

Se requiere para la acción de cancelación por no uso el lleno de unos requisitos previos tales como diligenciar el formulario de presentación de cancelaciones, el pago de la tasa administrativa, la acción debe radicarse una vez han pasado tres años a partir de la resolución que concede la marca, lleno estos requisitos se procede con el trámite (p. 66).

Por lo antes mencionado es de vital importancia el recordad que este proceso para la cancelación de una marca, se lo tramita administrativamente, siendo este un proceso administrativo se debe cumplir con ciertos requisitos expuestos en la normativa detalla a continuación.

La Comisión de la Comunidad Andina (2012) establece que:

la marca que no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (p. 77).

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (2016) establece que:

De la cancelación de registro de una marca por falta de uso. Se Cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona Interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciataro o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años

consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa (art 378).

En la figura 1, se detalla el proceso con el cual se inicia la acción de cancelación de marcas, etapas procesales, carga de la prueba, finalización y efectos jurídicos al complementar la acción que se ha solicitado.

Se entiende al procedimiento administrativo como una serie de pasos a seguir para llegar a un fin determinado, el procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. Por ello esto implica un desarrollo de las acciones que se requieren para concretar la intervención de un agente de Estado para así asegurar la eficacia de estos procesos administrativo, pues los ciudadanos confiarán en que la ley les ampara.

“El procedimiento administrativo es toda actividad estatal de tipo administrativo se manifestará a través del procedimiento administrativo y por ello existe una coincidencia entre el concepto de función administrativa y el de procedimiento administrativo. La función administrativa es básicamente “toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativo y jurisdiccional, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales” (Lemos, 2015, p. 45).

Es decir, que el órgano estatal responsable de satisfacer los intereses de los usuarios en cuanto a marcas es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y velará por la tutela administrativa.

Ley de Propiedad Intelectual (2015) manifiesta que:

La observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia (p. 77).

Seleccione “La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual” (El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016, art. 599).

El mismo cuerpo legal en el artículo 11 manifiesta Atribuciones de la entidad encargada de la gestión de la propiedad intelectual y de la protección de conocimientos tradicionales, en el numeral 6 indica.

“Tramitar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo” (El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016, art11,num 6).

Como se ha detallado en líneas anteriores se destaca al procedimiento administrativo como aquel conjunto de pasos para llegar a un fin determinado, pues bien, este mismo se lo presenta ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI.

La Asociación interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI en su manual informativo por países manifiesta el procedimiento pasó por paso que se debe seguir para culminar con la cancelación de una marca.

Miranda (2016) manifiesta que:

La acción de cancelación podrá ser interpuesta por cualquier persona con legítimo interés sobre la marca que no se encuentra en uso, como también el solicitante de

una marca que ha sido objeto de oposición en base a una marca no usada en el mercado (p. 12).

“Demandante deberá justificar su legítimo interés por medio de solicitud de registro pendiente (rechazada en base a la marca cuya cancelación se solicita) o registro previo en Ecuador” (Gamboa, 2012, p. 12).

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) manifiesta que:

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

En la tabla 1.1, se presenta los rastreos jurisprudencias del país de Colombia en cuanto a los procesos de cancelación de marcas, posterior se realizará el rastreo de los procesos de los mismos llevados en el Ecuador dentro del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ante el Comité de propiedad Intelectual.

**Tabla 1.1:** Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca

Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca
Acción de cancelación por no uso concepto Núm. 21 15 de 2003. Uso de la marca(comprendido de doctrina propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio. Rubio. 2005, p. 136)
Cancelación del registro de una marca- resolución Núm. 31.279 de 2003. Causales de justificación de la falta de uso (compendio de doctrina propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio. Rubio 2005 p. 507)

Continúa en la siguiente página

**Tabla 1.1:** Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca (Continuación)

Rastreo jurisprudencial del acción de cancelación de la marca
Resolución Núm. 33089 de 2003. Pruebas admisibles en cancelaciones - resolución 12.835 de 2003 (compendio de doctrina propiedad industrial de la marca
Cancelación del registro por falta de uso. Causales de justificación de falta de uso- proceso 157- IP 2004 (compendio de doctrina propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio Rubio 2005 p. 189)
Cancelación parcial- resolución Núm 12.835 del 2003 (compendio de doctrina de propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio. Rubio 2005 p. 581), resolución Núm. 34735 de 2003 (compendio de doctrina de propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio Rubio 2005 p. 485)
Resolución Núm. 1826 de 2004 (compendio de doctrina propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio Rubio 2005 p. 445)
Distintividad de una marca adquirida por el uso- resolución Núm. 14.556 de 2003 (compendio de doctrina propiedad industrial de la superintendencia de Industria y Comercio Rubio 2005 p. 554
Proceso 53- IP- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones- cancelación de marca por no uso- consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo sección primera- consejero ponente Marco Antonio Velilla.

Fuente: Mejía (2015)

A continuación se presenta el rastreo de cuatro casos analizados de cancelación de marcas en el Ecuador, se indica en primer lugar la fecha de ingreso de la solicitud, mediante el cual se analizan los requisitos, posterior a ello se asigna el número del trámite que va a tener dicha acción de cancelación, de igual forma se indica el nombre de marca que solicita ,y a que clase pertenece en la clasificación internacional en caso de obtención vegetal su denominación tal como el caso de Planta Continental S.A., y la rosa de su pertenencia, finalmente se expone en qué fecha finalizó el proceso y el mismo quedó firme.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (2018) manifiesta que:

Procedimiento: 1. Ingreso del expediente: ( direcciones nacionales de propiedad industrial y obtenciones vegetales) o presentación de la acción de cancelación de forma directa ante el comité. 2. Designación por sorteo del vocal sustanciador de los expedientes ingresados. 3. Auto de calificación del recurso presentado. Consiste en la realización del auto de calificación, en el cual se avocará conocimiento, se aceptará a trámite el recurso presentado y se abrirá un término de prueba. 4. Término de prueba. El que es de: 20 días para apelación; 2 meses para revisión; 60 días para la acción de cancelación. 5. Trámite de audiencia. Vencido el término de prueba se dicta una providencia en la que se incorporan las pruebas vertidas por las partes, y se convoca a audiencia. La audiencia se realiza en la fecha fijada en la providencia de llamamiento a la misma y una vez concluida el Secretario procede a elaborar el acta de audiencia. 6. Resoluciones. Una vez concluida la etapa anterior los Vocales miembros del Comité elaboran la resolución con la que se concluye el trámite. No obstante aquella puede ser objeto de impugnación ante el propio Comité mediante un recurso de reposición o ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Costo: La interposición de un recurso de apelación, revisión, reposición es de 44 dólares. La interposición de una Acción de Cancelación tiene un costo de 80 dólares.

#### **1.8.7. Recursos admitidos dentro del proceso de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador**

La legislación ecuatoriana es clara frente a que recursos son admitidos una vez que se haya dado la resolución de la acción de cancelación de marca por falta de uso, estos son el recurso de reposición, recurso contencioso administrativo y finalmente el recurso extraordinario de casación, el cual se lo interpone en caso muy especiales.

Con lo antes mencionado es importante el mencionar que la decisión en primera instancia se la otorga en tiempo aproximado de 18 meses a 24 meses, es decir que solamente transcurrido este tiempo de espera se puede interponer estos recursos. Para el

primer caso de reposición se lo debe presentar ante la misma autoridad que dictó el acto administrativo, es decir el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto de Propiedad Intelectual dentro de los quince días después que haya sido notificada la resolución antes mencionada, por otro lado el otro recurso que se puede interponer es el recurso contencioso administrativo, dentro del mismo se puede diferenciar al anterior en cuanto el tiempo de presentarlo debido a que para ello se lo puede presentar dentro de los noventa días a partir de la notificación del acto normativo, sin embargo este se lo debe presentar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (2016) encontró lo siguiente:

De los recursos. - Las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales serán susceptibles de impugnación conforme los recursos administrativos y judiciales previstos en el ordenamiento jurídico. Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa (art 597).

Es importante definir al recurso de la doctrina para hacer un análisis complementario con la normativa que se ha detallado con anterioridad, para ello se cita a León (2012) manifiesta que:

El recurso administrativo en sentido general se constituye en el medio por el cual se acude ante una autoridad con una petición para que sea resuelta; lo que quiere decir el destacado autor es que por medio de un recurso se va en contra de lo que dictó una autoridad por hallarse complacido con la resolución, para ello se interpone este mecanismo para precautelar por los derechos de los interesados (p. 20).

En este caso la resolución que se detalla en el párrafo anterior tiene relación con un acto administrativo, pues esta resolución la proclamo el Comité de Propiedad Intelectuales

así que el acto administrativo consiste en una declaración unilateral que pone fin a un proceso administrativo en este caso la cancelación de una marca por falta de uso.

Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no se prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en procedimiento administrativo. Art 134 Código Orgánico Administrativo 2018.

Gil (2012) indica que:

Mediante la interposición de los recursos administrativos, la Administración busca el cumplimiento de la legalidad de sus decisiones o actos, tanto en la forma como en el fondo haciendo posible el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que surgen de la relación administrativa (p. 34).

Reyes (2015) indica que:

Se empieza por definir qué son los Recursos Administrativos. En atención a la doctrina y jurisprudencia comúnmente aceptadas, los Recursos Administrativos son mecanismos procesales para impugnar actos administrativos que, a criterio de los administrados, podrían afectar sus derechos subjetivos o causarles alguna clase de gravamen; constituyen mecanismo jurídico idóneos para la plena realización de la justicia, existiendo una estrecha relación con los principios constitucionales del debido proceso y la defensa (p. 7).

Montalvo (2016) indica que:

Como lo señala Mejía Salazar, habrán ocasiones en que los entes públicos actúen de manera errónea o equivocada y, en estos casos es un derecho de los administrados que se creyeren afectados por estas actuaciones el poder reclamar y exigir la rectificación o corrección de esa actuación administrativa (p. 26).

Con lo cual se puede llegar a la conclusión de que la impugnación llega a ser una presentación de la inconformidad de los administrados y dicha resolución de la cual se ha venido hablando en líneas anteriores, necesita ser recurrida por las posibles impugnaciones en vía administrativa, siendo la misma administración la responsable de buscar la reparación de l daño que se ha causado por la decisión tomada del acto administrativo, por tanto en los casos de la acción de cancelación de una marca en el Ecuador, las vías administrativas buscan proteger y defender los derechos de los usuarios del sistema de propiedad intelectual, por ello la administración busca siempre seguir lo principios administrativos que la doctrina y la legislación le ordena cumplir y seguir.

“Según Agustín Gordillo, los grandes principios formadores del procedimiento administrativo son: debido proceso, informalismo, contradicción, imparcialidad; sin embargo, menciona como un principio secundario al de celeridad, economía, sencillez y eficacia” (Montalvo, 2016, p. 79).

Todos estos principios forman parte de la garantía constitucional del debido proceso, es por ello que si bien es cierto no es obligación ,pero si llegaría a cumplir un importante rol para el cumplimiento de la tutela de derechos dentro de los procedimientos administrativos, pues en teoría el acto administrativo no tiene falla alguna, sin embargo cuando se demuestra el error o falta de protección de derechos y existe una reclamación por ello, todos los principios entran en juego para garantizar este debido proceso en defensa de los interesados, velando por la armonía de derechos y principios consagrados en la Constitución.

Uno de los principios más importantes para la consagración de la efectividad de la garantía de los derechos e intereses de los usuarios en cuanto a materia de propiedad intelectual y el procedimiento administrativo que se lleva, se encuentra al principio de celeridad.

Montalvo (2016) indica que:

De todos modos, celeridad no debe identificarse con apresuramiento, economía con mezquindad, sencillez con simplificación, ni eficacia con activismo administrativo inescrupuloso y displicente respecto de la juridicidad. Si todas estas directivas legales pudieran resumirse en una, ella sería la de la “racionalidad” en el empleo del tiempo, de los medios y en la configuración de las formas. Nos parece singularmente significativo el dato de la “eficacia”. Ciertamente, el procedimiento administrativo no puede erigirse en un obstáculo a la gestión del bien común, porque él es, en esencia, el elemento ordenador y sistematizado de la actividad estatal encaminada a su gestión directa e inmediata. Empero, no es posible concebir a la eficacia al margen de la juridicidad (p. 39).

“Rubén Flores, dice que “en el procedimiento administrativo deberán asegurarse la celeridad, simplicidad y economía del mismo, y evitarse la realización, o exigencia, de trámites o formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento” (Montalvo, 2016, p. 100).

Montalvo (2016) indica que:

Otra importante arista del principio de celeridad es, el evitar al ciudadano trámites o formalidades innecesarias que, no hagan más que entorpecer y demorar la formación de la voluntad administrativa y demorar el goce de los derechos para el ciudadano, significando un gasto innecesario de recursos y de tiempo para las partes involucradas, afectándose así los derechos de los particulares y restringiendo la tutela efectiva de derechos (p. 70).

Con esto se puede decir que el procedimiento administrativo que se llevan ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual estaría atentando contra ese principio debido a que dentro del mismo existen plazo y términos que son demorosos en su tramitación, muchos autores concuerdan que en el proceso de la acción de cancelación por falta de uso se presenta complicaciones técnicas que de verdad obstaculiza e proceso y está afecta a la tutela de derechos de los usuarios por lo tanto afecta a los principios

constitucionales establecido para el manejo de la administración pública en este caso de la Instituto de propiedad Intelectual.

Montalvo (2016) establece que:

El principio de eficacia en la actuación administrativa tiene como objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de los administrados. En virtud del principio de eficacia se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal La economía procedimental y el principio de simplicidad técnica [...] posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos. Se trata de poner fin al procedimiento o reglamentario anarquizante, pensando en la pronta solución que reclama el ejercicio del poder y el respeto del derecho. El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones del proceso como, por ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o en principios como el de impulso oficioso del proceso. Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes.[el énfasis me pertenece (p. 78).

#### **1.8.8. Recurso de Reposición**

Los recursos son presentados con el fin de recibir otra resolución, debido a que se dictó anteriormente no favorece al usuario, en sede administrativa es muy conocido el recurso de reposición

“un recurso ordinario que está relacionado con la potestad legal de los administrados de impugnar actos administrativos ante el organismo emisor de los mismo” (Reyes, 2015, p. 5).

Vargas (2013) establece que:

Se llama recurso de reposición al remedio procesal que tiende a la corrección de una anomalía procesal por el mismo organismo jurisdiccional que la efectuó en el curso del juicio, es decir que, en ejercicio de la misma facultad de decidir, ínsita en la jurisdicción, deja sin efecto, modifica o confirma una resolución (p. 23).

La definición anterior es más completa, pues añade más características del recurso de reposición, pues si bien es cierto se lo utiliza para impugnar una resolución que no logró satisfacer a una de las partes dentro del litigio, pues indica que el mismo ayuda a dejar sin efecto la resolución que se dictó en primera instancia, del mismo modo puede modificar y confirmar la misma decisión, pues no siempre se concede el recurso, se debe analizar todo el caso y la resolución que se dictó para tomar una nueva resolución.

#### **1.8.9. Recurso Contencioso Administrativo**

Como se indicó con anterioridad un recurso es un medio reparatorio, e donde se exige una nueva resolución con el fin de obtener una resolución favorable, ahora bien ya se revisó el recurso de reposición en el anterior tema, ahora cabe el estudio del recurso contencioso administrativo.

Reyes (2015) establece que:

Diez señala que como parte de la historia de los recursos administrativos tuvieron su origen en el Derecho Francés, precisamente en la Revolución Francesa, momento histórico en donde se luchaba por la libertad, la fraternidad e igualdad, de aquí se desprende la idea del inicio de los principios constitucionales más antiguos como es el de legalidad y el de la acción de los poderes público (p. 66).

Gil (2012) establece que:

Los principios de legalidad y de libertad van a forzar al sistema francés a crear en la Constitución napoleónica del año VIII el Consejo de Estado Francés, para

“resolver las dificultades que se susciten en materia administrativa” y como órgano puramente administrativo, por supuesto de asistencia al gobierno, basada en reclamaciones de carácter patrimonial en primer término, posteriormente admitirá las quejas de ciudadanos que se sienten perjudicados por actuaciones arbitrarias de la administración (p. 9).

“En el Ecuador toma más tiempo crearse la vía administrativa, pues es así que la historia que en 1906 se crea un consejo de Estado y el mismo posee la facultad de resolver cuestiones contenciosas administrativas” (Mora, 2015, p. 12).

Mora (2015) establece que:

Presidente de la corte Suprema de Justicia, por un senador, un diputado, dos ciudadanos elegidos por el Congreso, el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación, un representante del Consejo Nacional de Economía el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, un representante de las Fuerzas Armadas y el Presidente del Instituto Nacional de Previsión (p. 12).

Reyes (2015) establece que:

Es así que en el año 1967 la Asamblea Nacional Constituyente crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en todo el país, y en 1992 se crea los tribunales distritales para mejorar la calidad del servicio y sobre todo descentralizar la administración de justicia, al llegar a este punto es importante recordar que el recurso contencioso administrativo para impugnar un acto administrativo con la resolución de la acción de cancelación de marcas se lo presente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, pues es dicho órgano quien tiene la competencia de conocerlo y por lo tanto de resolver (p. 54).

“el fin de los recursos contenciosos administrativos es el de restablecer la legalidad objetivamente o subjetivamente violada no considerada para la administración” (Mora, 2015, p. 87).

Ahora bien en el Ecuador y específicamente la autoridad administrativa que en este caso es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual debe velar siempre por los principios constitucionales y los descritos en sus leyes orgánicas, el Código Orgánico Administrativo (2017) indica que:

Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos. De igual forma encontramos que el Código orgánico general de procesos no contradice lo expuesto, y por ello establece que la administración pública siempre debe precautelar los derechos de las personas.

Art. 300.- Objeto. Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativa previstas en la Constitución y en la ley, tienen por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo, así como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico tributaria o jurídico administrativa, incluso la desviación de poder. Cualquier reclamo administrativo se extinguirá, en sede administrativa, con la presentación de la acción contencioso tributaria o contencioso administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias o contencioso administrativas. (p. 10).

El Código Orgánico General de Procesos (2015) indica lo siguiente:

Art. 303.- Legitimación activa. Se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo: 1. La persona

natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria o administrativa. 2. Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de las disposiciones tributarias o administrativas, por afectar a sus intereses. 3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, que se considere lesionado por el acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento. 4. La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo por sí misma. 5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso. 6. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública. 7. Las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia. Del mismo modo es importante conocer ante qué persona que puede presentar este recurso, tal como se describió con anterioridad el Código Orgánico General de Procesos aclara la duda.

Art. 304.- Legitimación pasiva. La demanda se podrá proponer contra: 1. La autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda. 2. La o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano emisor del título de crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria o se proponga excepciones al procedimiento coactivo. 3. La o el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. 4. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad. 5. Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado.

Art. 308.- Requisitos de la demanda. Cuando se trate de procesos contencioso tributarios y contencioso administrativo, además de cumplir los requisitos previstos para la demanda en las normas generales de este Código, se adjuntará la copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su notificación a la o al interesado y la relación circunstanciada del acto o hecho impugnado.

Art. 327.- Procedimiento. Todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo.

#### **1.8.10. Recurso de apelación**

El recurso de apelación del mismo modo que el recurso contencioso administrativo, es un remedio procesal, dentro del mismo se busca la impugnación por medio de un tribunal de jerarquía superior del cual dicto sentencia en primer instancia. Jerí (2013) indica que:

por apelación, palabra que viene de la latina appellatio, llamamiento o reclamación, es un recurso ordinario que entabla el que se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal, para ante el superior, con el fin de que la revoque o reforme (p. 45).

Ahora bien ,este recurso esta reformado en materia administrativa por el Código Orgánico Administrativo (2017) indica que:

Art. 224.- Oportunidad. El término para la interposición del recurso de apelación es de diez días contados a partir de la notificación del acto administrativo, objeto de la apelación. Por lo que se entiende que una vez notificado el acto administrativo de la acción de cancelación, la persona interesada ,la cual se sienta perjudicada con

la resolución administrativa, podrá interponer el recurso respetando el tiempo que la ley le otorga para plantearlo, del mismo modo se establecen ciertos requisitos para la aplicación de este remedio procesal, es así que establece los lineamientos en cuanto los nuevos hechos que se han presentado.

Art. 225.- Nuevos hechos o documentos. Los hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnación, se pondrán a disposición de las personas interesadas para que, en un término de cinco días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. (p. 45).

Sin embargo el Comité de Propiedad Intelectual mantiene sus reglas es así que “El recurso de apelación se interpondrá cuando una de las partes sienta que la resolución emitida por el órgano inferior Direcciones Nacionales- afecta sus derechos subjetivos” (El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2018, p. 3). El recurso de apelación se podrá interponer dentro de los 15 días contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución

#### **1.8.11. Recurso de revisión**

Tal como se ha indicado en líneas anteriores, es importante mencionar que para conocer tramites de propiedad intelectual y sobre todo para la acción de cancelación, la autoridad competente ante quien se presenta la solicitud reclamo administrativo en este caso es el Comité de Propiedad Intelectual, así lo indica Bonilla (2015) donde indica lo siguiente:

Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor. Son la máxima autoridad administrativa en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Están integrados por una o más salas, conformadas por tres vocales principales y tres suplentes, cada una, nombrados por un periodo de seis años por el Consejo Directivo del IEPI (p. 34).

Por lo tanto se puede entender que siguiendo lo que ha determinado la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el Estado ecuatoriano denomina al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual como la autoridad competente para resolver las controversias y derechos de propiedad intelectual ,pues el fin de un reclamo administrativo en la misma sede es el de retrotraer los efectos y el daño que pudo haber provocado el acto de un funcionario de dicha Institución o la omisión de ser el caso, porque la impugnación se la realiza para defender estos derechos e intereses de particulares. Bonilla (2015) encontró lo siguiente:

Al Comité de Propiedad Intelectual le corresponde conocer y resolver los recursos de apelación y revisión de los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Derechos Conexos y de Obtenciones Vegetales, o por sus delegados. De conformidad con el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, contra las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual sólo cabe presentar recurso de reposición en la vía administrativa. (p. 67).

El recurso de revisión es uno de los remedios procesales que busca la anulación de un acto o resolución administrativa ,es por ello que se debe estudiar de fondo la doctrina que explica este recurso, es por ello que indica “El recurso de revisión surte sus efectos jurídicos sobre actos firmes y ejecutorias emanados de la administración” (Alcívar & Muñoz, 2014, p. 12).

Es un procedimiento administrativo extraordinario por medio del cual el órgano superior de la administración pública estatal a petición de parte o de oficio, proceden a revisar todo el expediente administrativo cuando una resolución firme afecta los derechos subjetivos o intereses legítimos de las personas.

Bonilla (2015) indica lo siguiente:

Respecto a las causas de revisión, estas deben constar de forma concreta y expresa en la norma; requiriendo de modo general que el acto recurrido tuviere

contradicción en cuanto a su parte dispositiva, que haya aparecido a posteriori una serie de hechos o documentos decisivos que determinen una nueva revisión del acto, que se encuentre viciado por la valoración de documentos falsos o que la decisión se haya adoptado mediante el cometimiento de un delito por parte de la autoridad que emitió el acto (p. 34).

Por ello este recurso procederá como uno de los últimos recurso que tiene el particular para la reclamación de sus derechos que han sido violentados por medio de la resolución de vía administrativa en este caso el Comité de Propiedad Intelectual, “La resolución del recurso extraordinario de revisión agota la vía administrativa, volviendo al acto impugnado únicamente a través de la jurisdicción contencioso administrativa” (Bonilla, 2015, p. 67).

#### **1.8.12. Recurso de apelación**

El recurso de apelación, también forma parte de los medios procesales para impugnar una decisión tomada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la apelación es una reclamación que busca la derogación de una resolución tomada por una autoridad competente. Montalvo (2016) establece lo siguiente:

El recurso de apelación, deberá sustanciarse por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales y, el término para su interposición también es de 15 días posteriores a la fecha de notificación con la resolución a ser impugnada. No es necesario presentar reposición para poder apelar (p. 13).

Como se explicó anteriormente el recurso de apelación puede modificar la resolución dictada en primera instancia, ahora la misma debe ser solicitada ante el Comité de Propiedad Intelectual quien será el órgano competente para conocer este recurso. “La interposición del recurso de apelación también concede efecto suspensivo y devolutivo a la resolución impugnada” (Montalvo, 2016, p. 32).

La doctrina es vasta en definir los elementos de apelación, es así que Archila (2013) encontró lo siguiente:

Se distinguen en este concepto tres elementos, a) objeto mismo de la apelación, o sea el agravio y la necesidad de reparación por el acto del superior. El acto provocatorio del apelante no supone, como se verá, que la sentencia sea verdaderamente injusta: basta con él recurso sea otorgado y surja la segunda instancia. El objeto es, en consecuencia, la operación de revisión a cargo del superior, sobre la justicia o injusticia de la sentencia apelada; b) los sujetos de la apelación, este punto tiene por objeto determinar quienes pueden deducir recurso, y quienes no pueden deducirlo; en términos técnicos, quienes tienen legitimación procesal en la apelación, el recurso interpuesto por quien carece de legitimación no surte efectos, ya que, como acaba de verse, la apelación sólo funciona a propuesta de parte legítima; c) en último término, los efectos de la apelación, interpuesto el recurso se produce la inmediata sumisión del asunto al juez superior (efecto devolutivo). Pero en la previsión natural de que la nueva sentencia pudiera ser revocatoria de la anterior, normalmente se suspenden (efecto suspensivo) los efectos de la: sentencia recurrida, el problema de los efectos de la apelación trae aparejada, también, la cuestión ya examinada de saber cuál es la condición jurídica de la sentencia recurrida, en el tiempo que media entre la interposición del recurso y su decisión por el superior. (p. 90).

El recurso de apelación en la legislación ecuatoriana se rige por el Código Orgánico Administrativo (2017) indica que:

Art. 224.- Oportunidad. El término para la interposición del recurso de apelación es de diez días contados a partir de la notificación del acto administrativo, objeto de la apelación. Es así que la parte interesada no interponer este recurso para modificar la resolución en primera instancia administrativa, puede solicitar el mismo, y para ello se le concede diez días para poder hacerlo. Del mismo modo este recurso administrativo puede ser presentado por nuevos hechos o pruebas que cambian totalmente el procedimiento, es por ello que en la misma normativa regula este hecho en su articulado siguiente

Art. 225.- Nuevos hechos o documentos. Los hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnación, se pondrán a disposición de las personas interesadas para que, en un término de cinco días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Un acto administrativo es considerado como legítimo, es un principio básico en el Derecho Procesal Administrativo, sin embargo se puede considerar nulo por varias causas, es así que el artículo del Código Orgánico Administrativo ha señalado.

Art. 227.- Nulidad del procedimiento. Si al momento de resolver la apelación, la administración pública observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligada a declarar, de oficio o a petición de persona interesada, la nulidad del procedimiento desde el momento en que se produjo, a costa del servidor que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso. Del mismo modo la normativa establece las reglas básicas para este procedimiento, para la nulidad del acto administrativo se deben seguir los lineamientos que la ley demanda.

Art. 228.- Nulidad del acto administrativo. Si la nulidad se refiere al acto administrativo se la declarará observando las siguientes reglas: 1. Cuando no se requieran actuaciones adicionales que el órgano que resuelve el recurso esté impedido de ejecutarlas por sí mismo, por razones de hecho o de derecho, se resolverá sobre el fondo del asunto. 2. Disponer que el órgano competente, previa la realización de las actuaciones adicionales que el caso requiera, corrija los vicios que motivan la nulidad y emita el acto administrativo sustitutivo, en el marco de las disposiciones que se le señalen. En este supuesto, los servidores públicos que hayan intervenido en la expedición del acto declarado nulo no pueden intervenir en la ejecución de la resolución del recurso. Una vez interpuesto el recurso y llevado todo el procedimiento necesario ,la resolución la emite el Comité de Propiedad Intelectual

Art. 230.- Resolución del recurso de apelación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un mes contado desde la fecha de interposición.

Cuando la resolución del recurso se refiere al fondo, admitirá en todo o en parte o desestimaré las pretensiones formuladas en la apelación. La resolución del recurso declarará su inadmisión, cuando no cumpla con los requisitos exigidos para su interposición

## **1.9. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Colombia**

A continuación se estudiará cómo se lleva a cabo el procedimiento de cancelación de marcas en el país vecino de Colombia, sus diferencias y semejanzas con el caso ecuatoriano.

Mejía (2015) manifiesta que:

Es una medida administrativa que opera cuando la marca no es usada de manera seria, real y efectiva esto quiere decir cuando los productos o servicios distinguidos por la marca no están disponibles en el mercado en la cantidad y el modo que corresponde, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio, el uso puede darse por el titular de una marca o por un tercero, y este uso debe darse en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (p. 46).

Con esto se puede decir que entre los dos países de Ecuador y Colombia, la acción de cancelación tiene el mismo fin el cual es el de eliminar los derechos que se le concedió a una marca registrada, aplica la misma normativa debido a que ambos países son miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Seleccione “La carga probatoria está en manos del titular del registro quien deberá probar la regularidad y la cantidad en la comercialización de los productos o servicios tales como: “documentos contables, o certificaciones de auditoría y factura” (Mejía, 2015, p. 90).

Aquí se demuestra el uso de la marca registrada dentro de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, sin embargo, la legislación colombiana agrega otros “Hay otras pruebas como publicidad, presentación del producto, catálogos, etc., que son indicios de la explotación comercial, aunque no son esenciales y demostrativas del uso de la marca” (Mejía, 2015, p. 80).

Del mismo modo como en el caso ecuatoriano, Colombia indica que el llamado falta de uso de una marca se la debe probar en los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación.

Colombia establece las razones del porque se debe presentar esta acción de cancelación, así como sus fines y usos para el derecho administrativo colombiano en la autoridad de propiedad de Intelectual del país es la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual cuyas siglas son ACPI

Mejía (2015) manifiesta que:

Mecanismo de defensa. Se invoca en la defensa a una oposición, caso en el cual se suspende la solicitud del registro, hasta tanto no se decida la acción de cancelación por no uso. El otro evento es cuando la marca se ha negado de oficio por una registrada con anterioridad y el interesado presenta la acción de cancelación por no uso, en donde también se suspende el registro, hasta que se decida la acción de cancelación. Para lograr el derecho preferente a el registro. El derecho preferente nace cuando se logra cancelar la marca y se quiere tener exactamente esa marca para los mismos productos o servicios, entonces al solicitar el registro se debe invocar el derecho de preferencia, el cual tiene el termino desde cuando se presentó la acción hasta dentro de los 3 meses siguientes en que quede en firme la resolución que cancelo la marca, el derecho de preferencia faculta para que no le pueda ser oponible una solicitud previa (p. 67).

El segundo caso se presenta en el Ecuador, los efectos jurídicos que produce la acción de cancelación en el Ecuador son estos: la perdida de los derechos de la marca registrada

y se concede un derecho preferente, es decir que la parte interesada en la acción de cancelación al obtener una resolución favorable, obtiene el derecho preferente de registrar la marca a su nombre. Dicho esto hay que aclarar que otra persona ajena al proceso puede solicitar el registro de la marca por la que se solicitó la acción de cancelación, es decir que el derecho preferente no es una garantía total.

Mejía (2015) manifiesta que:

Trámite: Lo primero es el estudio de forma, superada esta etapa se admite la solicitud y se da traslado al titular del registro mediante notificación personal y a quien instaure la acción mediante fijación en lista, el titular del registro debe dar respuesta teniendo presente que tiene un término de 60 días hábiles contados a partir de la fecha que se le notificó donde puede aportar las pruebas y los alegatos, por último la decisión de fondo, que en tal caso de negar la concesión de la marca tiene la posibilidad del recurso; recurso de reposición ante el jefe de la división de signos distintivos y de apelación ante el superintendente delegado para la propiedad industrial (p. 46).

El trámite colombiano es explicado de una forma más minuciosa en Ecuador la alta de efectividad y celeridad es evidente, los plazos y términos no son tomados en cuenta y se los irrespetan debido a que las Salas del Comité de Propiedad Intelectual en muy raras ocasiones se encuentran con sus vocales, por lo que a falta de uno se debe nombrar a otro y este proceso afecta al procedimiento ecuatoriano en cuanto a la acción de cancelación de marcas.

El derecho marcario en la Comunidad Andina de Naciones es joven, sin embargo, Colombia presenta una notoria ventaja frente a los otros países de la CAN.

Mejía (2015) manifiesta que:

su origen lo podemos encontrar en la convención sobre la propiedad industrial de 1904 suscrita con Francia en sus artículos 1 y 3 donde se tratan temas como:

marcas de fábrica, la protección en ambos países de las marcas adquiridas, la prohibición del uso de la marca que fuera contraria a el poder público, la moral o las buenas costumbres (p. 46).

Otra legislación que marco la importancia del Derecho de Propiedad Intelectual en Colombia lo indica el autor Mejía (2015) manifiesta que:

La Convención General Interamericana sobre protección marcaría y comercial del 22 de Junio del 1936, suscrita entre Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República dominicana en su capítulo sobre la protección marcaría en el artículo 9 dice: “Art. 9.- Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se base en un registro previo hecho de acuerdo con esta convención, el propietario de la marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedimientos legales del país en que trata de obtener el registro o depósito de su marca, que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado (p. 36).

### **1.10. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Perú**

De mismo modo como se analizaron los casos de Colombia y Ecuador, es importante compararlos con Perú, la acción de cancelación procede cuando una marca no ha sido utilizado por tres años sin justificación alguna ,en caso de que no se cumpla esto serán destinadas aquellas demandas de cancelación del registro, vimos que la autoridad competente para conocer resolver esta controversia marcaría en el Ecuador era responsable el Comité de Propiedad Intelectual, en Perú es el Indecopi, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, específicamente la dirección de signos distintivos.

A continuación, los casos estudiados de Perú de acción de cancelación por falta de uso

Expediente: 343269-2008

Materia: Cancelación de marca por falta de uso

Accionante: Eduardo Arturo Guerín Raymond.

Emplazado: Agroindustrias de alimentos Sac.

#### Resumen de la Resolución

El solicitante antes mencionado con fecha 5 de febrero de 2008 solicitó la cancelación de la marca de producto KITA-C a favor de Agroindustrias de Alimentos S.A.C, indica que el emplazado no ha utilizado la marca en tres años ,razón por la cual la autoridad competente debe proceder a cancelar la marca y otorgarle su derecho preferente de registro, la parte demandada ha mostrado una prueba a favor de su uso, la cual no cabe como justificación del mismo. Estas son las pruebas que se han presentado la constancia de clientes de la emplazad se trata de documentos creadas por la parte emplazada ,los mismos que contienen documentos adicionales sin embargo no son prueba plena como son las facturas comerciales. Es así que se presentan otras pruebas como un CD que muestra refresco de la marca KITAC, no se concreta la fecha y los productos que se presentan ,se considera como publicidad pero que nunca han sido comercializados, del mismo modo no se lo considera como prueba válida, como otra prueba se presentan facturas de dichos refrescos sin embargo estos no son relevantes en cuanto a la fecha, debido a que se expone que tal venta se la realizó entre enero y abril de 2004.

Con lo expuesto se llega a una conclusión que las pruebas presentadas por la parte demandada carecen de valor, pues no acreditan el uso de la marca KITA-C, con el cual se la registro para distinguir bebidas y preparaciones para hacer zumos de fruta, refresco en polvo, aguas, gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, jarabes de clase internacional 32.

Para este caso se debe aplicar el artículo 165 de la Decisión 486, la resolución de la Sala fue simple al analizar este caso se confino la resolución No 015-2008 /CSD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre del mismo año que cancelo el registro de marca de producto KITA-C otorgado a favor de Agroindustrias de alimentos S.A.C bajo certificado No 83929.

Expediente: 334441-2007

Materia: cancelación por no uso

Accionado: Empresa Turística internacional C.A

Emplazado: Touring y Automóvil Club del Perú

Con fecha 7 de noviembre del 2007 (ETICA) Empresa Turística Internacional C.A solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de servicio TOURING certificado No 36335 registrada a favor de Touring y automóvil club del Perú para distinguir servicios de la clase 39 ,señalo que tiene legítimo interés en solicitar la cancelación de registro ya que mediante el expediente N0 31 48551-2007 solicitó el registro de la marca de servicio METROPOLITAN TOURING para distinguir servicio de clase 39 ,por resultar confundible la marca TOURING cuya cancelación solicita.

La prueba que se presentaron fue un documento que no acredita el uso de la marca, es una carta enviada por el presidente Alejandro Toledo por no poder asistir a la cena de gala. La misma marca ha adjuntado ejemplares y copias legalizadas de diversos números de revistas de la marca TOURING en las cuales brinda información turística y hotelera para el viajero.

La sala resuelve confirmar la resolución No 404-2008 / CSD -INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2008 en el extremo que declaró fundada la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca de servicio TOURING.

Revocar la resolución 404-2008-INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2008, en el extremo que canceló el registro de la marca TOURING certificado No 36335 con relación a información de viaje.

Tercero, mantener vigente el registro de la marca TOURING, inscrita a favor de Touring y automóvil club del Perú bajo certificado N0 36335 para distinguir información de viaje de la clase 39

### **1.11. Análisis de los casos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador**

El primer caso que se estudiará es el de la Segunda Sala del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI-COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES - N 091265 ACU-15

#### **1.11.1. Caso: Sport-Man de Genesse (Diseño)**

Actor: Antonio Puig SA

La marca se registró el 30 de diciembre de 1997 y otorgada el 12 de enero de 1999, posterior a esto el día doce de mayo del 2009 ingresa la solicitud de acción de cancelación adjuntando el comprobante de pago de la tarifa respectiva ante el Comité de propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones vegetales. Dentro de los antecedentes de la petición se puede encontrar lo siguiente:

Bajo el título N 204 00, fue registrada la marca SPORT-MAN DE GENESSE (DISEÑO), para proteger productos de la clase internacional 3, a nombre de ANTONIO PUIG S.A.

De acuerdo con los artículos 226 de la Ley de Propiedad Intelectual y 171 de la Decisión 486, el titular de un registro de la marca puede renunciar en forma total o parcial a sus derechos, produciéndose así la acción de cancelación del registro.

Por órdenes expresas de mi mandante renunció en forma total a los derechos concedidos sobre la marca SPOR-MAN DE GENESSE(DISEÑO), clase internacional 3, registro N 204- 00.

Con lo antes menciona se realizó la petición que por una resolución dada por esta autoridad se conceda la cancelación del registro N 204-00 de la marca antes mencionada. La primera Sala ,debida y legalmente integrada, en Quito D.M a los treinta días del mes de julio del 2011 resuelve aceptar la renuncia que hace Antonio Puig S.A, de los derechos que le corresponden sobre la marca SPORT - MAN DE GENESSE, concedida bajo el título 204- 00DNP, de 7 de febrero de 2010,para proteger productor de clase internacional 3 se cancela dicho registro, debido que su titular renunció los derechos un año antes de que la acción de cancelación haya sido interpuesta y se le concede el derecho preferente al solicitante el señor Santiago Bustamante.

### **1.11.2. Caso: ALES**

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede el 22 de agosto de 1996 la marca ALES por el tiempo de diez años, su representante legal fue el Sr. Patricio Álvarez Drouet.

En el año 2005 se presenta la acción de cancelación, con el pago de la tarifa de 80,00 dólares ,por parte de Alejandro Ordóñez Pinos quien en su petición alega que mediante resolución 71187, el 2 de noviembre del año 1998 se concedió el título N 70198 para la marca de productos ALES en la clase internacional No 16 a favor de Industrias ALES S.A.

Con fecha de 14 de septiembre del 2005, el Sr Alejandro Ordóñez presento ante el IEPI la solicitud de registro de la marca ALEX de la misma clase internacional. La parte actora manifiesta su legítimo interés en cuanto la mencionada marca Ales no ha sido utilizada de manera injustificada por más de tres años consecutivos en la clase internacional N 16 y de esta forma allanar el camino al registro de mi marca ALEX en la mencionada clase internacional utilizando el derecho preferente establecido en el artículo 168 de la decisión 486, por estas razones se solicita declarar la acción de cancelación por falta de uso.

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en su primera sesión con fecha 26 de febrero del 2007 pronuncia la providencia de calificación o temporalidad, el 21 de mayo la marca ALES por representación de María Rosa Fábara Vera presenta su contestación alegando lo siguiente:

1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la acción de cancelación interpuesta
2. Alega falta de legitimación y legítimo interés por parte del señor Alejandro Ordoñez Pinos.
3. Alega expresamente que el señor Alejandro Ordoñez Pinos se comprometió mediante Acuerdo Transaccional a no presentar ningún tipo de acción en contra de los registros marcarios de mi mandante.
4. Alega expresamente que la marca ALES de su ponderante es renombrada y también expresa que es notoriamente conocida en el Ecuador, por tanto esta suficiente probado su uso en el Ecuador.

Su petición es que se rechace la acción de cancelación por carecer de fundamento legal.

El 24 de mayo del 2005 en comparecencia de las dos partes en litigio, se llevó a cabo la audiencia en donde se pusieron a discusión muchos puntos de debate como por ejemplo el desistimiento por parte del señor Alejandro Ordoñez por medio de un acuerdo

se compromete a no utilizar o solicitar nuevamente para registro la denominación ALEX para el expendio o comercialización de productos comprendidos en la clase internacional No16 ni en alguna de las clases restante de la clasificación internacional de Niza, del mismo modo la parte actora desiste a través de este acuerdo la acción de cancelación finalmente dentro de las obligaciones del mismo acuerdo el señor Alejandro Ordoñez Pinos se compromete a no iniciar recurso o acción administrativa o judicial contra el signo ALES.

Como última clausula ambas partes concuerdan coexistirán pacíficamente y por lo tanto las partes se abstendrán de realizar actos tendientes a cancelar, nulitar u oponerse en forma alguna a dichos registros, renovaciones, reinscripciones o el derecho de uso de estas marcas.

La primera sala debida y legamente integrada en Quito D.M a los 29 días del mes de octubre del año dos mil ocho a las 12h 00 acepta el desistimiento de la Acción de Cancelación presentada por Alejandro Ordoñez Pinos contra la marca ALES.

### **1.11.3. Caso: VITACOSE**

Con fecha 12 de febrero del 2001 se presenta la solicitud de registro para la marca VITACOSE, la cual consiste en productos comprendidos dentro de la clase internacional N5 especialmente productos farmacéuticos de uso humano, en ese caso se presenta un trámite de oposición a la solicitud de registro como maca de fábrica del signo VITCOSE, este mecanismo se lo realizó por motivo de probar la notoriedad y alto renombre de las marcas de propiedad de mi representada, se solicita el desglose de todos los documentos iniciado por la representada en contra del registro de LA VITA solicitada por el Sr. Mauricio Samaniego y practicados por el Comité de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual esto con fecha del quince de Enero del 2002 se presenta el recurso de reposición para proteger la prestación de servicios de la clase internacional No 41 desestimado a oposición planteada por la antes nombrada compañía anónima ,lo cual el 24 de enero del 2001 se resuelve conceder la

reposición y revocar la resolución impugnada y que oba desde la foja 35 a la 37 del expediente No 01.198 RA. Dientiéguese por tanto el registro de la marca L-A-V-I-T-A que solicitó el señor MAURICIO SAMANIEGO y se dispone el archivo de la causa .Sin costas ni honorarios que regular.

La denominación solicitada no cumple con las exigencias del Art 134 de la decisión 486 de la Comunidad Andina del art 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmersa en las prohibiciones del Art 136 letra a) de la decisión 486 y art 196 letra a de la ley de Propiedad Intelectual por estas consideraciones RESUELVE: aceptar la oposición propuesta negar el registro de la marca VITACOSE y disponer el archivo del expediente.

Con fecha 7 de febrero del año 2003 se interpone el recurso de reposición con la tarifa de veinte y ocho dólares, VITACOSE reitera que los productos con la marca VITA son conocidos entre los consumidores como productos lácteos de consumo masivo, hecho que nada que tiene ver con el medicamento VITACOSE solicitado por el LABORATORIO FARMACÉUTICO CIPA S.A tal es el caso que la propia jurisprudencia resalta el hecho del grupo consumidores.

La contestación del recurso la realiza Andrés Fernández Salvador en calidad de apoderado especial de la compañía PASTEURIZADA QUITO S.A negando totalmente todos los fundamentos de hecho y de derecho presentados por compañía CIPA S.A.

Se concede la reposición y revocar la resolución impugnada y que aparece desde la foja 59 a la 61 del expediente N 01-200 R.A., deniegase en consecuencia el registro de la marca VITA CREMA que solicito OLEICA S.A y se dispone el archivo de la causa sin costas ni honorarios que regular.

El Comité del IEPI concede la reposición y revoca la resolución impugnada y que obra desde la foja 34 a la 36 del expediente N 01-199 R.A. Deniégale por tanto el registro de la marca L-A-V-I-T-A que solicitó el señor Mauricio Samaniego para identificar

productos de la clase internacional N 03 se ordena en cuanto esta resolución cause estado, se archive el expediente. Sin costas ni honorarios que regular.

Posterior a esta resolución se presenta el recurso de apelación, con el pago de la tasa de cuarenta cuatro dólares alegando de nuevo la notoriedad de la marca con más de cuarenta años de existencia en el Ecuador, y desarrollo de productos de calidad ,todos estos protegidos por la marca VITA, está presentado el 4 de agosto del 2003.

El sorteo dentro del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales se lo realiza el 17 de noviembre del 2003,el vocal de sustanciación es el Dr. César Dávila Torres, se resuelve aceptar el recurso de revisión extraordinario presentado por el Dr. Andrés Fernández Salvador en su calidad de Apoderado Especial y Mandatario de la Cía. PATEURIZADORA QUITO S.A., incoado en contra de la resolución N 9795527 de 21 de septiembre del 2001 notificada el 11 de Octubre del mismo año revocando dicho acto administrativo y disponiendo el archivo del expediente relativo a la solicitud de registro de la marca VITASOY denominativa destinada a proteger productos de la clase internacional 32, concedida a favor de la Cía. VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITES, para el efecto devuélvase el expediente a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez que esta resolución cause estado. Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia administrativa. El presente acto administrativo es susceptible del Recurso de Reposición ante este mismo Comité en el término de 15 días, y una vez causado estado por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de los Contencioso Administrativo.

## **CAPÍTULO II**

### **METODOLOGÍA**

#### **2.1. Método general**

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se aplicará un método de abstracción porque dentro de la investigación se van a realizar dos actividades principales que son:

**Análisis:** la investigadora va a estudiar el proceso de cancelación de marcas por no uso para que de esta manera establecer los componentes.

**Síntesis:** se cuantificará el total de los procesos de cancelación de marcas en todo el territorio ecuatoriano para que de esta manera agrupar por prioridad, para alcanzar a establecer las reformas integrales a dichos casos.

#### **2.2. Método específico**

Es necesario resaltar que al aplicar el método exegético se busca fundamentar de manera específica los casos de cancelación de marca que se han dado en el territorio ecuatoriano.

Para lo cual, se debe indicar que los pasos a seguir son los siguientes:

- Se la realizará una entrevista a profesionales en leyes que estén relacionados con el derecho de propiedad intelectual.
- Realizar un análisis detallado a todo el proceso de cancelación de marca.
- Se realizó un diagnóstico del muestreo a juicio personal, debido a que se consideró los casos más importantes para la investigación.

## CAPÍTULO III

### RESULTADOS

#### 3.1. Presentación de resultados

En la tabla 3.1, se presenta el rastreo de cuatro casos analizados de cancelación de marcas en el Ecuador, se indica en primer lugar la fecha de ingreso de la solicitud, mediante el cual se analizan los requisitos, posterior a ello se asigna el número del trámite que va a tener dicha acción de cancelación, de igual forma se indica el nombre de marca que solicita, y a que clase pertenece en la clasificación internacional en caso de obtención vegetal su denominación tal como el caso de Plantas Continental S.A y la rosa de su pertenencia, finalmente se expone en qué fecha finalizó el proceso y el mismo quedó firme. Para lo cual se solicitó lo casos de cancelación de marca que se encuentren activos en los archivos del IEPI, para su respectivo análisis.

**Tabla 3.1:** Procesos de cancelación de marca en el Ecuador

Fecha de ingreso de la solicitud	Trámite	Nombre de la marca	Clase	Fecha de la cancelación
3 de julio del 2012	17- 2848- AC- 18	PLANTAS COTINENTAL S.A	PC 17779	22 de diciembre del 2015
12 de febrero de 2001	111317	VITACOSE	CLASE INTERNACIONAL 5	10 de marzo del 2008 con recurso de apelación

Continúa en la siguiente página

**Tabla 3.1:** Procesos de cancelación de marca en el Ecuador (Continuación)

Fecha de ingreso de la solicitud	Trámite	Nombre de la marca	Clase	Fecha de la cancelación
26 de febrero del 2007	07-842.ac	ALES	CLASE INTERNACIONAL 16	29 DE Octubre del 2008
30 de Diciembre de 1998	83994	SPORT- MAN DE GENESSE	CLASE INTERNACIONAL 3	31 de Julio del 2009

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2017)

### 3.1.1. Efectos jurídicos del proceso de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador

El proceso de cancelación es extenso, pues las etapas y los requisitos en relación del tiempo lo convierten en una problemática, pero una vez que se haya concluido con cada una de las etapas de se haya dictado una resoluciónse podrá modificar la marca desde su registro.

Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina (2012) señala lo siguiente:

La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa (art 168).

Se puede puntualizar los efectos de la acción detallas en líneas anteriores.

“Esta acción se usa para lograr el derecho preferente, garantía que se le brinda a quien ejerció la acción de cancelación” (Mejía, 2015, p. 13). Lo mismo indica “El efecto

fundamental de la cancelación es extinguir los derechos que existen sobre una marca específica” (Albán, 2013, p. 16).

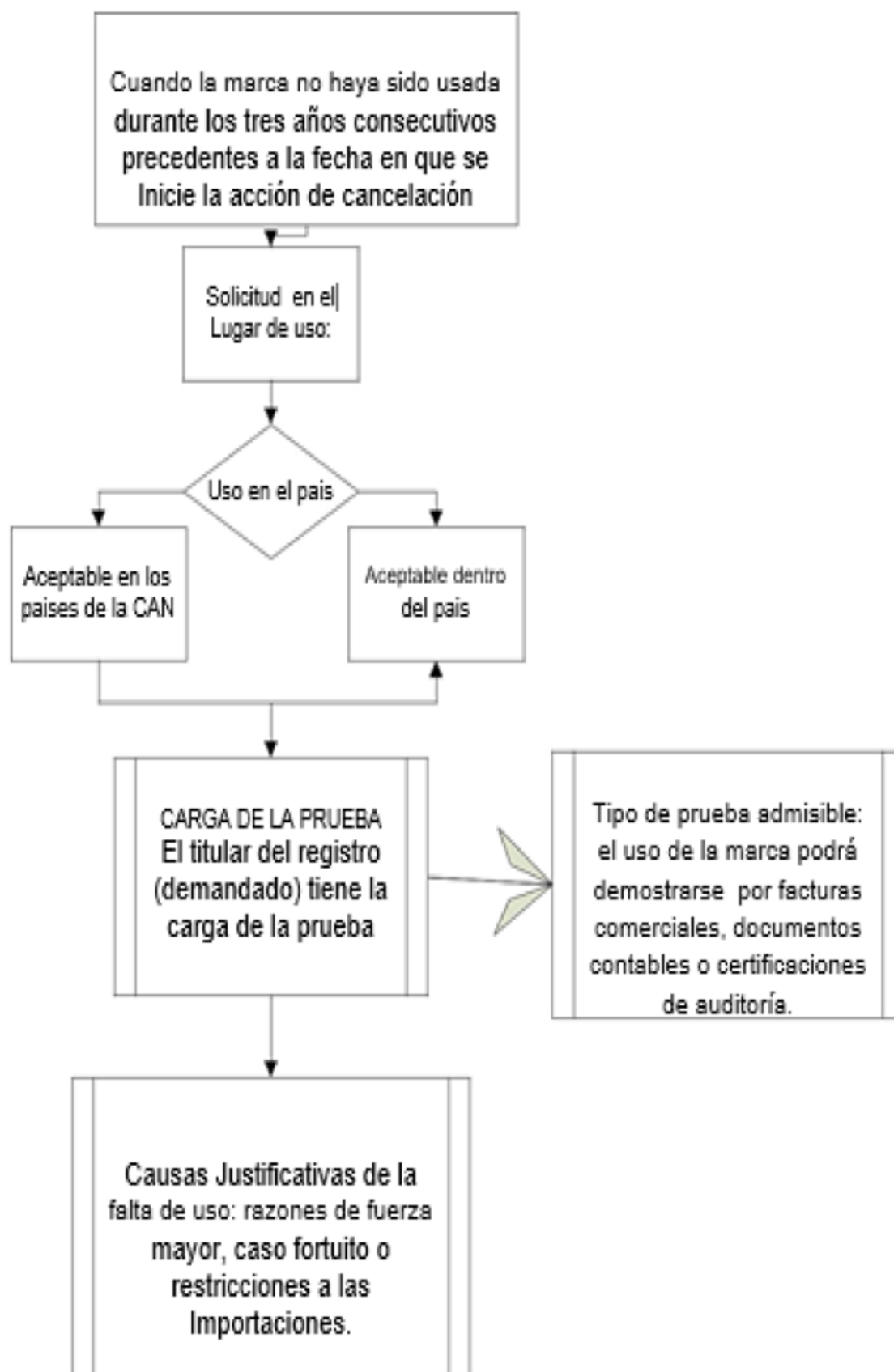
Una vez más se puede presenciar la demora dentro del proceso de cancelación de marcas, pues una vez que se concede la acción, y el proceso acabó. Aun cuando el resultado sea favorable para la persona interesada en obtener la marca y todos los derechos de ella; exclusivamente el de uso tendrá que esperar tres meses para interponer otra solicitud, esta vez el del registro de la marca, para que la misma sea a nombre de la persona interesada en obtenerla. Ahora bien es importante mencionar que, si se interpuso un recurso, sea este de reposición o contencioso administrativo, el efecto se otorga una vez conceda la acción de cancelación, es el efecto devolutivo y suspensivo.

Reyes (2015) encontró lo siguiente:

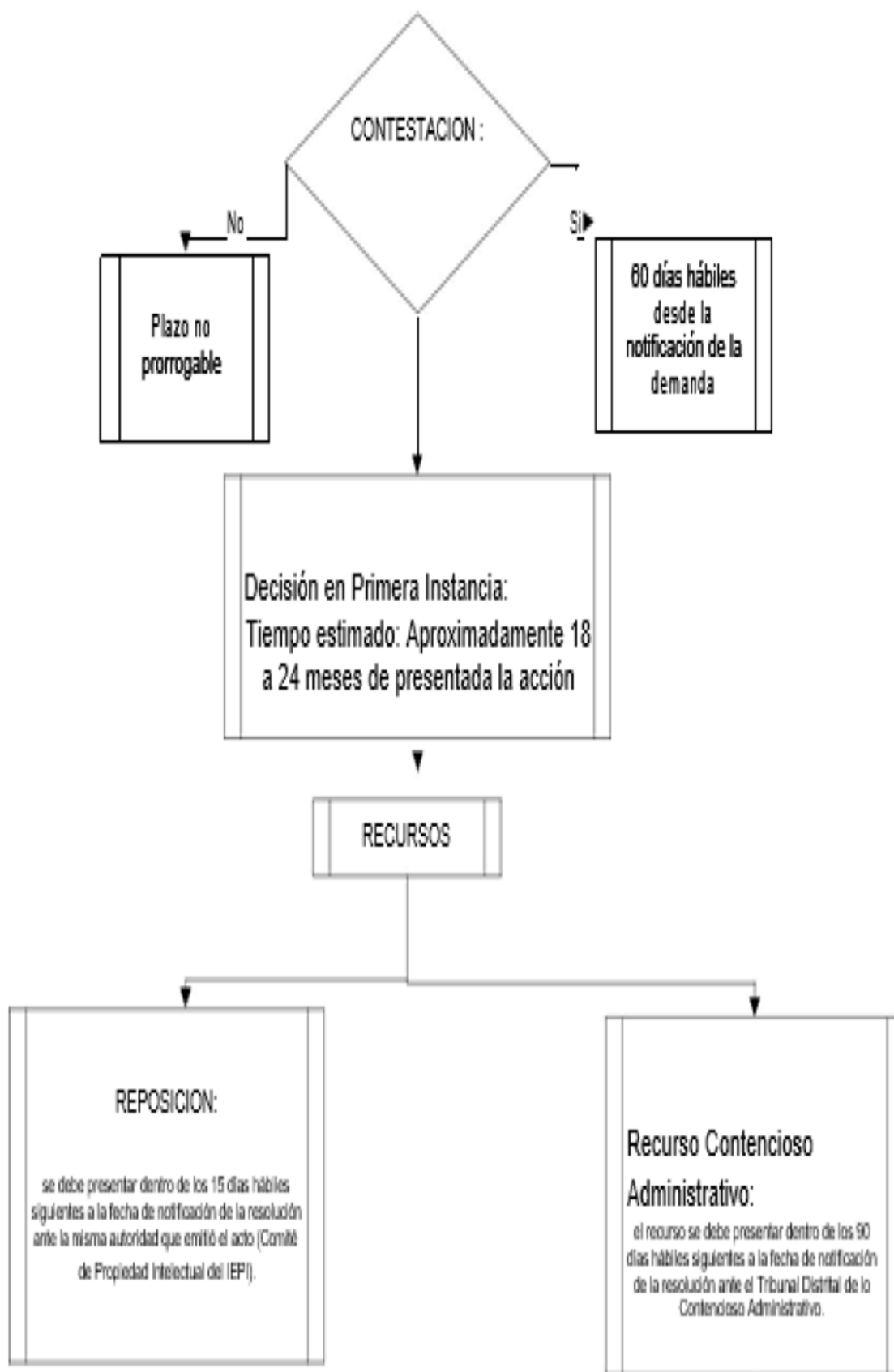
El efecto devolutivo no es otra cosa que segregar o retirar del conocimiento del asunto al ente de primera instancia, para que su disentimiento repose en el organismo de alzada. De la misma manera, el efecto suspensivo implica la interrupción de la ejecución de la resolución administrativa impugnada, situación que impediría su consecución (p. 17).

En las figuras 3.1 y 3.2, se detalla el proceso con el cual se inicia la acción de cancelación de marcas, etapas procesales, carga de la prueba, finalización y efectos jurídicos al complementar la acción que se ha solicitado. Con la finalidad de establecer donde se encuentran los cuellos de botella dentro y proponer la reforma al artículo.

**Gráfico 3.1:** Flujograma del proceso cancelación de marca



**Gráfico 3.2:** Continuación del flujograma del proceso cancelación de marca



### 3.2. Resultados de trabajo de campo

En la tabla 3.3, se presenta el listado de las personas a entrevistar.

**Tabla 3.2:** Listado de entrevistados

Nombre de la persona	Institución	Observaciones	Fecha de la entrevista
Dr. Esteban Argudo	Estudio Jurídico AA&B Legal	Docente de la PUCE Quito de propiedad intelectual	24 de noviembre del 2017
Gerardo Naranjo Ormanza	Estudio Fabara	Abogado experto en propiedad intelectual	24 de noviembre del 2017
Dr. Ramiro Rodríguez	PUCE QUITO	ex director nacional de propiedad industrial	24 de noviembre del 2017
Dr. Byron Robayo	PUCE QUITO	Docente de la PUCE Quito de propiedad intelectual	24 de noviembre del 2017
Ab. Sebastián Paredes	Comité del Propiedad Intelectual	abogado sustanciador de la primera sala del comité de propiedad intelectual	24 de Enero del 2018

Fuente: elaboración propia

En la tabla 3.3, se detallan las preguntas a aplicar a los entrevistados.

**Tabla 3.3:** Preguntas para la entrevista

Preguntas
¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?

Continúa en la siguiente página

**Tabla 3.3:** Preguntas para la entrevista (Continuación)

Preguntas
¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?
¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?
¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?
¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?

Fuente: elaboración propia

Se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los profesionales del derecho relacionados con el proceso de cancelación de marcas.

### 3.2.1. Entrevista Dr. Esteban Argudo

#### 3.2.1.1. **¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?**

Considero que la regulación del COESCC+i en el ámbito del derecho de marcas, no existe cambios que en sean sustanciales en relación con la protección que establecía la derogada Ley de Propiedad Intelectual, más allá de un considerable incremento de las prohibiciones absolutas, en especial con relación a la utilización de signos oficiales o de las instituciones del Estado.

Se puede establecer que según el criterio del profesional indica que en la ley de propiedad intelectual, en el actualidad derogada existía más derechos para los usuarios

del IEPI, al momento el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, limita el goce de los derechos.

**3.2.1.2. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

La acción de cancelación del registro de una marca por falta de uso, tanto en el COESCC+i como en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa, cuando sin motivo justificado no hubiese sido utilizada por su titular o por el licenciatario. Esto procederá a petición o solicitud de una persona interesada.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

**3.2.1.3. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

El procedimiento para la cancelación del registro de una marca, se encuentra establecido en los artículo 386 del COESCC+i y 170 de la Decisión 486 de la CAN es bastante sencillo y personalmente considero que muy adecuado, puesto que de manera común establecen que una vez que se reciba una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas.

Se puede deducir que dentro de criterio personal define que el proceso es adecuado, pero si considera que necesita una reforma en el tiempo que debe transcurrir para la presentación de solicitud de acción de cancelación.

**3.2.1.4. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

De manera general, se puede decir que el efecto jurídico de la cancelación del registro es que la marca entra en el dominio público, no obstante, se determina también un derecho preferente a favor de la persona que obtenga una resolución favorable, quien tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Dentro de los efectos jurídicos que establece el profesional indica que son la cancelación de marca y el derecho preferente de quien solicito la acción.

**3.2.1.5. ¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?**

Como manifesté al responder la pregunta anterior, considero que el procedimiento administrativo de cancelación marcaría, en la forma que está establecido en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario, es el adecuado por su simplicidad .

Dentro del criterio anterior indica que un cambio en la normativa que regula tanto ecuatoriana como andina sin duda podría mejorar en el tiempo.

### **3.2.2. Entrevista Dr. Gerardo Naranjo Ormanza**

#### **3.2.2.1. ¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?**

Me parece que al establecer condiciones que no están establecidas en las decisiones andinas para el ejercicio y adquisición de derechos de Propiedad Intelectual no garantiza de forma total los derechos.

Se define que no existe un total goce de derechos en el trámite administrativo y falta total del debido proceso.

#### **3.2.2.2. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

Tres años.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

#### **3.2.2.3. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

No.

Se puede deducir que dentro de criterio personal define que el proceso es adecuado presentación de solicitud de acción de cancelación.

**3.2.2.4. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

1)Cancelación de la marca

Dentro de los efectos jurídicos que establece el profesional indica que son la cancelación de marca y el derecho preferente de quien solicito la acción.

**3.2.2.5. ¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?**

Una mejor organización en el Comité de Propiedad Intelectual (o quien haga de sus veces) ya que la normativa no creo que sea lo que hace lento el proceso.

Dentro del criterio del profesional se puede decir que la falla está en la organización administrativa dentro del IEPI.

**3.2.3. Entrevista Dr. Ramiro Rodríguez**

**3.2.3.1. ¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?**

Si, creo que el Código Ingenios, mal llamado Código Ingenios, el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza los derechos de P.I y de hecho los garantiza de igual forma de lo que lo hacia la ley de propiedad intelectual porque, la ley de propiedad intelectual, lo hecho fue un avance.

A criterio del profesional manifiesta que efectivamente la legislación ecuatoriana garantiza los derechos de Propiedad Intelectual para las personas.

**3.2.3.2. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

Tres años es para la acción de cancelación por falta de uso, debo yo probar que efectivamente en esos tres años yo no use la marca, un tercero puede interponer la acción de cancelación. Al registrar las marcas se obtienen beneficios, pero de igual modo se obtiene obligaciones, y esa es la del uso obligatorio.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

**3.2.3.3. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

El procedimiento administrativo de cancelación de marca no es inadecuado, es un proceso que te garantiza el debido proceso, así es como lo ha venido tramitando el Comité de Propiedad Intelectual que es el órgano que resuelve la acción de cancelación, la cuestión es que se debería pensar el tema de la audiencia, puesto que es innecesaria. Hay que ajustare al margen.

El profesional considera que el procedimiento debe mejorar, y propone que las audiencias deberían eliminarse, a criterio de el es esto lo que hace al proceso lento.

**3.2.3.4. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

Básicamente son dos cosas, terminar este derecho monopólico que puede tener el titular de la marca, dejar de ser de uso exclusivo de una persona pasa a ser de dominio público.

Dentro de los efectos jurídicos que establece el profesional indica que son la cancelación de marca y el derecho preferente de quien solicitó la acción.

**3.2.3.5. ¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?**

Varias cosas se pueden mejorar: eliminar audiencias, eliminar recurso de reposición a la acción de cancelación

El profesional considera eliminar las audiencias como mejora para el procedimiento administrativo.

**3.2.4. Entrevista del Dr. Byron Robayo**

**3.2.4.1. ¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?**

Bueno, particularmente considero que, si hoy por hoy el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza la total efectiva procura de derechos de PI, en realidad los procesos son bastantes céleres.

El profesional manifiesta que sí existe una tutela de derechos de propiedad intelectual encontrados en el Código Ingenios

**3.2.4.2. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

CAN y Ecuador tiene que transcurrir tres años que no haya utilizado la marca para que cualquier persona presente la acción de cancelación por falta de uso.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

**3.2.4.3. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

El proceso administrativo para la cancelación de marcas lo único que le diría es que existen varias cancelaciones de uso y todas estas son tramitadas por el Comité, lo único que se debería es que el comité debería tener facultades para solicitar información a terceras partes dentro del Ecuador, Es necesario que la autoridad administra puede solicitar información por ejemplo a la aduana.

El profesional tiene el criterio de que la forma de efectivizar el procedimiento administrativo ante al Comité de Propiedad Intelectual, es facultar a esta institución la atribución de solicitar información a diferentes instituciones para recabar información.

**3.2.4.4. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

La norma dice claramente los efectos jurídicos, el proponente tiene un derecho preferente para solicitar la marca que ha sido cancelada, eso no quiere decir que automáticamente se le da los derechos la marca, es decir debe seguir otro trámite administrativo. La cancelación no le otorga un derecho real sino derecho de expectativa para poder obtener los derechos de la marca.

Dentro de los efectos jurídicos que establece el profesional indica que son la cancelación de marca y el derecho preferente de quien solicitó la acción.

**3.2.4.5. ¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?**

Varias cosas se pueden mejorar: eliminar audiencias, eliminar recurso de reposición a la acción de cancelación

El profesional considera eliminar las audiencias como mejora para el procedimiento administrativo.

**3.2.5. Entrevista del Dr. Hugo Gómez**

**3.2.5.1. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

El interesado en un marca tiene que esperar tres años de que la marca no haya sido usada, evidentemente luego ese titular de la marca tendrá la carga de la prueba de que no se ha usado la misma, pero como dice la normativa andina una marca puede ser canceladas en el plazo de tres años no ha usado.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

**3.2.5.2. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

En la CAN hay una regla específico general, pero cada nación desarrolla un trámite especial.

A criterio del profesional ,el manifiesta que el procedimiento se encuentra establecido en la normativa de la CAN y dentro del Ecuador, sin embargo señala que cada nación dentro del órgano correspondiente a tratar Propiedad Intelectual.

**3.2.5.3. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

La cancelación puede ser total o parcial, significa que el que era titular de la marca ya no tiene el registro marcario, en consecuencia, cualquier otra persona puede solicitar esto, tiene un derecho de propiedad, quien pide la cancelación esta interesado en usar la marca.

El profesional encuentra que la persona quien era titular del registro de la marca pierde el mismo, es decir su signo distintivo queda cancelado.

**3.2.6. Entrevista del Dr. Sebastián Paredes**

**3.2.6.1. ¿Considera usted que el Código de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación garantiza total y efectivamente los derechos de propiedad intelectual que tienen los titulares de una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual?**

El Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, creatividad e innovación (Código de Ingenios), es la herramienta legal que concede a quienes registran una marca, a tener las garantías que este cuerpo legal otorga desde que se registra la marca. El Código de Ingenios implementa mejoras en cuanto a la protección de los titulares de marcas, ejemplo de ello es la inclusión de la figura de la observancia negativa dentro del citado código. Sin lugar a dudas se puede decir que si se garantiza de forma total y efectiva los derechos de los titulares de marcas.

Se puede establecer que según el criterio del profesional indica que en la ley de propiedad intelectual, en el actualidad derogada existía más derechos para los usuarios del IEPI.

**3.2.6.2. ¿Cuanto tiempo tiene que transcurrir para que se inicie la acción de cancelación de la marca en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones?**

Para iniciar una acción de cancelación por faltad de uso debe transcurrir 3 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que conceda la marca, esto en el marco legal de la Comunidad Andina (art. 165) y Ecuatoriano. Pero además, el requisito indispensable impuesto por la ley es que durante los tres años precedentes no se hubiera realizado el uso efectivo de la marca, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello. Por lo tanto se debe dejar en claro que el tiempo mínimo para presentar una acción de cancelación a una marca es de 3 años desde que se concedió la marca; y que esta no se hubiese utilizado por 3 años.

Se define que coincide con todos los profesionales del derecho que el tiempo definido por tres años.

**3.2.6.3. ¿Considera usted que se debe modificar el proceso administrativo para la cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

3) El proceso administrativo de la acción de cancelación, tiene como principal diferencia de los demás procesos el término de prueba, el cual es de 60 días. Otra diferencia es que aquí la carga de la prueba se invierte, pues quien debe demostrar el uso de la marca es el titular de esta. Estas dos diferencias también son impuestas en el marco legal de la Comunidad Andina (art. 165) y Ecuatoriano. Considero que mientras no exista una mayor facilidad entre las autoridades nacionales competentes de los países miembros de la Comunidad Andina, no se debería modificar este proceso. Esto tomando en cuenta las dificultades que representa para los titulares de marcas el

recopilar toda la información que será presentada como prueba durante el proceso y que deberá cumplir con requisitos que demuestren su veracidad.

Se puede deducir que dentro de criterio personal define que el proceso es adecuado, pero si considera que necesita una reforma en el tiempo que debe transcurrir para la presentación de solicitud de acción de cancelación.

**3.2.6.4. ¿Cuales considera usted que son los efectos jurídicos de los procesos de cancelación de marcas por falta de uso en el Ecuador?**

El efecto inmediato de la acción de cancelación, es la cancelación de la marca, pero este efecto acarrea otro, el cual es el derecho preferente que tiene para registrar la marca quien presento la acción de cancelación.

Dentro de los efectos jurídicos que establece el profesional indica que son la cancelación de marca y el derecho preferente de quien solicito la acción.

**3.2.6.5. ¿Que cree usted que se pueda mejorar en el proceso de cancelación de marca para optimizar el tiempo?**

Como manifesté en la tercera pregunta, dada la situación actual en que vivimos, las autoridades nacionales competentes en Propiedad Intelectual, no están aptas para que el tiempo que toma desde la presentación de la acción de cancelación hasta su resolución pueda darse en menos tiempo. Ello conlleva a seguir trabajando y buscando los mecanismos necesarios, para que a nivel Comunitario las autoridades competentes, puedan en un futuro reducir el término legal de la acción de cancelación.

Dentro del criterio anterior indica que un cambio en la normativa que regula tanto ecuatoriana como andina sin duda podría mejorar en el tiempo.

### 3.3. Criterios jurídicos

a) Para el cumplimiento de los principios jurídicos en vía administrativa como los del debido proceso, el principio de simplificación, efectividad, y calidad, es necesario regirse a una ley, la misma que el Ecuador es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación. De acuerdo con la investigación y los resultados obtenidos mediante las entrevistas a expertos en el tema, el procedimiento para la acción de cancelación llevado a cabo en el Comité de Propiedad Industrial no es óptimo, es completamente ineficiente y esto vulnera los derechos de propiedad intelectual de las partes en la litis, afecta su marca y su comercio. Se debe modificar los tiempos para las etapas procesales pues en un procedimiento de acción de cancelación de registro de marca no debe sobrepasar los 90 días para obtener resolución.

b) La autoridad nacional competente para propiedad intelectual es el IEPI, es a través de este organismo que se tramita la acción de cancelación por falta de uso, el mismo tiene la obligación de ejercer la tutela judicial efectiva para satisfacer los intereses de los usuarios de la Institución. Se debe contar con los recursos y la experticia para garantizar los derechos y la satisfacción de los usuarios frente sus trámites. Es por ello que es de vital importancia que el Instituto de Propiedad Intelectual cuente con un personal capacitado para resolver asuntos de marcas esto beneficiaría a los usuarios y se cumplirían con hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador de acuerdo con su artículo 226.

c) Se deben simplificar los trámites en vía administrativa, el mismo que tiene el objetivo de satisfacción y la garantía del debido proceso, de esta forma los ciudadanos o usuarios del Instituto de Propiedad Intelectual como de su Comité podrán efectuar trámites sin demora con el fin de desarrollar actividades productivas en cuanto a las marcas y sus derechos.

d) Por lo antes mencionado los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual debe respetar los tiempos determinados para cada etapa de los procesos de cancelación de marcas que se efectúan en la institución bajo una pena de sanción.

e) Del mismo modo los funcionarios y abogados del Comité de Propiedad Industrial del IEPI deberán tener la obligación de integrar todas las salas del Comité de Propiedad Intelectual ya que sin hacerlo son ineficientes al tardar tanto en los procesos que conocen, o en su efecto se deberá crear más salas dentro del organismo de los cuales se distribuirán los procesos y así eliminar la carga procesal, haciendo más ágil la resolución de los mismos.

d) Los miembros de la salas del comité de propiedad intelectual deberán tomar en consideración la potestad que se les otorga al momento de recabar las pruebas de manera a directa para mejorar resolver los asuntos administrativos como en este caso la acción de cancelación que se conozca por ellos, se buscará la simplificación de los procedimientos ,los medios probatorios sirvan efectivamente para aportar en la resolución final que tome la sala del comité, de este modo no se afectará los derechos de las partes en la controversia legal, pues se seguirá este proceso mediante los principios generales de contradicción, oportunidad y pertinencia tal como señala el Código Orgánico General de Procesos.

f) En el caso de la marca que ya fueren concedidas su registro, pero que se encuentran el litis legal, no deberían llevarse a cancelación hasta obtener la resolución del otro proceso en su contra.

#### Artículos Modificados de acuerdo con el Análisis de la Investigación

Art. 378.- De la cancelación de registro de una marca por falta de uso. - Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción e cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016)

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; en este caso se concederá la cancelación parcial de la marca. (Código Orgánico de Economía, Creatividad e Innovación,2016)

No cabrá la acción de cancelación cuando el titular o quien propusiere la acción demuestre que la falta de uso se debió a un caso de fuerza mayor. (Código Orgánico de Economía, Creatividad e Innovación,2016)

Se debe complementar con el siguiente párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

”No podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa”

Art. 386.- Procedimiento de la acción de la cancelación. Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones o presente pruebas, ejerciendo la potestad de la sala para solicitar pruebas y recabarlas de manera directa para mejor resolver la litis.

Vencido el término al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada. El termino establecido se lo respetará por los funcionarios de la Institución bajo pena de sanción si lo incumplen.

## CONCLUSIONES

- Se concluye que una vez diagnosticados los procesos de cancelación de marcas del país de Ecuador y Colombia, países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. En cuanto al proceso que sigue Colombia se debe destacar que es mucho más efectivo que Ecuador, debido que a través del mismo se puede obtener la resolución en menos de tres años, mientras que en Ecuador existen casos que no se han podido dar resolución por más de ocho años, incluyendo recursos tales como reposición y recurso contenciosos administrativos.
- Adicional a lo antes mencionado se puede mencionar que la fundamentación del marco jurídico nacional e internacional, aportó de manera importante para mejoramiento del proceso de cancelación de marcas en el Ecuador mediante una reforma a la normativa en el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación es necesario para que de esta manera el proceso que establece el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y su comité e más efectivo en cuanto a tiempos se refiere.
- Por último, se destaca la importancia de proponer criterios jurídicos que permitan el fortalecimiento de la acción de cancelación de marcas por no uso en el Ecuador, debido a que ello generará una reforma para el proceso de cancelación de marca, el tiempo que se espera dentro del proceso de cancelación de marca, daría resultados entre dos a tres años, lo cual influye de manera importante en agilizar dicho proceso administrativo.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el proceso de cancelación de marca en el Ecuador se mejore, para ello es necesario implementar los criterios jurídicos establecidos en el presente proyecto de investigación.
- Se establece la necesidad de que el proceso de cancelación de marca cuente con una resolución que aporte a mejorar los términos y plazo dentro del proceso administrativo.
- Se recomienda que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual realice una implementación piloto para establecer los beneficios inmediatos de cambios en la reforma.
- Por último, se debe plantear una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación con el fin de velar por los derechos de propiedad intelectual de los usuarios del IEPI.

## BIBLIOGRAFIA

- Albán, O. (2013). *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN* . UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, Quito.
- Alcívar, J. R., & Muñoz, J. C. (2014). *Viabilidad de la acción de cancelación por falta de uso de los nombres comerciales en el Ecuador* . Udl.
- Archila, N. (2013). Análisis Jurídico y Doctrinario de la apelación de las resoluciones judiciales y la necesidad de su adecuación jurídica en el código procesal civil y mercantil.
- Asamblea Nacional. (2016). Código \_Orgánico de la Economía Social de los conoc549.
- Asamblea Nacional. Código Ogánico Administrativo (2017).
- Asamblea Nacional. Código Orgánico General de Procesos (2015).
- Bonilla, A. (2015). *Análisis de la naturaleza jurídica de los recursos administrativos en materia de propiedad intelectual* .
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2012). Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Recuperado de [http: / /bibliotecadigital.ccb.org.co /bitstream /handle /11520 /11755 /100000355.doc?sequence=1](http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11755/100000355.doc?sequence=1)
- Cerezo de Frutos, R. (2016). Los signos distintivos de calidad: el lechazo de Castilla y León.

- Chicaiza, P. (2013). *Políticas públicas sobre el derecho de marca en el sector artesanal y su protección jurídica en la legislación nacional* (B.S. thesis).
- Chijane, D. (2013). *Derecho de marcas: función y concepto, nulidades, registro, representación gráfica, derecho comparado* . Editorial Reus.
- Comisión de la Comunidad Andina. DECISION 486 (2012).
- Del Valle, E. (2015). *La marca en la Legislación Ecuatoriana y su protección jurídica* (B.S. thesis). Quito: UCE.
- Del Valle, E. (2015). *La marca en la legislación ecuatoriana y su protección jurídica* . UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Quito.
- Díaz, J. (2014). *La determinación del presupuesto referencial de los procedimientos dinámicos de contratación pública y su afectación en el gasto del Estado ecuatoriano* . Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/4155>
- Escobar, S. (2012). *La vulgarización de las marcas* . Quito.
- Espinosa, P. (2016). Inconformidad jurídica de los oferentes, al declararse la inconveniencia de las ofertas. Recuperado de <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11901/1/TESINA%20PAUL.pdf>
- Gamboa, P. (2012). *La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial* .
- Gil, V. (2012). *Uso obligatorio de las marcas registradas normativa en los países de la comunidad europea y en otros quince países*.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (2018). Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Retrieved February 2, 2018, from <https://www.propiedadintelectual.gob.ec>

Jarrin, J., & Barrionuevo, J. (2016). *Proyecto de reforma al artículo 33 literal b de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública para garantizar la transparencia en la declaratoria del procedimiento desierto en un proceso de contratación pública, con la aplicación del artículo 288 de la constitución de la república en la ciudad de Riobamba en el año 2014* (B.S. thesis). Recuperado de <http://186.3.45.37/handle/123456789/4319>

Jerí, J. (2013). *Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la apelación del auto de no a lugar a la apertura de instrucción por el agraviado*.

Lemos, C. (2015). *Caso aspirina una marca no vulgarizada en el Ecuador*. Quito.

León, A. (2012). *Conservación del registro de una marca: el uso exclusivo de la marca y la Acción de cancelación por falta de uso*. Universidad del Azuay, Cuenca.

Mejía, A. (2015). *Cancelación de la marca por no uso: afectación al derecho de propiedad industrial?*

Miranda, A. (2016). *Las Marcas de certificación, su regulación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y aplicación práctica*. PUCE, Quito.

Montalvo, H. (2016). *Tutela efectiva de derechos en el procedimiento administrativo impugnatorio vigente en materia de propiedad intelectual en el Ecuador* (Master's Thesis). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Montes, C. V. (2012). *Tratamiento comunitario al capital extranjero en los países de la comunidad andina desde 1970 hasta 1998*.

Mora, A. (2015). *DE LOS RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO* . Recuperado de <http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/4915/1/TesisAlfredoMora.pdf>

Moya Sornoza, M. D. *Ley de Propiedad Intelectual* (2015).

Otamendi, J. (2013). *Derecho de marcas* . LexisNexis Abeledo Perrot.

Pazmiño, V. (2015). *Análisis de la implementación de facturación electrónica en el Ecuador: ventajas y desventajas frente a la facturación física* . Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Puente, A. (2012). *Análisis normativo y de mejores prácticas de la acción de cancelación de marcas en el Ecuador* . UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, Quito.

Reyes, O. (2015). *La acción de nulidad marcaria, propuesta de reforma legislativa* . UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, Quito.

Rojas, L. (2015). *Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones*.

Ruiz, C., Guerrero, G., Pérez, M., & Quiróz, D. (2012). *México, exportador de balastos a Alemania*.

Torres, C. (2013). *Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada* . San Francisco de Quito, Quito. Recuperado de [file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Zotero/Zotero/Profiles/oa5hawsr.default/zotero/storage/4A8JRRM3/04\\_carlos\\_torres.pdf](file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Zotero/Zotero/Profiles/oa5hawsr.default/zotero/storage/4A8JRRM3/04_carlos_torres.pdf)

Tubón, S. (2015). *La propiedad intelectual en el sector textil, la piratería y el derecho patrimonial del titular* .

Vargas, I. (2013). *la Caducidad porÂ vulgarizaCión en la marCaÂ y su efeCto estabilizadorÂ en los merCados* .

## ANEXO A: EVIDENCIA DE LAS ENTREVISTAS









