

**Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.
Francisco Salazar E14-125 y Mallorca
Quito**

Quito, 9 de enero de 2020

Doctor
Mario Melo C.
Decano de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad

Ref. Tesis Sr. Daniel Ruales G.

Señor Decano:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que el señor **DANIEL ANDRES RUALES GONZALEZ** ha concluido la elaboración de su tesis previa a la obtención del título de abogado, cuyo tema ha sido **“ANALISIS CRITICO DE LA SOLICITUD DE CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR NOTORIEDAD, EN EL MARCO DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, CREATIVIDAD E INNOVACION DEL ECUADOR Y DE LA DECISION 486 DE LA C.A.N.”**, para cuya dirección fui oportunamente designado.

El trabajo se ajusta a los requerimientos normativos y reglamentarios vigentes en cuanto a su contenido, a las exigencias metodológicas de la Universidad y, en general, a sus aspectos formales. Del mismo modo, en lo que respecta al fondo mismo del trabajo, se han cumplido cabalmente los objetivos originalmente trazados por su autor.

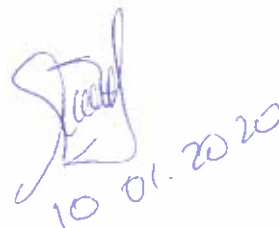
Las citas bibliográficas, así como las referencias a páginas y sitios en Internet, son fidedignas.

En vista de lo anterior, considero que el trabajo puede ser puesto a consideración de los profesores informantes.

Finalmente, salvo mejor criterio, la nota aplicada al trabajo en referencia es de 9/10.

Del señor Decano, atentamente,


Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.


10 01. 2020

Quito, 4 de febrero de 2020.

Referencia: Oficio No. 134-SJ-2020

Señor Doctor
Geovanni Cárdenas Galarza
**SECRETARIO ABOGADO DE LA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA**
Su Despacho.-

De mi consideración:

En cumplimiento de la designación efectuada por el señor Decano y que ha sido comunicada mediante el oficio de la referencia, como profesor informante de la Disertación que lleva por título "ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR NOTORIEDAD EN EL MARCO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN Y LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES", elaborada por el estudiante señor **DANIEL ANDRÉS RUALES GONZALEZ**, debo manifestar lo siguiente:

1. Entre las varias formas de extinción de los derechos sobre las marcas, se encuentra la cancelación del registro de la marca, figura jurídica que en la Decisión 486 de Comunidad Andina de Naciones (CAN), faculta a la persona interesada a solicitarla cuando sin motivo justificado una marca registrada no hubiera sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La propia norma comunitaria andina, determina que también se podrá solicitar la cancelación como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con sustento en la no utilización de la marca. En la misma forma, la cancelación del registro de una marca por falta de uso, se encuentra establecida en el artículo 378 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCI).

La inclusión en el COESCI de la figura de la cancelación del registro de una marca por se idéntica o similar a un signo distintivo notoriamente conocido en el ámbito del derecho de propiedad industrial, es el tema que se analiza de manera crítica en el contenido de la Disertación objeto del presente informe. En este caso, la cancelación no será declarada a petición de una persona interesada, sino que procederá de la autoridad nacional competente, teniendo como antecedente, la declaración de la notoriedad del signo distintivo en cuestión, siguiendo el procedimiento establecido por el legislador en el Capítulo XV, Título III del Libro III del COESCI. Esta causa de cancelación, consta en el artículo 470 del cuerpo legal referido.

2. El tratamiento realizado en la Disertación, se encuentra en el marco del ordenamiento comunitario andino y nacional, partiendo de unos antecedentes generales sobre la extinción de derechos sobre las marcas, para luego realizar un examen específico sobre los efectos jurídicos de la acción de cancelación y de la acción de nulidad, y

finaliza con el análisis de la competencia desleal relacionada al uso de la marca notoria.

3. En la Disertación objeto del informe, se presenta un estudio descriptivo del tema propuesto, incluidas las referencias legales, doctrinales y jurisprudenciales, que han servido a la estudiante para su análisis y especialmente para realizar varios cuestionamientos a la normativa sustantiva vinculada al tema de la cancelación de la marca por notoriedad en la forma que se encuentra prevista en el artículo 470 del COESCI.
4. Partiendo de los aspectos expuestos en los párrafos anteriores, estimo que la Disertación examinada es producto de una investigación razonable de su autor, quien ha utilizado la información obtenida de manera adecuada y articulada con el tema propuesto y bajo el marco de un labor de investigación bibliográfica y documental.
5. Las conclusiones y recomendaciones que se realizan al final de la Disertación examinada, se encuentran vinculadas con su contenido.
6. En concordancia con las consideraciones expresadas previamente, califico a la Disertación examinada con la nota de **OCHO PUNTOS SOBRE DIEZ.**

Reiterando a Usted, mis sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo a continuación.

Atentamente,


Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR INFORMANTE

Quito, D.M. a 07 de febrero de 2020

Doctor
Giovanny Cardenas
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideración:

El trabajo de disertación denominado "Análisis Crítico de la Solicitud de Cancelación de registro de marca por Notoriedad en el marco del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones", realizado por el señor Daniel Andrés Ruales González, presenta una serie de imprecisiones académicas, empezando por el hecho de que en el mismo título del trabajo hace alusión al análisis de un Código que no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues el nombre correcto de la norma a la que seguramente el estudiante quiso hacer alusión es Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Una imprecisión de esta naturaleza, que se reitera a lo largo del trabajo de grado, evidencia claramente la falta de prolijidad en la elaboración del mismo, situación a la que se suma el hecho de que la investigación resulta escueta, puesto que no existe mayor referencia a la doctrina, limitándose básicamente en el mismo a citar normas y parafrasear las mismas.

Se evidencia también en el trabajo falta de claridad en los conceptos e instituciones del régimen de marcario, así por ejemplo se lee textualmente en la página 19 que "... la necesidad de un uso continuo de la marca ya que si no es de esa manera perdería el efecto distintivo y por ende la exclusividad con respecto a determinada persona...", esta precisión realizada por el estudiante nos lleva a entender que la distintividad de una marca está ligada al uso de la misma, situación que es imprecisa, incorrecta y carente de sustento doctrinario.

En esa misma página se habla de la figura del legítimo interés como algo propio de la Propiedad Intelectual, olvidándose que aquel es un concepto que viene del derecho administrativo, ello pese a que en líneas posteriores hace alusión a la definición dada por Miguel Sánchez Morón, conocido administrativista. Al respecto de esta temática hace alusión a una interpretación prejudicial referente al legítimo interés, pero relativo a los casos de oposición es decir utiliza una referencia totalmente ajena a lo que precisa explicar.

En las páginas 22 y 23 el estudiante pretende clarificar la naturaleza jurídica misma de la acción de cancelación, intentando reflexionar sobre el alcance de las figuras acción y solicitud, sin embargo, si bien hace un escueto análisis de lo que es una acción administrativa, jamás se refiere al concepto de solicitud, ni tampoco sustenta su idea de que sean dos cosas distintas.

17 FEB 2020



Si bien se refiere al uso real y efectivo de las marcas, no hace una adecuada investigación sobre el alcance de estos términos, evidenciándose falta de referencias doctrinarias y jurisprudenciales -particularmente estas últimas, pues no se hace alusión a jurisprudencia europea por ejemplo-

El análisis de la figura de la vulgarización marcaria no sólo que es escueto, sino que también es impreciso y confuso, así por ejemplo en la página 27 llega a afirmar que la confusión y la genericidad son sinónimos.

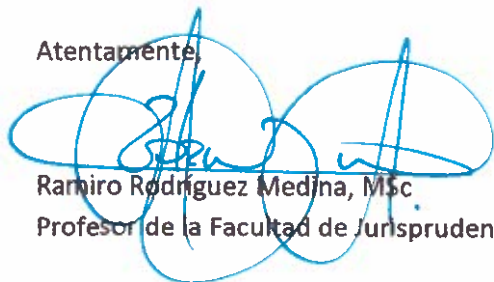
Es importante indicar también que en la página 53 hace alusión a la Ley No. 20.169 indicando expresamente que la misma ha sido "emitida por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual", cuestión que además de poner en duda la seriedad empleada por el estudiante al momento de realizar el trabajo de disertación, deja ver graves falencias en cuanto a su conocimiento respecto del proceso y los órganos que expiden leyes. Es preciso advertir que de una simple revisión se observa que la ley a la que hace referencia el estudiante es la normativa expedida por el Estado chileno que regula la competencia desleal.

Estos entre otros aspectos que reflejan que el estudiante ha realizado un análisis escueto y poco profundo del tema que pretende desarrollar, algo que se puede rescatar del trabajo es el problema jurídico que pretende abordar, pues resulta un tema de interesante reflexión jurídica.

Considero indispensable que se haga la corrección del título del trabajo de disertación y que se corrija a lo largo del texto las referencias al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación, pues lo correcto es Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, así como resulta necesario robustecer la investigación y aclarar los conceptos abordados a lo largo del trabajo de disertación.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación previa a la obtención del título de abogado "Análisis Crítico de la Solicitud de Cancelación de registro de marca por Notoriedad en el marco del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones", realizado por Daniel Andrés Ruales González, cúpleme indicar que la califico con un puntaje de 5/10.

Atentamente,



Ramiro Rodríguez Medina, MSc.
Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO

*“Análisis Crítico de la Acción de Cancelación por Notoriedad en el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación y la Decisión
486, en el Ecuador.”*

DANIEL ANDRES RUALES GONZALEZ
DIRECTOR: DR. MANUEL FERNANDEZ DE CORDOVA V.

Quito, 2020

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por darme fuerzas para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.

A mi hijo Martín, por darme las ganas de superación y por inspirarme a ser cada día mejor. Sin él, nada de esto hubiera sido posible.

A mi mami, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ella he logrado llegar hasta aquí y convertirme lo que soy.

A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome y por el apoyo moral, que me brindaron a lo largo de esta etapa.

A mi novia Carla, que me ha dado su apoyo incondicional durante la etapa final de este camino. Siempre con el deseo de ayudarme a salir adelante y ser cada día mejor.

A la Doctora Johana Aguirre, quien fue una de las personas que más apoyo y conocimientos me brindo en mi vida laboral, durante mi paso en la universidad.

A Nathaly Castillo, mi amiga incondicional que siempre me apoyó y brindo los conocimientos en mi vida laboral, estudiantil y personal para seguir adelante en este proceso.

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Dr. Manuel Fernández de Córdova, director de tesis quien, con su guía, su paciencia y sus consejos me ayudo a culminar mis estudios universitarios y esta disertación, infinitas gracias Doctor.

A la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por darme la oportunidad de estudiar y de adquirir tantos conocimientos.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se basará en el análisis de las distintas formas de extinción del registro de marca. Especialmente la figura de la “Acción de Cancelación por Notoriedad”, sus efectos jurídicos, prescripción. Adicionalmente se realizará observaciones al artículo 470 del Código Ingenios, que acoge esta figura, en criterio del autor de este trabajo investigativo no cuenta con las suficientes herramientas para otorgar una amplia protección a los signos notoriamente conocidos. Otorgando legalidad a un acto que fue realizado en contravención de una norma expresa.

Se realizará un análisis con respecto a la Acción de Nulidad en la vía administrativa, exponiendo sus efectos, plazos de prescripción, y se argumentará por qué esta figura jurídica es la mejor opción para la protección de los derechos intelectuales de una marca notoria. Ya que, cuenta con sus efectos retroactivos que eliminarían la ilegalidad del acto de quien registró un signo que vulnera derechos sobre una marca notoria.

Adicionalmente relacionaremos el aprovechamiento y/o apropiamiento de una marca notoria con la competencia desleal y sus diferentes modalidades. Definiendo así el nivel de perjuicio que causa una marca ilegítima en el mercado con respecto a los operadores económicos y consumidores. Adicionalmente se analizará los efectos que tiene la competencia desleal dentro del ámbito civil, penal y administrativa con respecto a la propiedad industrial.

ABSTRACT

This research will be based on the analysis of the different forms of extinction of the trademark registration. Especially the figure of the "Action for Cancellation due to Notoriety", its legal effects, prescription. Additionally, observations will be made to article 470 of the Ingenuity Code, which includes this figure, in the opinion of the author of this research work does not have sufficient tools to grant broad protection to well-known signs. Granting legality to an act that was carried out in contravention of an express rule.

An analysis will be made with respect to the Nullity Action in the administrative channel, exposing its effects, prescription periods, and it will be argued why this legal figure is the best option for the protection of the intellectual rights of a notorious trademark. This is because it has the effect of retroactively eliminating the illegality of the act of the person who registered a sign that infringes the rights of a well-known trademark.

Additionally, we will relate the use and/or appropriation of a notorious trademark with unfair competition and its different modalities. Thus defining the level of damage caused by an illegitimate mark in the market with respect to economic operators and consumers. Additionally, we will analyze the effects that unfair competition has within the civil, criminal and judicial scope with respect to industrial property.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO.....	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT	5
TABLA DE CONTENIDO	6
INTRODUCCIÓN.....	8
1. ANTECEDENTES SOBRE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS.	9
<u>1.1. FORMAS DE EXTINCIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS.....</u>	9
1.1.1. CADUCIDAD	10
1.1.2. RENUNCIA	12
1.1.3. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO.....	14
1.1.4. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.	14
1.1.5. INTERROGANTES ACERCA DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.	17
<i>¿Qué es la Solicitud de Cancelación por falta de uso?.....</i>	<i>18</i>
<i>¿Por qué es la acción de Cancelación por falta de uso?</i>	<i>18</i>
<i>¿Quién puede presentar una solicitud de Cancelación por falta de uso?.....</i>	<i>19</i>
<i>¿Cuándo se puede presentar una solicitud de Cancelación por falta de uso?.....</i>	<i>21</i>
<i>¿Es una acción o una solicitud de cancelación?.....</i>	<i>23</i>
1.1.6. ASPECTOS PROBATORIOS DE LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.....	25
<u>1.2. SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN EN EL ECUADOR.</u>	26
1.2.1. DIFERENCIA ENTRE VULGARIZACIÓN Y NOTORIEDAD.....	26
1.2.2. PROCESO DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN DE UNA MARCA.....	30
1.3. SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD EN EL ECUADOR.	32
1.4. ACCIÓN DE NULIDAD EN EL ECUADOR.....	37
2. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN Y ACCIÓN DE NULIDAD EN EL ECUADOR.....	41
2.1. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.....	41
2.1.1. IRRETROACTIVIDAD	41
2.1.1. COSA JUZGADA	42
2.1.2. PRESCRIPCIÓN.....	43
2.2. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD.	45
2.2.1. RETROACTIVIDAD	45
2.2.2. PRESCRIPCIÓN.....	47
2.2.3. CAUSALES	48
2.3. ¿QUÉ ACCIÓN ES MÁS FAVORABLE PARA LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA NOTORIA?.....	51

3. COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR, CON RESPECTO AL USO DE UNA MARCA NOTORIA.....	53
3.1. CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL.....	53
3.1.1. ACTOS DE CONFUSIÓN.....	56
3.1.2. ACTOS DE ENGAÑO.....	57
3.1.3. ACTOS DE IMITACIÓN.....	59
3.1.4. ACTOS DE DENIGRACIÓN.....	59
3.2 LA COMPETENCIA DESLEAL Y SU RELACIÓN CON LA IMITACIÓN DE MARCAS.....	61
3.2.1. IMITACIÓN CONFUSIONISTA.....	62
3.2.2. IMITACIÓN PARASITARIA.....	63
3.2.3. LA IMITACIÓN SISTEMÁTICA.....	66
3.3 EFECTOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR.....	68
3.3.1. EFECTOS ECONÓMICOS EN EL MERCADO.....	68
3.3.2. EFECTOS JURÍDICOS DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR.....	70
3.3.2.1. EFECTOS JURÍDICOS EN EL ÁREA CIVIL.....	71
3.3.2.2 EFECTOS JURÍDICOS EN EL ÁREA PENAL.....	73
3.3.2.3. EFECTOS JURÍDICOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA.....	74
4. CONCLUSIONES.....	77
5. RECOMENDACIONES.....	78
6. BIBLIOGRAFIA.....	79
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES.....	79
DOCTRINA.....	79
INFORMACIÓN PAGINAS WEB.....	80

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia ha existido la figura de la acción de cancelación en la materia de la propiedad industrial, la misma que en su forma primigenia (cancelación por falta de uso), se utiliza para extinguir el derecho de un titular sobre un determinado registro de marca. Esta figura jurídica ha sido contemplada en la legislación comunitaria desde la Decisión 313, 314, 344 y finalmente en la Decisión 486, aunque la misma ha sido producto de varios cambios en cuanto a la redacción y plazos establecidos para ejercer esta acción.

Pero dentro de la legislación se ha instaurado una figura que pretende tener el mismo funcionamiento que la acción de cancelación por falta de uso, como es la “Acción de Cancelación por Notoriedad”. Una figura que no cuenta con las suficientes herramientas para otorgar una real protección de la marca notoriamente conocida, ya que no se encuentra bien concebida. Si bien es cierto el fin de esta figura jurídica es cancelar la marca. Conforme a su efecto *Ex nunc*, la misma no cuenta con una irretroactividad como para eliminar todos que se han realizado con esa marca que se obtuvo de manera ilegal, vulnerando los derechos de una marca notoria, y aprovechándose del prestigio del origen empresarial de un determinado producto o servicio.

En cambio, la Acción de Nulidad en el ámbito administrativo sí cuenta con un efecto *Ex tunc* (retroactividad), lo que permitirá regresar las cosas al estado anterior, es decir, al momento de la concesión ilegítima de la marca que se aprovecha de una marca notoria. Con esto se elimina una ilegalidad que no merece la marca usurpadora de un registro que al momento de su otorgamiento incumplió prohibiciones absolutas establecidas dentro de la legislación andina y comunitaria.

Finalmente, es importante reconocer la relación con la que cuenta las marcas notorias y sus derechos frente a terceros y las prácticas de competencia desleal. Que en nuestro país son comunes.

1. ANTECEDENTES SOBRE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS.

1.1. Formas de extinción de derechos sobre las marcas

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (llamado en adelante “Código Ingenios” o “COESCCI”), establece distintos modos para extinguir el derecho de las marcas, es importante analizar de manera breve a modo introductorio algunas de ellas para posteriormente realizar un estudio más minucioso de cada una.

La “cancelación”, se encuentra contemplada en su forma primigenia en la Decisión 486 en el artículo 165. Así mismo, dentro del Código Ingenios, la cancelación por falta uso se encuentra en el artículo 378. Las dos definiciones se basan en la forma principal de cancelación, la misma que desarrollaremos de manera más específica en líneas posteriores.

En cuanto a la “Caducidad” se encuentra previsto en el artículo 174 en la norma comunitaria (Decisión 486). En el artículo 394 del Código Ingenios se encuentra prevista esta figura que en su forma general se trata sobre la “no renovación” de un registro de marca dentro de los términos legales que establece la ley, incluso con el periodo de gracias que se establece en la legislación especializada en el Ecuador. La caducidad conforme a la norma comunitaria también se puede dar por la falta de pago de las tasas administrativas que puedan imponer las diferentes legislaciones para su renovación.

Sobre la acción de nulidad, será abordada con mucho más detalle en capítulos y subcapítulos posteriores, ya que es una parte importante de esta investigación. Cabe mencionar que dentro de la Decisión 486 se encuentra previsto en el artículo 172 mientras que en el COESCCI en el artículo 388.

Finalmente se encuentra la figura de la “renuncia” que se encuentra prevista en el artículo 171 de la Decisión 486, y en el Código Ingenios se encuentra comprendida en el artículo 387. Es importante resaltar que en esta figura tiene dos modalidades que pueden ser aplicadas

por el titular del registro de marca. Una modalidad es la renuncia total que elimina el registro y extingue el derecho, mientras que la renuncia parcial limitará la protección a los productos o servicios comprendidos en el registro.

1.1.2. Caducidad

A continuación, nos referiremos específicamente a cada una de las formas de extinción del derecho de marca.

Para iniciar con la caducidad analizaremos que significa la palabra “Caducidad” en su dimensión no jurídica. Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, caducidad es la “extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas.” (Española, 2018).

Es importante comenzar el análisis normativo de esta forma de extinción del derecho sobre una determinada marca citando de manera textual el artículo 174 de la Decisión 486 que menciona lo siguiente:

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro. (Decisión 486, 2002, art 174)

Por su parte el artículo 394 del Código Ingenios, menciona lo siguiente:

Caducidad del registro de marca. - El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo, con lo establecido en el artículo 366. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 394)

Hay que tener en cuenta como complemento de lo antes citado, que el registro como se encuentra establecido en la Decisión 486 y en el Código Ingenios tiene una vigencia de 10 años a partir de la notificación del acto administrativo que concede la marca. Esto se ratifica

con el artículo 150 de la Decisión 486 en la cual menciona que la concesión o denegatoria de una marca se dará mediante resolución.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (Decisión 486, 2002, art 150)

De manera personal creo que contar desde la fecha de notificación del acto administrativo que concede la marca para calcular los 10 años es válida y efectiva, ya que permite tener un criterio unánime para poder controlar la figura jurídica de la caducidad y establecer periodos para la renovación de la marca dentro de la oficina de marcas.

Criterio que se utiliza también en la Unión Europea tal como se muestra en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo en la Marca de la Unión Europea que menciona:

Las marcas de la UE se registrarán por un período de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse de conformidad con el artículo 53 por otros períodos de 10 años. (Reglamento de la Unión Europea 2017/1001, 2017, art. 18)

Sin embargo, el artículo 153 de la Decisión 486, y el artículo 366 del Código Ingenios, establece un periodo de gracia de un tiempo de seis meses después de la fecha de vencimiento para ejercer el derecho de renovación del registro de la marca. Sin embargo, esta renovación se puede realizar dentro de los seis meses previos al vencimiento de la marca. La solicitud de renovación de la marca dentro de los plazos establecidos, deberán ser acompañados de comprobantes de pago de las respectivas tasas administrativas.

Las citadas normas dicen:

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su

renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. (Decisión 486, 2002, art 153)

Artículo 366.- Renovación de registro de marca. - El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 366)

Cumplidos los plazos antes señalados y sin que haya iniciativa de renovación por parte de los interesados se podrá configurar la caducidad del signo y las consecuencias jurídicas que ésta acarrea.

1.1.2. Renuncia.

Ahora será importante analizar la figura de la renuncia como una forma de extinguir el derecho de la marca. Nuevamente tomaremos como referencia inicial al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que define a la caducidad como “Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello.” (Española, 2018).

Desde otro punto de vista cabe abordar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante su Interpretación Prejudicial en el proceso 426-IP-2015, la cual hace referencia a las características de la renuncia.

La renuncia sobre el registro de una marca, conforme al artículo 171 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tiene las siguientes características:

“Legitimación Activa: la detenta el titular de la marca o quien esté facultado por dicho titular, de conformidad con un poder válidamente otorgado y donde se exprese claramente la facultad de renuncia.

Efecto: la eliminación total o parcial del registro correspondiente, una vez sea admitida e inscrita por la oficina competente. Sería parcial si la renuncia es restringida para un grupo de productos o servicios.

Límites: El artículo 171 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé que no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista conocimiento expreso de los titulares de dichos derechos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 426-IP-2015).”

La figura de la renuncia se encuentra establecida en el artículo 171 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que determina lo siguiente:

Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente. (Decisión 486, 2002, art. 171)

Finalmente, y para complementar la figura de la renuncia, es importante citar el artículo 387 del Código Ingenios, que hace referencia a la renuncia del registro de marca, que menciona lo siguiente:

Renuncia del registro de marca. - El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a sus derechos sobre el registro. Si la renuncia fuere total, se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos a partir de su inscripción ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 387)

El artículo acerca de la renuncia en la Decisión 486 así como en el Código Ingenios es bastante claro, ya que, como una breve conclusión a este subcapítulo, se traduce en que el legítimo titular es quien tiene la capacidad para poder renunciar parcial o totalmente

a un derecho marcario, además esta renuncia en la forma que fuere, solamente surtirá efecto hacia terceros en el momento de su inscripción y marginación.

1.1.3. Análisis conceptual de la Cancelación del Registro.

Para iniciar este subcapítulo analizaremos de manera conceptual lo que significa en la materia de propiedad intelectual la cancelación de un registro, para lo cual citaremos varias posiciones doctrinales que ayuden a determinar el concepto de la cancelación de un registro.

La cancelación para el derecho marcario es la extinción del registro, que, sin perjuicio de ser válidamente concedido, se pierde por haber sido ineficazmente ejercido conforme la ley. (Ossorio y Florit y et. al, 2006, p.588).

1.1.4. Análisis de la Solicitud de Cancelación por falta de uso.

En un principio es importante determinar qué es lo que dice la doctrina acerca de la solicitud de cancelación por falta de uso. Para esto, José M. Carrillo Ballesteros (1973) quien cita a Germán Cavalier, hace una mera descripción de lo que hoy en día es una solicitud de Cancelación por FALTA DE USO:

“El desuso, como acto de existencia del derecho de marca, surge, además, del principio contenido en el artículo 9o de la ley 59 de 1936, en virtud de la cual el dueño de una marca a quien se niegue el registro en virtud de existir uno previo, tiene el derecho de pedir y obtener la cancelación de la marca previamente registrada o depositada, probando que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado” (Carrillo, 1973, p. 126)

Sin perjuicio de lo antes citado, nos referiremos a la opinión de Quiñones, quien menciona 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. (Quiñones, 2008, p. 40-41).

Aunque son bastante importantes las opiniones citadas anteriormente, es indispensable contrastarla con un nuevo criterio, para esto recogeremos el concepto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la cual advierte que:

La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 61-IP-2018)

Para realizar un estudio completo de la figura jurídica antes descrita, realizaremos un análisis histórico desde la legislación comunitaria. Inicialmente nos referiremos a la Decisión 311 cuyo artículo 99 hacía referencia por primera vez a la solicitud de cancelación por falta de uso, y disponía lo siguiente:

La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en alguno de los países miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada país miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor. (Decisión 311, 1991, art 99)

Así es importante resaltar que en la norma de 1991 existió ya un medio probatorio para la cancelación por falta de uso, que debía producirse durante los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación.

El artículo 98 de la Decisión 313, al igual que la Decisión 311, mantenía el fondo de su texto que será analizado a continuación:

Artículo 98.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatarlo de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.

Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor. (Decisión 313, 1993, art 98)

El artículo 108 de la Decisión 344, en comparación a lo que disponían las Decisiones 311 y 313, introdujo un nuevo periodo de tres años para la falta de uso, y no los cinco años (5) que se establecían en las normativas anteriores. Adicionalmente, con respecto a la territorialidad, se determinó que se debería probar el uso en al menos un país miembro de la comunidad andina. Y advertía lo siguiente:

Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatarlo de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1.Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2.Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3.Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

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

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

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (Decisión 344, 1998, art. 108)

Finalmente, analizaremos la figura de la acción de cancelación por falta de uso en la norma ya derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1998, cuyo artículo 220, señalaba lo siguiente:

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

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998, art. 220)

La Ley de Propiedad Intelectual, en comparación con la decisión 344, mantuvo la prueba de uso de tres (3) años, que debían ser consecutivos y anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. En cuanto a la territorialidad, mencionaba que la marca debía ser utilizada por lo menos en un país miembro de la Comunidad Andina o cualquier otro país con el cual Ecuador mantenga convenios vigentes, ampliando el espectro de protección de la normativa ecuatoriana.

1.1.5. Interrogantes acerca de la Solicitud de Cancelación por Falta de Uso.

A pesar de todo lo antes mencionado y el análisis comparativo de la normativa comunitaria y nacional, analizaremos varios aspectos que ayudaran a formar una idea clara y completa de lo que es la Solicitud de Cancelación por falta de uso. Para esto nos hemos planteado varias interrogantes que resultarán útiles al momento de comprender esta figura jurídica de manera completa

¿Qué es la Solicitud de Cancelación por falta de uso?

Como lo habíamos advertido en líneas anteriores, la cancelación por falta de uso es una forma de extinción del registro y por ende del derecho sobre una determinada marca.

¿Por qué es la acción de Cancelación por falta de uso?

Para iniciar con la respuesta a esta pregunta será importante mencionar el sentido jurídico que tiene la cancelación sobre un signo, y para esto citaremos a Alfredo Corral Ponce, que cita a su vez al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la verdadera finalidad de una acción de cancelación:

Desde una visión sustantiva, la cancelación es simplemente una manera de extinguir el derecho sobre un signo distintivo registrado y desde una visión adjetiva, es un mecanismo legal o una vía procedimental para tal efecto. Esta cancelación hace referencia a motivos supervivientes que involucran motivos de oportunidad y no de legitimidad. (Corral, 2015, p. 48)

Existen varios autores que señalan la intención de la figura de la cancelación por falta de uso, tomaremos en cuenta la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que manifiesta:

La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que pueden ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 22-IP-2005).

En la misma interpretación se hace referencia a la necesidad de un uso continuo de la marca, que la misma sea de alguna forma materializada en elementos tangibles, y que su mismo uso sea demostrable con respecto a terceros.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como

verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de 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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 436-IP-2015)

Con respecto a las citas anteriores, es de utilidad emitir un comentario personal a cerca de la cancelación por falta de uso, y tomando en cuenta a la marca como un objeto que diferencia producto y servicios dentro del mercado. El momento en que ésta no es usada se convierte en una forma de obstaculizar el derecho de un tercero a poder utilizar una marca. Ya que puede constituir en una barrera para que se utilice marcas que sean similares a la no usada. Y finalmente, si no es usada, el signo distintivo no está cumpliendo con el objeto para el cual se crea y registra, que es la diferenciación de producto y servicios dentro del mercado. Para afianzar esta opinión personal citaremos al doctor Alfredo Corral que menciona lo siguiente:

Para que un signo pueda ser considerado marca deberá efectivamente individualizar y distinguir en el mercado productos o servicios de sus similares, por tanto, si no fuera usado para tales efectos, no estaríamos frente a una marca, estaríamos frente a un signo que pretende ser marca. (Corral, 2015, p. 46)

¿Quién puede presentar una solicitud de Cancelación por falta de uso?

Aquí me referiré al concepto del LEGÍTIMO INTERÉS en el Derecho Administrativo: quien lo tenga, conforme a lo que dispone la ley, podrá presentar una solicitud de cancelación en sus diferentes formas. Según Miguel Sánchez Morón, reconocido administrativista, el legítimo interés es:

Todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta en relación con la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlación de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero si comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le deriven. En otras palabras, existe legítimo interés, en concreto en derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado. (Miguel Sánchez Morón, Enciclopedia Jurídica, tomo III)

Con el afán de ampliar la figura del legítimo interés dentro de la Acción de Cancelación por falta de uso, citaremos un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual menciona que debe acreditarse un legítimo interés o un derecho subjetivo por parte de la persona interesada

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 74-IP-2005)

Adicionalmente a este precedente, debemos tomar en cuenta lo expresado por este mismo Tribunal en cuanto a que el legítimo interés se puede probar mediante la presentación de una solicitud de registro de marca. Si bien en cierto, esta interpretación hace referencia a los casos de oposición andina, la demostración del legítimo interés de esta forma también es válida y vigente en casos de acción de cancelación por falta de uso:

El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 325-IP-2015)

Después de analizar la doctrina y la jurisprudencia precitadas, examinaremos la normativa comunitaria andina que habla sobre el legítimo interés. Y para esto tomaremos un extracto del artículo 165 de la Decisión 486.

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciario 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 interpuesta con base en la marca no usada. (Decisión 486, 2002, art. 165)

Con respecto a la normativa nacional, el artículo 378 del Código Ingenios dispone lo siguiente:

Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciario 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. (Código

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 378)

Entre las dos normas citadas existe similitud, dado que para iniciar la acción, esta debe ser presentada por una persona interesada y, tal como lo vimos en la jurisprudencia, el legítimo interés se puede demostrar mediante la emisión de una solicitud de marca en uno de los países miembros.

Para finalizar, es importante mencionar que Carlos Fernández-Novoa en su libro “Manual de la Propiedad Industrial”, hace referencia al legítimo interés en la legislación española dentro de un proceso de caducidad de marca por falta de uso, mencionando lo siguiente:

La acción declarativa de la caducidad de la marca por falta de uso puede ser entablada en todo caso por la oficina española de Patentes y Marcas, así como por las personas físicas o jurídicas y por las agrupaciones cuando resulten afectadas u ostenten un legítimo interés (Manual de Propiedad Industrial, 2009, pág., 627)

¿Cuándo se puede presentar una solicitud de Cancelación por falta de uso?

Para contestar esta pregunta nos referiremos a la normativa comunitaria andina, que hace mención al tiempo en el cual se debe iniciar esta acción y que está dispuesto en su artículo 165:

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. (Decisión 486, 2002, art. 165)

La norma comunitaria es muy clara y precisa con respecto a los tiempos en los cuales se puede iniciar una acción: al menos tres años a partir de la notificación de la resolución que concede el signo distintivo. La norma ecuatoriana (Código Ingenios), establece una regla casi idéntica en cuanto a los tiempos para el inicio de este tipo de acciones y lo hace de la siguiente manera:

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 378)

Es importante complementar la información antes descrita con el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo en la Marca de la Unión Europea, que en su artículo 18 numeral 1 menciona lo siguiente:

Si, dentro de un período de cinco años después del registro, el propietario no ha puesto la marca de la UE en uso genuino en la Unión en relación con los productos o servicios respecto de los cuales está registrada, o si dicho uso ha sido suspendido durante un período ininterrumpido de cinco años, la marca de la UE estará sujeta a las sanciones previstas en el presente Reglamento, a menos que existan razones adecuadas para su no uso. (Reglamento de la Unión Europea 2017/1001, 2017, art. 18)

De la misma forma en que se establece un plazo para la presentación una acción en la normativa ecuatoriana y andina, vemos que en la legislación de la comunidad europea también sucede esto, aunque establece un tiempo de 5 años.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe explicar que en la legislación europea existe la figura de la caducidad por falta de uso, pero cuenta con un tratamiento diferente ya que no atribuye efectos definitivos e irreversibles a la falta de uso de la marca en el plazo legalmente fijado. Para explicar de mejor manera citaremos la ley española de 2001, su artículo 57 que dispone lo siguiente:

En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada. (Ley 17/2001, 2001, art. 57)

Para aclarar lo anterior haremos referencia a Carlos Fernández-Novoa, que dice lo siguiente:

En el ordenamiento vigente la falta de uso efectivo de la marca durante un plazo ininterrumpido de cinco años no desencadena automáticamente y de modo definitivo la

caducidad de la marca. La marca no usada durante el mencionado plazo se encuentra tan solo en amenaza por el ejercicio de una acción declarativa de la caducidad. Pero el titular de la marca puede eliminar tal amenaza si inicia o reanuda el uso efectivo de la marca en un plazo de tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad. Una marca caducada por falta de uso es, en principio, una marca rehabilitable. (Tratado de Sobre Derecho de Marcas, 2004, pág.727)

De esto, podemos afirmar que en la legislación europea existe una especie de “segunda oportunidad” para el inicio o reinicio del uso de una marca frente a una acción de caducidad por falta de uso.

Para finalizar este sub capítulo plantearemos una cuestión que ha surgido en el desarrollo de este trabajo de Investigación:

¿Es una acción o una solicitud de cancelación?

Para responderlo, nos enfocaremos en lo que al respecto dice la Enciclopedia Jurídica Administrativa de David Rogers acerca de lo que es una acción administrativa:

Es la que un particular ejercita frente a la administración, cuando ésta actúa en representación del Estado en uso de facultades regladas, por considerar ilegal o lesivo para intereses el acto realizado o la resolución que la administración hubiese dictado; o bien cuando la administración trata de impedir al particular que lesione el interés público en materia reglada. (Roger, D. (28-11-2020). Enciclopedia Jurídica. <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/acci%C3%B3n-administrativa/acci%C3%B3n-administrativa.htm>.

Tomando en cuenta esta definición, citaremos el concepto de Acción Procesal dentro del ámbito jurídico que nos servirá para dar mayor claridad a lo que estamos tratando. Véscovi refiere que una acción procesal es:

La acción consiste en el poder (abstracto) de reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción (el Poder Judicial o tribunales), y ese poder determina la obligación del órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle movimiento, de poner en marcha el proceso, por lo que en definitiva quien ejerce el poder tendrá respuesta: la sentencia. (Enrique Véscovi, Introducción al Derecho Procesal, Pág. 57)

La definición citada es muy precisa: una acción en este ámbito sirve para reclamar un determinado derecho ante la administración. Lo que se obtiene, en el ámbito de propiedad intelectual, es un acto administrativo que podrá ser impugnado conforme a los plazos y a las formas previstas en la ley.

Con respecto al término “solicitud”, es preciso señalar lo que contempla el diccionario de la Real Academia Española, que menciona que es la “Carta o documento en que se pide algo de manera oficial” (Española, 2018).

Ahora abordaremos la fuente normativa para dilucidar el término que se debe utilizar para mencionar de manera correcta a la cancelación de un registro independientemente de cual sea su tipo.

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, menciona que se debe presentar una solicitud por parte de la persona interesada. Sin embargo, la parte final de este mismo artículo dispone que la falta de uso deberá producirse al menos durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción.

Por las consideraciones antes expresadas, creo que la figura de la Cancelación es una acción administrativa, ya que cuenta con las características expuestas en la doctrina procesal antes citada. Adicionalmente, para ratificar este criterio, tomamos en cuenta lo expresado en la legislación comunitaria, que realiza una clara diferenciación del concepto de la solicitud como “petición” para dar inicio la acción administrativa.

1.1.6. Aspectos probatorios de la Cancelación por Falta de Uso.

Es importante mencionar que uno de los principales conceptos probatorios dentro de la acción de cancelación por falta de uso, es el uso real y efectivo de la marca en el mercado, para lo cual acudiremos al concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que manifiesta lo siguiente:

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 467-IP- 2016)

De esto también hace mención la jurisprudencia española, que señala lo siguiente:

"Uso efectivo" en el sentido de esta disposición cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véanse, en particular, las sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C 40/01 , EU:C:2003:145 , apartado 43; de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C 234/06 P, EU:C:2007:514 , apartado 72, y de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C 149/11, EU:C:2012:816 , apartado 29).

A pesar de lo clara que pueden resultar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina antes citada, haremos referencia a un importante concepto sobre el uso real y efectivo de la marca, mismo que fue citado por el tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Silberquelle:

Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. 1-2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. 1-0000, apartado 13)

No obstante, la Decisión 486 en su artículo 165, menciona que dentro de la acción de cancelación por falta de uso se debe de tener en cuenta varios aspectos como:

Legitimación para Iniciar el Trámite, lo que generalmente se puede comprobar iniciando una solicitud de registro del signo nueva y personal del signo que es parte de la cancelación.

Oportunidad para Iniciar el Trámite, se basa principalmente en el hecho de que esta acción solamente se puede iniciar después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución.

Falta de Uso de la Marca, se refiere a que la marca no debió haber sido usada por el titular, licenciataria o persona autorizada durante los tres años que hace mención en el inciso y/o ítem anterior. (Decisión 486, 2002, art. 165)

Según lo manifestado por el Tribunal y la doctrina, el uso real y efectivo del signo es el más importante aspecto probatorio dentro de una acción de cancelación por falta de uso. Sin embargo, existen otros métodos probatorios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refiere:

En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 436-IP-2015)

1.2. Solicitud de cancelación por vulgarización en el Ecuador.

1.2.1. Diferencia entre Vulgarización y Notoriedad.

Para realizar un estudio correcto de la vulgarización, vamos a aclarar una de las confusiones más comunes en el derecho de marcas, y es la diferenciación entre una marca vulgarizada y una marca notoriamente conocida.

Para iniciar el análisis de la vulgarización será importante remitirnos a la definición más simple, y, en cuanto a esto, el diccionario de la RAE menciona que la vulgarización es “Dicho de una persona: Darse al trato y comercio de la gente del vulgo, o portarse como ella”. (Española, 2018)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial manifiesta lo que es un término vulgar:

Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 16-IP-1998)

Sin embargo, de lo antes citado cabe señalar que existe una diferencia entre una denominación vulgar y la vulgarización; ésta se dilucida claramente en la definición de la RAE, en la cual hace mención a un término “vulgar” como una forma de expresarse o comportarse ante una sociedad, definición que no es de utilidad en esta investigación. Mientras que la definición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hace referencia a las denominaciones que han perdido la capacidad distintiva, cuando la marca se ha convertido en la forma de denominar al producto que identifica.

Existe un concepto bastante útil en cuanto a la vulgarización de una marca, el cual hace mención a la “dilución de la fuerza distintiva” el mismo que se basa en lo siguiente:

El requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérico o descriptivo haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 128-IP-2015)

También será importante citar lo que dice Marco Matías Alemán sobre la vulgarización:

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

Tal como lo menciona el Tribunal, y la doctrina, la dilución de la fuerza distintiva de una marca se produce cuando ha perdido su capacidad primigenia con el cual fue creada, ya que uno de los requisitos del registro de una marca es que, pueda diferenciar productos o servicios dentro del mercado, y que deberá ser susceptible de representación gráfica. Entonces, si es que una marca pierde su esencia distintiva, simplemente debería dejar de ser

una marca. Sin embargo, es importante seguir analizando el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto a la dilución de la fuerza distintiva de una marca, que establece:

En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.

En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas, de uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgarización de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 128-IP-2015)

Lo manifestado por el Tribunal concuerda con lo antes expresado, ya que al momento en que una marca pierde su fuerza distintiva, ésta efectivamente pierde su poder en el mercado. Pero es importante reconocer los casos en que se produce este fenómeno y el primero es por la aparición de signos idénticos o similares; y, el segundo, cuando el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.

La denominación genérica para un determinado producto corresponde a aquellas marcas, que en algún momento contaron con una capacidad distintiva exigida, pero que, por factores como el paso del tiempo, nivel de difusión y su trascendencia en el mercado perdieron una parte de su capacidad distintiva, lo que genera que el público consumidor ya no reconozca a la marca mediante su capacidad distintiva y peor aún denote su origen empresarial.

Con respecto a la vulgarización el Juzgado Mercantil No. 2 de Barcelona en su proceso No. 426/2006 menciona que la vulgarización es:

Cuando en el comercio se hubiere convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. (Juzgado Mercantil No. 2 de Barcelona, proceso 426/2006)

Con respecto a la genericidad, analizaremos la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que señala que “genérico” es algo “*Común a varias especies*”. (Española, 2018) Tal como lo menciona el diccionario RAE, el término genérico hace referencia a algo común. Para llevar esto a nuestro estudio, el término genérico sobre un signo “distintivo”, hace

irregistrable la marca, ya que no cuenta con la distintividad necesaria. Inclusive existe prohibiciones absolutas expresas tanto en la Decisión 486 (artículo 135; f), y en el Código Ingenios (artículo 360-6). Cada norma tiene exactamente el mismo contenido, “*consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate*” (Decisión 486, 2002, art 135). Es decir, por ejemplo, no se puede registrar el término “MANZANA” para la comercialización de manzanas.

Sin embargo, el Tribunal manifiesta lo siguiente:

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 34-IP-2013)

La jurisprudencia citada ratifica lo expresado en líneas anteriores, sin embargo, cabe hacer una diferenciación entre vulgarización y notoriedad. Para esto es importante entender que la vulgarización es una causal de cancelación que se lleva a cabo mediante un proceso en sede administrativa, en el cual deberá probarse que un signo ha perdido su capacidad distintiva al convertirse en la designación usual para referirse al producto o servicio -que ésta no vincule el origen empresarial y la marca-, y que deberá ser resuelto mediante resolución administrativa.

Mientras que la notoriedad, que será analizada más adelante, hace mención a una marca que goza de alto nivel de difusión entre los consumidores habituales de un determinado producto o servicio.

Entonces aquí podemos despejar uno de los más comunes errores dentro de la propiedad intelectual ya que estos dos conceptos no son similares y cada uno se refiere a diferentes estados por el cual una marca puede transitar.

1.2.2. Proceso de cancelación por vulgarización de una marca.

Para iniciar el estudio del proceso de cancelación por vulgarización o genericidad abordaremos el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona lo siguiente:

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

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

- a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. (Decisión 486, 2002, art. 169)

Con un texto bastante similar, el artículo 385 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación (COESCCI), advierte lo siguiente:

Cancelación por genericidad. - Se cancelará el registro de una marca o se dispondrá la limitación de su alcance, de oficio o a solicitud de persona interesada, cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

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

1. La necesidad que tuvieren los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

2. El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,
3. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 385)

En este punto cabe analizar de manera individual cada uno de los preceptos que hacen mención las dos legislaciones para que una marca sea cancelada por esta vía.

1. “La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo.” Para analizar de mejor manera este punto es útil citar un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7- IP-2001).

2. “El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y, “. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone lo siguiente:

El requisito en mención está referido al uso del término que había sido considerado genérico mediante el requisito previo. Precisa que la marca no sólo debe ser considerada como un término genérico, sino que además debe ser usada tanto por el público como por los medios comerciales como tal, para referirse a los productos que cumplen con determinadas características sin importar su procedencia empresarial, convirtiéndose en una denominación de forzoso uso para mencionar dicho producto. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-2001).

Este punto es muy claro, pues existen ejemplos muy elocuentes, como el caso de ASPIRINA, GILLETTE, CURITA, y se podría mencionar varias marcas más, donde todas tienen como común denominador el hecho de que dejaron de ser importantes las referencias a su procedencia empresarial, y se utilizó esas denominaciones de manera generalizada, no forzosa, para referirse como tal.

3. Finalmente “El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”. Este punto específico se convierte en una consecuencia clara de los dos anteriores. Para analizarlo de mejor manera nos referiremos a la interpretación prejudicial del proceso 7-IP-2001, que advierte lo siguiente:

Como consecuencia de lo anterior, emerge el tercer requisito para la declaración de la cancelación por conversión de la marca en genérica o común, que es el que el público no conoce o reconoce vagamente la procedencia empresarial de un producto determinado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7- IP-2001)

Tanto la legislación como el criterio del Tribunal son claros en cuanto a lo que se refieren, ya que como consecuencia de los dos requisitos anteriores el consumidor medio de un determinado producto o servicio empieza inconscientemente a olvidar su origen empresarial.

1.3. Solicitud de cancelación por notoriedad en el Ecuador.

Dentro de este sub capítulo haremos referencia a la figura de la mal llamada acción de cancelación por notoriedad, y argumentaremos las inconsistencias del artículo 470 del COESCCI.

Para iniciar será importante analizar una definición de lo que significa en el vocabulario no jurídico la palabra “notoriedad”, para lo cual nos remitiremos al Diccionario de la RAE, que declara que es algo “Público y sabido por todos.- Importante, relevante o famoso.” (Española, 2018)

Conviene resaltar lo antes mencionado, ya que, a pesar de buscar la palabra en un diccionario no jurídico, su definición, tiene total relación con la definición jurídica que se analizará a continuación, para lo que citaremos a Fernández- Novoa, quien menciona que una marca notoria es “aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados, los consumidores y los competidores” (Fernández-Novoa, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, 2004).

En definitiva, para terminar con la definición de notoriedad y de marca notoria, cabe analizar de manera conjunta los dos conceptos: tal como lo menciona la RAE, la palabra notoria esboza un concepto de “relevante” o “famoso” que concuerda totalmente con la definición de Fernández- Novoa que la define “como una marca que ha logrado un gran nivel de reconocimiento dentro del círculo empresarial”. (Fernández-Novoa,

TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, 2004)

La norma nacional referente a propiedad intelectual la define a la marca notoriamente conocida de la siguiente manera:

Definición. - Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 459)

El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo que es una marca notoria: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” (Decisión 486, 2002, art. 224).

Sin embargo, la misma legislación andina establece criterios y/o requisitos mediante los cuales se va a determinar si una marca puede ser calificada como notoria, y para lo cual el artículo 228 de la Decisión 486 menciona lo siguiente:

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

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

por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
los aspectos del comercio internacional; o,
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (Decisión 486, 2002, art. 228)

En cuanto a la declaratoria de notoriedad, tal como lo vimos en la Decisión 486, la legislación nacional expone diferentes elementos para el efecto. Estos elementos y/o requisitos serán analizadas de manera individual, para lo cual utilizaremos el artículo 460 del Código Ingenios que dispone lo siguiente:

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

El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país;
La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país;
La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique;
Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega en el país;
El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
El valor contable del signo como activo empresarial;
El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país;
La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país;
Los aspectos del comercio internacional; y,
La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 460)

Tanto la Decisión 486, como el Código de Ingenios hacen referencia a la frase “Sector Pertinente” Para entenderlo nos remitiremos al artículo 462 del Código Ingenios que refiere lo siguiente:

Art. 462.- Sectores pertinentes. -Para declarar la notoriedad de un signo distintivo se considerarán como sectores pertinentes de referencia, entre otros, los siguientes:

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de productos, servicios, establecimiento o actividad a los que se aplique.

Para efectos de la declaratoria de notoriedad de un signo, bastará que sea conocido

dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 462)

Podemos ver que, dentro de este artículo se hace mención al sector pertinente, que de acuerdo a lo que ha mencionado la doctrina es el consumidor habitual de un determinado producto o servicio.

Uno de los factores a ser tomados en cuenta es la territorialidad en donde se conoce o no un determinado producto o servicio, siempre teniendo en cuenta el concepto de sector pertinente mencionado dentro de los puntos iniciales. A continuación, se tratará de cuantificarlo siempre teniendo en cuenta el hecho de que el “Consumo masivo”, tendrá más consumidores y más porcentaje de conocimiento. Mientras que el “Consumo Selectivo” o “Altamente Selectivo”, tendrá menos consumidores y su porcentaje de conocimiento también será menor. Posteriormente se detallan requisitos que están relacionados directamente con la capacidad comercial y su origen empresarial, que demostrarán si el nivel de conocimiento de la marca dentro del público consumidor habitual es el suficiente para calificar a una marca como notoria.

Sin embargo, es importante mencionar el intento de la legislación ecuatoriana de realizar una declaratoria de notoriedad mediante un acto administrativo, lo que no es posible ya que la notoriedad al ser un hecho, es fluctuante en el tiempo y en el espacio. Es decir, es un hecho cambiante. Por ejemplo, una marca podría ser declarada notoriamente conocida, pero eso no garantiza que después de 10 o 20 años ésta siga teniendo el mismo nivel de conocimiento que en la actualidad. Por lo tanto, es un error el tratar de reconocer la notoriedad de una marca mediante un acto administrativo ya que el mismo es definitivo y no compatible con la notoriedad, que es un fenómeno temporal más o menos prolongado.

Por lo que se refiere a la solicitud de cancelación de la marca notoria, será importante citar artículo 470 del COESCCI, que menciona lo siguiente:

Art. 470.- Cancelación de registro de una marca por notoriedad. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad o las demás disposiciones sobre cancelación de un registro de marca, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido declarada notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 470)

Esta norma, se concatena con el Convenio de París cuyo artículo 6 bis, que prevé lo siguiente:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, art 6 bis)

Aunque abordaré de manera más profunda este tema con respecto al artículo 470 del Código de Ingenios, será importante mencionar que a mi criterio es un concepto erróneo, ya que no existe una “cancelación de registro por notoriedad”, sino por el aprovechamiento de una marca que ha sido notoriamente reconocida, que no es lo mismo. Esto se desarrollará más adelante.

No obstante, es importante analizar dentro de este punto el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en su Interpretación Prejudicial del proceso 26-IP- 2017, el cual refiere lo siguiente:

La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 26-IP-2017)

El criterio del Tribunal es extremadamente importante para este estudio, ya que como manifiesta, ser parte de un país de la Comunidad Andina o tener registrada una marca en los países suscritos a este organismo internacional, otorgará un amplio espectro de protección a una marca notoria con relación a otras marcas. Esto es muy importante ya que mediante este concepto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Establece una excepción al principio de territorialidad de la marca.

1.4. Acción de Nulidad en el Ecuador.

Para abordar la acción de nulidad de manera integral, será importante revisar el concepto no jurídico de la palabra nulidad, El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), menciona que es un “*vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo.*” (Española, 2018)

Consideremos ahora uno de los conceptos de nulidad más importantes dentro de la legislación ecuatoriana, el concepto del Código Civil ecuatoriano, el mismo que además realiza una diferenciación entre nulidad absoluta y nulidad relativa, Sin embargo, para efectos del concepto de nulidad, solamente tomaremos de este cuerpo legal la definición de nulidad absoluta:

Art. 1698.- La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. (Código Civil, 2005. art 1698)

La definición de una nulidad del código civil es perfectamente válida para alinearla con la definición de nulidad absoluta que menciona el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que menciona lo siguiente:

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (Decisión 486, 2002, art. 172)

El artículo antes citado hace mención en repetidas ocasiones a los artículos 134,135 y 136 de la misma norma comunitaria. Normas que se refieren a las prohibiciones expresas que realiza la norma comunitaria para el registro de marca, es decir que, si el solicitante de registro de una marca incurre en una de estas prohibiciones, en todo o en parte, ajustaría su conducta a nulidad absoluta o relativa, según el caso.

Adicionalmente será importante para el desarrollo de este tema, la definición que plantea el Código de Ingenios, para esto es fundamental citar el artículo 388, que prevé lo siguiente:

Nulidad de la adquisición de marca. - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de parte que acredite legítimo interés, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de la adquisición de una marca en los siguientes casos:

Cuando la adquisición hubiese sido concedida con base en datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;

Cuando la adquisición hubiese sido concedida en contravención de lo dispuesto en el artículo 359 primer párrafo o artículo 360 de este Código;

Cuando se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la norma para los actos administrativos; o,

Cuando la adquisición hubiese sido concedida con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 388)

Aunque es algo muy similar a lo que dispone el artículo 108 de la Decisión 486, cabe mencionar el error sustancial cometido en la redacción del artículo 388 del Código de Ingenios, dado que lo que se solicita es la nulidad del registro y no de la ADQUISICIÓN, tal como menciona su texto.

Dentro de la normativa internacional, específicamente en la normativa española, existe un proceso muy similar al detallado en la normativa ecuatoriana y andina con respecto a la acción de nulidad y su consecuente cancelación de la marca. Para esto citaremos el artículo 51 de la Ley 17/2001, de Marcas, de la Unión Europea, que prevé lo siguiente:

Artículo 51. Causas de nulidad absoluta.

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

c) La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

d) La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento. (Ley 17/2001, 2001, art 42)

Para continuar, y con el único fin de profundizar y dejar completamente clara la figura de la nulidad, es importante mencionar que existen varias diferencias en lo que es la nulidad en materia civil y lo que es la nulidad en materia administrativa. De esta forma cabe citar a Andrés Reyes, que realiza una diferenciación de las dos nulidades, y manifiesta lo siguiente:

En definitiva, las principales diferencias entre las nulidades del Derecho Civil y administrativas pueden resumirse de la siguiente manera:

Las nulidades civiles son declaradas por el Juez, mientras que las nulidades del derecho administrativo pueden ser declaradas en vía administrativa y/o judicial;

En el ámbito civil, las nulidades absolutas son declaradas de oficio o a petición de parte; empero, las nulidades relativas, son declaradas única y exclusivamente a petición de parte. Empero, las nulidades (absolutas y relativas) en materia administrativa pueden ser declaradas por la propia autoridad que las emitió, sin que la intervención del recurrente sea un requisito de procedencia;

La posibilidad de revocar actos administrativos de oficio por parte de la autoridad emisora, constituye un reconocimiento expreso de la existencia de un error o vicio al expedir la resolución cuya legalidad es cuestionada; en vía civil, el juez no podría alegar su error o torpeza al emitir, por ejemplo, una sentencia;

Las nulidades del derecho civil son taxativas, mientras que las nulidades administrativas podrían ser implícitas, según las circunstancias particulares del vicio o desviación jurídica. (Reyes, O. (2015). La acción de nulidad marcaria, propuesta de reforma legislativa (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito, Ecuador)

Es importante conocer lo que menciona la doctrina acerca del principio de buena fe, ya que en un sistema jurídico de propiedad industrial la prelación y el principio de buena fe serán determinantes. Para esto citaremos a (Gonzalez, D, 2004), que menciona lo siguiente:

La aplicación correcta del principio de buena fe deviene en imprescindible. Este principio de buena fe ampara la prelación en la presentación, siempre que ella tenga como fundamento una prioridad de rango jerarquizada en función de la antigüedad de la inscripción o de la presentación. Este principio de prelación es el que en última instancia determina si es que el beneficio del registro de una marca le será finalmente otorgado a un determinado solicitante, en relación con solicitudes de marcas similares (o muchas veces idénticas) a aquella sobre la cual posee derechos expectantivos. Sin embargo, este principio de prelación tiene una excepción en cuanto a su aplicación, por cuanto si la conducta de aquel que solicita la marca, pretendiendo con ello invocar los beneficios de la prelación, no está adecuada al estándar de la buena fe, o peor aún, es completamente contraria a la misma, entonces corresponde a la autoridad competente negarse a reconocer tal prelación, especialmente cuando vaya acompañada de evidente mala fe.

Cabe decir que la nulidad y sus efectos con respecto a la propiedad industrial serán abordados en el siguiente capítulo.

2. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN Y ACCIÓN DE NULIDAD EN EL ECUADOR.

2.1. Efectos jurídicos de la Acción de Cancelación.

2.1.1. Irretroactividad

Es preciso referirse a la expresión latina EX NUNC que significa “desde ahora” o “efectos hacia el futuro”. Es decir, la Acción de Cancelación en el ámbito administrativo, independientemente de cuál sea su tipo, produce efectos a partir de su aceptación y resolución favorable.

La definición de la enciclopedia jurídica de México <https://mexico.leyderecho.org/efectos-ex-nunc/> realizada por José Luis Fernández Rodríguez menciona que los efectos jurídicos Ex Nunc son:

La expresión “efectos ex nunc” (palabra latina que significa “efectos desde ahora”) alude a los efectos no retroactivos de una normativa o acto jurídico. Así las cosas, la decisión que posea esos efectos se aplicará hacia adelante en el tiempo, tomando como referencia la fecha de la misma o la de su publicación. Las situaciones nacidas con anterioridad a tal fecha se regirán por la normativa o acto vigente en el momento de ese nacimiento. (Fernández, 2014)

Cabanellas hace referencia a este latinismo jurídico como:

Expresión jurídica que significa desde ahora” y da a entender que la ley contrato o condición no existe retroactividad en cuanto a sus efectos y empieza a regir desde el momento en que inicie o perfeccione (Cabanellas, G., 2012).

Respecto a los efectos jurídicos de la acción de cancelación en cuanto al tiempo, efecto NO retroactivo. José María Suarez Collia, define a la irretroactividad como “El principio jurídico que rechaza el efecto retroactivo de las leyes, las que solo se aplicarían a los hechos sucedidos después de su entrada en vigor” (Suarez, 2002, Pág., 13)

Si bien es cierto que Suarez Collía habla sobre la irretroactividad de las normas, el sentido de la explicación con respecto a los efectos de la acción de Cancelación son los mismos, es decir, los efectos no serán retroactivos.

En conclusión, es importante resaltar que los efectos de no retroactividad de la Acción de Cancelación se manifiestan en todos los ámbitos del derecho marcario. Así, las licencias de uso, cesiones, etc. serán válidas hasta el momento en que se disponga la cancelación mediante acto administrativo, de autoridad competente.

2.1.1. Cosa Juzgada

Primeramente, es importante analizar de manera general a que se refiere el término “Cosa Juzgada” y cuáles son las implicaciones con respecto a una decisión de una autoridad jurisdiccional o administrativa. Para esto citaremos la opinión de Juan Francisco Guerrero el cual explica en su investigación “La necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación como presupuesto material para obtener una sentencia favorable en la acción extraordinaria de protección”, y la define como:

Esta institución concretiza procesalmente el non bis in ídem, que incluso en nuestro país ha sido reconocido como garantía del debido proceso y sintetizado en la conocida fórmula: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia”. Esta garantía constitucional impide que cualquier órgano administrativo o jurisdiccional pretenda conocer nuevamente un caso que ha sido resuelto a través de una decisión que adquiere la calidad de cosa juzgada. (Guerrero, 2014, Pág., 24)

También es importante mencionar la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto al efecto de cosa juzgada de la acción cancelación en el ámbito administrativo, cuando advierte:

En virtud del principio jurídico universal, no puede intentarse dos veces una misma acción que involucre a las mismas partes. Ese es uno de los efectos de lo que jurídicamente conocemos como “cosa juzgada” y que en este caso impide que se vuelva a decidir sobre una acción de cancelación que ya fue instaurada por BATA

LIMITED y resuelta en su oportunidad por el órgano administrativo competente. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 426-IP-2015).

Con respecto a las dos definiciones citadas, cabe resaltar que dentro del ámbito administrativo, que es donde se sustancia una acción de cancelación. Su principal intención es que no se podrá interponer nuevamente una acción de cancelación que involucre a las dos partes y al mismo tema en controversia, cuando esta ya fue sustanciado y resultado mediante un acto administrativo. Esto, sin perjuicio de los recursos verticales que se puedan interponer en la misma sede administrativa y/o judicial (contencioso administrativo).

2.1.2. Prescripción

Para iniciar este análisis, es fundamental conocer una definición de la prescripción, específicamente de la prescripción extintiva de derecho. Castelo Matran la define como la “Pérdida de valor, vigencia o eficacia de algún derecho, acción o facultad, debida fundamentalmente a haber transcurrido y vencido el plazo durante el cual pudo haberse ejercitado.” (Castelo, Pérez, S/N, Pág. 114)

Del concepto general de prescripción extintiva citado, podemos resaltar que es una institución que principalmente, y para el tema que nos ocupa, genera la extinción del derecho de acción.

Sin perjuicio, de este concepto, la Acción de Cancelación dentro de la propiedad industrial cuenta con un plazo de prescripción previsto en la normativa de comunitaria (Decisión 486) y nacional (COOESCCI):

Iniciaremos con el análisis del plazo de prescripción de la acción de cancelación por “notoriedad” en el ámbito administrativo y conforme al artículo 232 de la Decisión 486, que manifiesta lo siguiente:

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común. (Decisión 486, 2002, Art. 232)

Mientras que en el ámbito nacional el artículo 486 del Código de Ingenios dispone que:

Artículo 468.- Prescripción de la acción por el uso no autorizado del signo distintivo. - La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo declarado notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 366)

La normativa ecuatoriana y andina se ajustan perfectamente a lo indicado en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que menciona lo siguiente:

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
- 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, art 6 bis)

Por consiguiente, y en virtud de la doctrina y las normas antes citadas, cabe mencionar que el plazo de prescripción de una acción de “cancelación por notoriedad”, tanto en la jurisdicción comunitaria como nacional, es de 5 años desde que el titular de la marca notoriamente conocida tuvo conocimiento de la infracción. Es importante resaltar que, si se

logra comprobar que el uso de la marca notoria fue de mala fe, esta acción será imprescriptible.

2.2. Efectos jurídicos de la Acción de Nulidad.

2.2.1. Retroactividad

Con respecto a la acción de nulidad, iniciaremos enfocándonos en la principal figura jurídica que nos permitirá realizar una diferenciación sustancial con respecto a la acción de cancelación dentro del ámbito administrativo.

Iniciaremos analizando el latinismo Ex Tunc, para lo cual citaremos a Sandra Portilla, en su investigación “Corte Constitucional Colombiana y Tribunal Constitucional Ecuatoriano en el control abstracto de constitucionalidad: ¿legisladores positivos?”, que lo explica como:

Ex Tunc tiene un efecto que se asimila al ocasionado con la declaración de nulidad absoluta de una norma, donde se entiende que la norma nunca existió por haber nacido a la vida jurídica con falencias, siendo necesario retrotraerse al momento en que se creó tal vicio, es decir, el día en que entró en vigencia la norma demandada. (Portilla, 2002, Pág., 54)

Conforme a lo mencionado el termino Ex Tunc, otorga a la acción de nulidad un carácter retroactivo. Para esto es importante referirnos a lo expresado por Juan Aguilar Andrade en su artículo “La extinción de oficio de los actos administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados” en la cual explica qué es lo que implica la retroactividad de una sentencia y/o acto administrativo, dice:

La declaratoria de nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, pues no puede admitirse que aquello que no tiene valor pueda producir efectos jurídicos. Que la nulidad vuelve las cosas al estado que hubieran tenido de no mediar el acto nulo, es un principio del Derecho que el COOTAD recoge cuando dispone, en el segundo inciso de su art. 370, que la revocatoria de un acto administrativo por razones de legitimidad, tiene efectos retroactivos. (Aguilar, 2010, Foro.57)

Dentro de esta última cita, notamos claramente que se hace mención a uno de los efectos que derivan de la retroactividad de la Acción de Nulidad, y se refiere principalmente a los actos realizados antes de la emisión del acto administrativo, y su invalidez. Ya que el efecto más importante de esta acción es regresar las cosas al estado anterior.

Sin perjuicio de lo antes descrito, esto también sucede en el ámbito civil, ya que el artículo 109 del Código Orgánico General de Procesos menciona:

Art. 109.- Efecto de la nulidad. La nulidad de un acto procesal tiene como efecto retrotraer el proceso al momento procesal anterior a aquel en que se dictó el acto nulo. (COGEP, 2015, Art. 109)

Para ratificar lo citado anteriormente, nos referiremos nuevamente a la doctrina según los efectos jurídicos de la Nulidad (Ex Tunc), para lo cual citaremos a Pedro G. Morales Corrales:

El acto nulo lo es de pleno derecho, lo que significa que no requiere de una sentencia judicial que así lo declare. Como característica de la nulidad ipso jure es que el acto sea jurídicamente inexistente, o sea, que no genera efectos. Continúa diciendo: La nulidad absoluta hace, pues, que el acto no produzca los efectos queridos por las partes. (Morales, S/N, Pág. 260)

En cuanto a los efectos ex tunc de la nulidad con respecto a la propiedad industrial, Francisco Villacreses, en su obra Derecho Empresarial, menciona que la nulidad en el ámbito de la propiedad industrial “Significa que se reputan inválidos todos los actos y negocios jurídicos realizados durante la vigencia viciada de la marca, y las cosas vuelven al estado en que se hubieren encontrado de no producirse el vicio.”. (Villacreses F ,2007, Pág. 100)

A manera de breve conclusión, la acción de nulidad tiene efectos retroactivos, mismos que permiten regresar las cosas al estado anterior, específicamente al momento de la infracción. Es decir, en el ámbito de la Propiedad Industrial, en caso de que haya infracciones, multas, pago de regalías, licencias de uso, procesos administrativos y judiciales quedarán anulados y sin ningún efecto. Esto como una consecuencia del acto administrativo que declara la nulidad de un signo distintivo.

2.2.2. Prescripción

Continuando con el análisis de la acción de nulidad, nos referiremos al tiempo establecido para su procedencia. La Decisión en su artículo 172, dispone lo siguiente:

Artículo 172.- La autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (Decisión 486, 2002, Art. 172)

Sin perjuicio de lo expresado en la norma comunitaria es pertinente también citar la norma nacional, cuyo en su artículo 389 del Código de Ingenios, dispone lo siguiente:

Artículo 389.- Causales de nulidad de la adquisición de la marca. - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de persona interesada, declarará la nulidad relativa del registro de una marca en los siguientes casos:

1. Cuando la adquisición hubiese sido concedida en contravención del artículo 361;
2. Cuando la adquisición hubiese sido efectuada de mala fe; o,
3. Cuando la adquisición hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esta acción prescribirá a los cinco años desde la fecha de concesión del registro. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, art 366)

Entonces, es oportuno manifestar que el tiempo para su interposición es de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro que se someterá a impugnación.

Aquí encontramos la mayor diferencia con respecto a la Acción de Cancelación que no tiene en cuenta un plazo de prescripción.

2.2.3. Causales

Ahora haremos referencia a las causales para adquirir la nulidad. Anteriormente se hizo mención al artículo 366 del Código Ingenios, el mismo que cuenta con causales específicas. Sin embargo, nos enfocaremos principalmente en las prohibiciones absolutas prevista en la Decisión 486 como el Código Ingenios.

El artículo 135 de la Decisión 486, dispone:

- Artículo 135.-** 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 destina 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 o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (Decisión 486, 2002, Art. 135)

Para complementar la información y antes de realizar el análisis correspondiente, es importante mencionar el artículo 360 del “Código Ingenios” que hace referencia a las prohibiciones absolutas para el registro de marcas:

Artículo 360.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
2. Carezcan de distintividad;
3. 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;
4. Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
5. 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;
6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
 7. 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;
 8. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
 9. 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;
 10. 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;
 11. Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
 12. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas 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. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre el solicitante y el estado u organización de que se trate;
 13. Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía adoptados por los Estados cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación;
 14. Reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus símbolos oficiales, así como los nombres, siglas y símbolos oficiales de las instituciones, organismos y entidades públicas, o los signos que constituyan marca país, salvo que su registro se solicite por la autoridad competente;
 15. 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 del país;
 16. Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
 17. Reproduzcan, imiten o contengan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país 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;
 18. Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
 19. Contengan la denominación de una especialidad tradicional garantizada protegida. Los signos mencionados en los numerales 2, 5, 7 y 8 que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrán

registrarse como marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar los productos o servicios del solicitante o su causante de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo.

Asimismo, las formas tridimensionales usuales de los envases de productos, que hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en el país para identificar dichos productos, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo, podrán registrarse como marca, en tanto no constituyan formas impuestas por la naturaleza del producto; sean necesarias para obtener un resultado técnico; o, la forma aporte un valor sustancial al producto. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, Art.360)

Es importante considerar estas prohibiciones establecidas en la legislación andina y en la legislación nacional, y a pesar de que estas prohibiciones deberían ser analizadas y ajustadas a cada caso en concreto en un exhaustivo examen de registrabilidad. En caso de inobservancia, estas prohibiciones se convierten en causales directas para un proceso administrativo de Nulidad.

2.3.¿Qué Acción es más favorable para la protección de una marca notoria?

Se busca determinar cuál es la acción administrativa más favorable para la protección de una marca notoria, conforme a los dos sub capítulos anteriores donde se trató los efectos jurídicos de la acción de cancelación por notoriedad, y la acción de nulidad. En el caso de la acción de Cancelación por Notoriedad analizaremos si se trata de una figura que debe estar contemplada en la legislación y cuáles serían sus alternativas para la protección de una marca notoria.

Iniciaremos analizando el artículo 470 del “Código Ingenios” que hace mención a la llamada “Acción de Cancelación por Notoriedad”, la cual, a mi juicio, no constituye una real protección a las marcas notorias:

Artículo 470.- Cancelación de registro de una marca por notoriedad. - Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad o las demás disposiciones sobre cancelación de un registro de marca, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido declarada notoriamente conocida de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016, Art. 470)

Inicialmente la “Acción de Cancelación por Notoriedad” se encuentra mal concebida, ya que más bien es una acción en contra de una marca que ha infringido no solamente los derechos sobre una marca notoriamente conocida, sino también las prohibiciones absolutas que se encuentran contempladas en la legislación andina y ecuatoriana. Es decir, es una acción que no debería existir ya que la defensa ante este tipo de actos en contra de los derechos de los signos notoriamente conocidos debería ser sustanciados y resueltos mediante la Acción de Nulidad.

Tal como vimos anteriormente con respecto a la acción de cancelación por notoriedad, los efectos jurídicos surtirán desde el momento de la resolución administrativa. Es decir, en caso de infracciones, multas, regalías impuestas al signo en controversia, sus efectos regirán solamente a partir de la resolución. Es decir, esta figura NO cuenta con efectos retroactivos.

En cambio, la acción de nulidad tendrá un efecto RETROACTIVO, es decir, las cosas regresan al estado anterior a al acto objeto de la controversia. Es decir, en caso de infracciones, multas, regalías, etc., estas desaparecerían debido a los efectos jurídicos de las Acción de Nulidad.

Es importante mencionar que la acción de cancelación por notoriedad no tiene un plazo prescripción establecido en la legislación, aunque se lo puede cancelar mientras se encuentre vigente, mientras que la Acción de Nulidad sí lo tiene, lo que evidentemente amplía el espectro de protección.

En conclusión, podemos decir que la acción de cancelación concede un estado de legitimidad a los actos realizados antes de ésta, que no debería tener, ya que el signo fue concedido infringiendo normas expresas, como las establecidas dentro de la Decisión 486 y el Código de Ingenios.

Es por esta razón que la Acción de Nulidad debería ser el mejor camino para la protección de una marca notoria ya que cuenta con su efecto EX TUNC (retroactividad), es decir, regresa las cosas al estado anterior, eliminando el registro y los actos derivados de este.

3. COMPETENCIA DESLEAL EN EL ECUADOR, CON RESPECTO AL USO DE UNA MARCA NOTORIA.

3.1. Concepto de Competencia Desleal.

Para iniciar en el estudio de la competencia desleal y buscar una relación directa con respecto al uso o apropiación de las marcas notorias, será importante definir de manera directa qué se entiende por competencia desleal según la doctrina y según la legislación aplicable, para lo cual será importante mencionar algunas definiciones que nos permitan buscar el vínculo jurídico que enlaza a estos dos importantes conceptos.

Es fundamental citar la definición establecida por Mauricio Velandia quien define a la competencia desleal como “agrupar aquellos comportamientos malintencionados adelantados por personas comerciantes o partícipes de un mercado, cuyas consecuencias son el debilitamiento de una empresa o el fortalecimiento de otro, que no necesariamente debe ser el sujeto infractor” (Velandia, 2011, p.358).

De acuerdo a la definición planteada por Velandia, la Competencia Desleal se basa principalmente en el aprovechamiento de ciertas actuaciones dentro del mercado o giro de negocio para buscar una posición privilegiada con respecto a sus competidores en el mercado y los consumidores.

Sin apartarnos de la definición de competencia desleal antes mencionada, será importante proponer una nueva definición, En esta ocasión tomaremos como referencia la definición planteada por Carrera en su libro Derecho de Competencia, quien la define de la siguiente manera:

Competencia Desleal como las conductas consideradas contrarias a la ética o usos comerciales, también llamados de competencia o comercio desleal, son susceptibles de distorsionar las expectativas legítimas de los participantes en el mercado a no ser defraudados, y por lo tanto su realización perjudica tanto a los consumidores, quienes pueden verse sujetos a un engaño, como a los productores, quienes pueden verse excluidos injustificadamente del mercado, por el competidor desleal que lesiona su imagen, medra su patrimonio, roba sus secretos industriales etc.(Carrera, 2010, p.78)

Esta definición es mucho más elaborada y abarca mucho más en cuanto a lo que significa la competencia desleal dentro del mercado, ya que denota la afectación al libre desarrollo de los competidores dentro del comercio, debido a que con actuaciones ilegítimas y fuera del derecho pretenden engañar no solamente a sus pares comerciales sino también al consumidor, que a fin de cuentas termina siendo el más afectado dentro de la cadena de comercialización de un producto, pues el consumidor adquiere un producto o un servicio que supone será el mejor para sus intereses sin conocer que en ocasiones está siendo engañado.

Dentro de este análisis será importante analizar la legislación vigente que se refiere a la competencia desleal y sus características. Con esto y la doctrina antes citada podremos formular de manera más completa una definición que nos permita vincular la competencia desleal y las marcas notoriamente conocidas. Para esto citaremos el artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en adelante (LORCPM), que dispone lo siguiente:

Art. 25.- Definición. - Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.

La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos.

Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia.

La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot. (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, 2011, art 25)

Para afianzar la definición de la LORCPM, será importante señalar la Ley No. 20.169 emitida por la Ministerio de Economía; Fomento y Reconstrucción de Chile, cuyo artículo 3 dispone lo siguiente:

Artículo 3: En general es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado. (Ley 20.169, 2010, art 3)

Es importante, ya que este artículo alude a que los actos del infractor son desarrollados con el fin de desviar la clientela ajena en provecho propio mediante medios ilegales e ilegítimos.

Cabe mencionar también que, en el Convenio de París, en su artículo 10 bis, se realiza una descripción de los actos a los que se puede determinar cómo, competencia desleal y menciona lo siguiente:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, art 10 bis)

También para complementar todo lo mencionado, es fundamental tomar en cuenta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en su Interpretación Prejudicial No. 389-IP-2018 advierte que la competencia desleal es:

Todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan al normal desenvolvimiento de las actividades económicas que puedan perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 389-IP-2018)

Después de haber citado varias definiciones doctrinales, normativas y jurisprudenciales será importante ensayar una definición propia, en la cual se tome en cuenta varios puntos importantes de las definiciones ya citadas.

Así, la competencia desleal se define como las actuaciones y/o comportamientos dentro del ejercicio de las actividades económicas que intentan menoscabar y/o buscar el aprovechamiento de sus competidores comerciales directos con el afán de generar ingresos extras o engañar al consumidor final del mercado y como consecuencia buscar su provecho propio.

3.1.1. Actos de Confusión

Dentro de las prácticas desleales se destaca los Actos de Confusión, definidos por José Manuel Otero Lastres como “La confusión va desde la copia exacta hasta la copia en la que se varía algún elemento significativo, pero conservando en la copia misma impresión general que en el modelo imitado” (Otero, 2000, p.71).

Para complementar la definición anterior nos referiremos a lo que establece la LORCPM en su artículo 27, que referencia a las prácticas desleales:

Art. 27 Prácticas Desleales: Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

1.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2011, art 27)

Es importante completar esta definición con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 189-IP-2017, el mismo que se llevó a cabo dentro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Republica de Colombia, en la cual advierte que los actos de confusión son los siguientes:

Se pueden crear diversas maneras de confusión respecto de los productos o actividad industrial o comercial de un competidor. **Pueden, en efecto darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En ese sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como competencia desleal. (El énfasis me pertenece)** (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 189-IP-2017)

Lo citado revela que los actos de confusión pretenden, mediante actos u omisiones, crear la confusión dentro de los diferentes aspectos de una cadena comercial. Esta labor maliciosa pretende el aprovechamiento de la clientela ajena y sobre todo la explotación de los usuarios consumidores, beneficiándose del error y confusión de los mismos al momento de elegir un determinado producto o servicio.

3.1.2. Actos de Engaño

Dentro de las prácticas desleales nos corresponde analizar los actos de engaño que se producen entre los operadores comerciales y hacia los consumidores de los diferentes productos y servicios en el mercado.

Para afianzar la definición de este tipo de prácticas desleales, será importante remitirnos a la doctrina especializada. María Luisa Llobregat define a los actos de engaño como “la utilización o difusión de indicadores incorrectos o falsos, la omisión de las verdades y cualquier otro tipo de práctica” (Llobregat, 2002, Pág.,415)

Esta importante definición tiene un gran complemento elaborado por la misma autora quien expone las principales consecuencias de los actos de engaño en el ejercicio de prácticas desleales dentro del mercado, de la siguiente manera:

“Los actos de engaño son susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que pueda influir en la formación de sus preferencias o en la toma de decisiones en el mercado” (Llobregat, 2002, Pág.,416)

Las prácticas desleales tienen como objetivo principal el aprovechamiento de los competidores en el mercado para llegar a un determinado grupo de consumidores en base a engaños, siempre desviando la clientela ajena en provecho propio. Para consolidar estas definiciones planteadas será importante analizar la LORCPM cuyo artículo 27 numeral 2 menciona lo siguiente:

Art. 27 Prácticas Desleales: Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

Actos de engaño: Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2011, art 27)

Vemos entonces que la misma legislación ecuatoriana especializada define a los actos de engaño como las conductas que pretenden distorsionar los diferentes factores dentro de la producción y comercialización de un producto o servicio, induciendo al error tanto a los operadores económicos como a los consumidores finales. También hace referencia a la veracidad que debe tener cada una de las publicidades de un producto o servicio, además de la comprobación de toda la información que este siendo difundida para que así no se pueda inducir a error o engaño a los consumidores.

3.1.3. Actos de Imitación

Los Actos de Imitación serán referidos en un capítulo posterior, ya que este tipo de prácticas desleales guardan una estrecha relación y un vínculo directo al uso indebido de marcas notoriamente conocidas. En virtud de que el presente trabajo investigativo se basa en la propiedad industrial y el uso indebido de una marca notoria y su relación directa con las prácticas desleales, abordaremos un análisis doctrinal y un estudio minucioso de la legislación con respecto a los “Actos de Imitación”.

3.1.4. Actos de Denigración

Finalmente es importante abordar el ultimo tipo de competencia desleal que menciona la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que refiere los actos de denigración en los siguientes términos:

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (Decisión 486, 2002, art 259)

Asimismo, es importante citar el contenido de la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado cuyo artículo 27 numeral 4 menciona que son los actos de denigración son:

4.- Actos de denigración. - Se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Constituyen actos de denigración, entre otros:

- a) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito en el mercado del afectado.
- b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.
- c) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que, debido al tono de desprecio o ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Las conductas descritas en los literales b) y c) del presente artículo se presumen impertinentes, sin admitir prueba en contrario. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2011, art 27)

Con estas referencias doctrinarias y normativas, veremos que los actos de denigración de los que nace la competencia desleal siempre tendrán que tener como aspecto fundamental, el engaño, ya que la difusión de opiniones, juicios, criterios, valoraciones, estimaciones y aseveraciones de un producto o servicio de la competencia, deberán tener fundamento y deberán ser verdaderas, y comprobables, ya que, si las mismas carecen de veracidad, constituirían una práctica desleal.

Adicionalmente, es importante mencionar que las aseveraciones falsas deben tener el ánimo de menoscabar la reputación y el nombre de un competidor.

Sin perjuicio de lo antes citado, es importante invocar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 389-IP-2018 mismo que se elevó al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y que alude a una característica importante de los actos de denigración que es la siguiente:

La deslealtad ocurre en el caso que las afirmaciones que se comuniquen o difundan al público consumidor no sean exactas, verdaderas y pertinentes; esto significa que no se considerará desleal la desvalorización del agente de mercado cuando las afirmaciones sean ciertas, configurándose la máxima de la exceptio veritatis. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 389-IP-2018)

3.2 La Competencia Desleal y su relación con la imitación de marcas.

En cuanto a la imitación de las marcas y su relación con la competencia desleal en el Ecuador, es importante iniciar con el estudio de la legislación ecuatoriana que regula este tipo de infracciones dentro del mercado. Para lo cual nos remitiremos al artículo 27 numeral 3 de la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado, que establece las diferentes formas de competencia desleal:

3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales:

- a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.
- b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.
- c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2011, art 3)

Tal como menciona el literal a) del artículo antes citado, uno de los más importantes actos desleales son los de imitación que infringen o lesionan un derecho de propiedad intelectual.

También existe una importante doctrina relacionada con el tema y su relación con la propiedad intelectual. Para esto citaremos a María Luisa Llobregat, quien menciona que

La Imitación por ser un acto desleal se puede manifestar de varias formas, como la imitación confusionista, la imitación con riesgo de asociación, imitación con aprovechamiento de la reputación ajena y la limitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Al igual que la imitación de un tercero se reputará desleal cuando resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno (Llobregat, 2002, p.422)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también se refiere a este tipo de competencia desleal y su relación con la propiedad industrial más específicamente, ya que en su interpretación No. 264_IP_2016 advierte lo siguiente:

“Finalmente se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o servicio lo que acarrearía riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurarse en un acto de competencia desleal” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 264_IP_2016).

Es importante para finalizar esta sección mencionar el criterio del Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Valencia, que en su sentencia 36/2018 hace mención a la marca notoria y sus efectos con respecto a la imitación o el intento de confusión de una marca notoria y refiere lo siguiente:

Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.(Juzgado de lo Mercantil No. 1 de Valencia, proceso 36/2018).

Con esto se demuestra que la utilización de un signo notoriamente conocido puede implicar un aprovechamiento indebido y un menoscabo del carácter distintivo de la notoriedad de una marca y consecuentemente de su origen empresarial.

3.2.1. Imitación Confusionista

A continuación, tomaremos un espacio para estudiar dentro de la presente investigación las clases de imitación que se pueden llevar a cabo y trataremos de relacionarlas directamente con el estudio de la propiedad industrial, y específicamente, su relación directa con las marcas notoriamente conocidas.

Iniciaremos con la imitación confusionista, para lo cual tomaremos como referencia el análisis elaborado por el José Rivera Restrepo en su artículo “De La Imitación Desleal” en la cual manifiesta varios requisitos importantes para determinar una imitación confusionista:

Esta imitación debe contener una conducta por parte del agente, que se refiere principalmente a que las actuaciones u omisiones deben ser encaminadas a realizar uno o varios cambios sustanciales con el afán de inferir o influir en el libre desarrollo del mercado y de sus competidores.

Como segundo punto, el autor menciona que este acto debe ser idóneo para crear una confusión dentro del público consumidor, es decir, ya llevándolo al campo de las marcas notorias, realizar una imitación de una marca que ha tenido un reconocimiento y que cumple con todas las características establecidas por la ley para ser reconocida como una marca notoria y realizar actos, acciones u omisiones que creen confusión y que el consumidor promedio de un producto o servicio pueda asociación el origen empresarial de uno u otro. (Rivera, 2015, 15-34)

A continuación, el mismo autor desarrolla lo concerniente al resultado que se busca en la confusión; para lo cual cita a PORTELLO, que afirma:

Que el objetivo principal de buscar la confusión de una determinada marca notoria es que este producto o servicio buscar primeramente un intento de beneficiarse sobre la inversión de la marca notoria, ya que esta realizar una indeterminada inversión en publicidad para lograr su notoriedad y/o nivel de conocimiento sobre el público consumidor promedio. Y finalmente hace mención como un fin fundamental para que una marca cause confusión con respecto a una marca notoria es el aprovechamiento de su origen empresarial” (Portello, 1995, p.265)

3.2.2. Imitación Parasitaria.

La imitación parasitaria se caracteriza por el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno logrado por un competidor, para de esta manera posicionarse dentro del mercado comercial y crear interés y demanda de un determinado producto o servicio (Bercovitz,2015, pág. 301).

La misma, conforme al ejercicio del Derecho Ecuatoriano, es una Práctica Desleal tal como lo menciona el artículo 27 numeral 3 literal b de la LORCPM que cito a continuación:

Art. 27.- Prácticas Desleales. - Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes:

3.- Actos de Imitación. - Particularmente, se considerarán prácticas desleales:

b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2011, art 27)

Dentro de la imitación parasitaria cabe abordar con mayor énfasis la Imitación por Aprovechamiento Indebido de la Reputación Ajena, para lo cual la doctrina sobre competencia menciona que se deben llevar tres elementos en conjunto que son: 1) La existencia de aptitud para aprovecharse de la reputación ajena; 2) Un aprovechamiento indebido, y finalmente 3) El principio de la evitabilidad.

Tal como lo explica (Bercovitz,2015, pág. 305), la aptitud para aprovecharse de la reputación ajena se presenta cuando una prestación de un producto o servicio está dotada de valor competitivo que la hace novedosa entre el público consumidor. En otras palabras, poseen singularidad competitiva, gozan de prestigio, de buena fama, razón por la que un tercero pudiera estar interesado en beneficiarse de dicha reputación, e imitarla.

En cuanto al aprovechamiento indebido de la reputación ajena, se da principalmente cuando una determinada marca de producto o servicio goza de una amplia difusión o conocimiento entre los consumidores, detalle que lo hace llamativa y que en un escenario comercial llama la atención de los competidores para que pueda ser copiado, generar una réplica o duplicado con el único afán de beneficiarse de la reputación de la marca notoriamente conocida y de sus réditos (Bercovitz, 2015, pág. 305).

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial No. 25-IP-2017 se basa en el aprovechamiento indebido de reputación ajena:

Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transferencia en el mercado y error en el público consumidor.

La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio entre otras situaciones que podrán constituir la imagen de una empresa (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 25_IP_2017)

Esta interpretación hace una referencia importante con respecto al tema del aprovechamiento indebido de la reputación ajena sobre las marcas notorias y advierte lo siguiente:

“A propósito de la marca notoriamente conocida merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado”.

Como lo menciona Barona el aprovechamiento indebido se basa en una “mera copia de las prestaciones ajenas, aprovechando el reconocimiento que el tráfico mercantil tienen” (Barona, 2008, pág. 515). Como lo habíamos dicho antes, es una forma de tratar de llegar al público consumidor en base a la fama y reconocimiento de su competidor y en ocasiones buscar que los consumidores busquen una asociación empresarial con la marca notoria.

Para terminar con este análisis abordaremos el principio de evitabilidad, que se basa, principalmente, en que el riesgo de confusión y/o imitación pudo en algún punto ser evitable, tal como su nombre lo indica. Barona lo expresa así: “Al competidor se le puede exigir un comportamiento diferente, esto es, que pueda presentar la prestación imitada sin provocar confusión”. (Barona, 2008, pág. 515)

En conclusión, el principio de evitabilidad se refiere a que los operadores económicos deberían tener en cuenta los posibles riesgos de confusión a los cuales pueden ser objeto sus marcas de productos o servicios y así evitar caer en actos de deslealtad competitiva.

3.2.3. La Imitación Sistemática

Para iniciar el análisis de la imitación sistemática es importante citar la definición emitida por la Corte de Casación Italiana, que define a esta imitación como “el camino continuo y sistemático (aunque no integral), esencial y constante, sobre la huella de otro, por la imitación de todo o casi todo aquello que hace el competidor, y la adopción más o menos inmediata de cada nueva iniciativa, aunque ello no produzca confusión de actividad o de producto” (DOMINGUEZ PEREZ, E.M., 2014, Pág. 26).

Dentro de este análisis también es importante mencionar el artículo 27 literal c) de la LORPCM, que hace mención a lo que se podría denominar una imitación sistemática.

Para que ésta pueda configurarse, deben conjugarse 4 elementos que son: la **a) Singularidad Competitiva**, **b) Imitación Sistemática**, **c) Finalidad Obstruccionista**, **d) La Respuesta Natural del Mercado**. Analizaremos de manera individual cada uno de estos aspectos.

- a) Para iniciar con la singularidad competitiva y para entender qué significa este elemento en el ámbito de la imitación sistemática, cabe citar al Tribunal Supremo de España que la define como:

Los rasgos característicos, que individualizan a una prestación, los cuales le permiten consolidarse y ser identificada y reconocida por los destinatarios respecto de otras en el mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla, pudiendo atribuirle una determinada procedencia empresarial y diferenciada de las prestaciones de otras empresas y de aquellas habituales en el sector (Tribunal Supremo, España, 2017).

Cabe mencionar también la Jurisprudencia Española que en su sentencia No. 887/2007 de 17 de julio de 2007 menciona que:

Para confirmar la existencia de esta singularidad competitiva, también llamada peculiaridad concurrencial, habrá que atender a los rasgos caracterizadores de los productos que concurren en el sector relevante (Sentencia de 22 enero de 2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª). No obstante, la comparativa con el resto de prestaciones existentes en un determinado ramo no es la única vía para confirmar su existencia. En este sentido, se ha venido manteniendo que aquélla se da también en casos en los que las prestaciones imitadas tienen un cierto grado de notoriedad. (Sentencia PJE, 2007)

Entonces la singularidad competitiva podría ser definida como los detalles o aspectos distintivos de los cuales goza un determinado producto o servicio dentro del mercado. Estos detalles pueden definir el reconocimiento y/o notoriedad de un producto o servicio dentro de dicho mercado. Y como consecuencia, al incurrir en una similitud con respecto a la singularidad competitiva, busca desorientar a los consumidores y la decisión final en el mercado.

La Imitación Sistemática, como se ha dicho en líneas anteriores, es una imitación repetitiva de las prestaciones o iniciativas de un determinado producto o servicio de un competidor del mercado. Cabe mencionar que la imitación en este tipo puede darse ser en una parte de las prestaciones o en la totalidad del producto o servicio.

- b) La Finalidad Obstruccionista implica la intención del sujeto imitador de impedir u obstaculizar la incursión o afirmación en el mercado de las prestaciones o iniciativas imitadas, es decir, el imitador pretende mejorar su posición competitiva perjudicando al competidor imitado al imposibilitarlo de acceder al mercado o cuando menos forzándolo a competir en forma menos eficiente (Domínguez. (2011), pág. 315).

Es importante destacar que dentro de este tipo de imitación no existe el principio de evitabilidad, que lo habíamos desarrollado en líneas anteriores, ya que al momento en que se imita o se reproduce de forma similar o idéntica, en todo o en parte, las características de un determinado producto o servicio, se pretende el aprovechamiento del origen empresarial u obstaculizar el desarrollo comercial del competidor.

- c) La Respuesta Natural del Mercado se presenta cuando la actividad de imitación recae sobre una prestación e iniciativa que se encuentran generalizadas, debido a que se trata de conceptos comúnmente utilizados, (principio de inevitabilidad) o la imitación que se introduce al mercado está dotada de singularidad competitiva. Por tanto, no cabría la deslealtad de la imitación. (Marín, y otros, 2012, pág. 421)

3.3 Efectos de la competencia desleal en el Ecuador.

Para iniciar con este tema será importante referirse a los efectos económicos que tiene la competencia desleal con respecto al mercado, para después analizar de manera más específica los efectos jurídicos que ocasionan.

3.3.1. Efectos económicos en el mercado.

Tal como se ha visto, la competencia desleal genera consecuencias importantes dentro del mercado, pero con el fin de realizar un estudio global de la competencia desleal, analizaremos sus efectos económicos en el mercado en base a tres aspectos: a) Incremento del nivel de incertidumbre en el mercado, b) Incremento de los costos de transacción y c) Asignación ineficiente de recursos.

- a) Con respecto al incremento del nivel de incertidumbre en el mercado, María Elena Jara lo explica en su investigación “Protección jurídica contra la competencia desleal en los países de la Comunidad Andina. Pautas para su tratamiento en el Ecuador” en los siguientes términos:

Si esta información no se ajusta a la verdad o causa confusión -como sucede en muchos casos de competencia desleal-, puede ocasionar la toma de decisiones erróneas por parte de los consumidores. Si, por ejemplo, éstos adquieren un producto de menor calidad de la que esperaban en función de la información recibida, sentirán desconfianza y se inhibirán de realizar futuras transacciones. En otro caso, si con base en información distorsionada, adquieren un producto pensando que en realidad se trata de otro, y el adquirido no es necesariamente de menor calidad, se habrá perjudicado a uno de los competidores, quien, a la larga, tendrá menos incentivos para mejorar la calidad de sus productos.

En general, la repetición de actos desleales y la constatación de falta de control sobre los mismos, favorece un ambiente de desconfianza en el mercado, elevando el nivel de incertidumbre, que afecta a oferentes y demandantes. Se destaca la importancia de la vigilancia de la publicidad dentro de la protección contra actos de competencia desleal, en vista de que ésta es la mayor herramienta de difusión de información en el mercado. (Jara, 2003, Pág. 19)

Para resumir lo citado, cabe decir que como efecto de la competencia desleal se genera una desconfianza no solamente entre los productores y/o operadores de mercado, sino también entre los usuarios y consumidores de un determinado producto o servicio. La reiterada actividad de competencia desleal ocasiona un ambiente de desconfianza en el mercado, no solamente para un determinado operador sino de manera general, ya que el consumidor promedio entra en un estado de desconfianza de la calidad y sus prestaciones con respecto a todos los productos por el continuo ejercicio de la competencia desleal.

- b)** En cuanto al Incremento de los Costos de Transacción, María Elena Jara señala de lo siguiente:

Los costos de transacción comprenden, entre otros, los costos relacionados con las siguientes actividades: encontrar al agente económico con el que se va a negociar, informar a los agentes de mercado el deseo de negociar y en qué términos, conducir las negociaciones llevándolas a un acuerdo y emprender las inspecciones necesarias para asegurarse de que los términos del contrato sean observados. El incremento de los costos de transacción está directamente relacionado con la existencia de mayor incertidumbre en el mercado, pues oferentes y demandantes deben realizar mayores esfuerzos para participar en el mismo. (Jara,2003, Pág. 20)

Esto viene relacionado con lo anteriormente explicado, ya que el incremento de costos de transacción genera mayor incertidumbre en el mercado, lo que genera que tanto los operadores de mercado y los usuarios deban realizar inversiones adicionales que generan mayor incomodidad para todos. Esto, debido a que la competencia desleal cambia las reglas del juego ya que modifica los estándares normales mediante actos que pretenden perjudicar de una u otra manera a los competidores dentro del mercado.

- c)** Finalmente, hay que considerar que la asignación ineficiente de recursos tiene una estrecha relación con los otros aspectos citados, María Elena Jara en su investigación lo desarrolla así:

Los actos de competencia desleal pueden originar una apropiación indebida de lo que se conoce como “excedente del consumidor”, que es la diferencia entre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. En otras palabras, el excedente del consumidor puede entenderse como la diferencia entre sus expectativas, quizás proporcionales a su esfuerzo, y aquello que realmente recibe. Cuando una empresa se beneficia de la confusión o engaño del consumidor, está tomando parte de su excedente a través de medios fraudulentos. Por lo tanto, se produce una asignación ineficiente de los recursos del consumidor –no únicamente

monetarios, sino también tiempo, esfuerzo, entre otros-, lo que se explica a través del concepto de “costo de oportunidad”, pues los individuos renuncian a los beneficios que otras actividades podrían permitirles obtener, al invertir sus recursos en la búsqueda de una oportunidad determinada. Tales recursos sacrificados en ocasiones pueden convertirse en costos irrecuperables o hundidos. (Jara,2003, Pág. 20)

La competencia desleal puede afectar principalmente en la asignación de recursos, primeramente, monetarios, ya que la imposición del valor de un producto o servicio puede variar como efecto de la competencia desleal.

En conclusión, sobre estos tres aspectos es importante mencionar que la competencia desleal no solamente genera efectos para los operadores, sino que obviamente también genera un cambio en el mercado mismo que se ve reflejado en el producto o servicio final. Adicionalmente, la competencia desleal genera un ambiente de desconfianza e inseguridad dentro del mercado con respecto a los usuarios que lo desestabilizan generando su propia afectación y las de sus pares.

3.3.2. Efectos Jurídicos de la Competencia Desleal en el Ecuador.

Es importante diferenciar los efectos que puede tener la competencia desleal dentro de los diferentes ámbitos del sistema jurídico ecuatoriano.

Los efectos jurídicos que puede tener la competencia desleal podrán ser en muchos casos definidos en razón de la vía en la que se pretenda conducirla. Tal como su nombre lo indica, la tutela administrativa se ventilará en sede administrativa, en el caso ecuatoriano, bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y otros órganos que se estudiarán a continuación.

3.3.2.1. Efectos Jurídicos en el Área Civil

En el ámbito civil la competencia desleal, puede derivarse de las propias fuentes de las obligaciones. Para esto nos referiremos al contrato, el cuasicontrato, delito y cuasidelito. Citaremos el artículo 1453 del Código Civil:

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. (Código Civil, 2005. art 1453)

De acuerdo a lo que dispone el Código Civil, las fuentes de las obligaciones son el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Sin embargo, al referirnos su relación con la competencia desleal, nos corresponde analizar puntualmente los delitos y cuasidelitos civiles

El delito civil, para Alessandri Somarriva es “el acto doloso o cometido con la intención de dañar a otra persona”. Y en cuanto al cuasidelito civil el mismo autor lo define como “el acto culpable, pero no intencional, que causa daño a otra persona” (ALESSANDRI Somarriva, (1942), pág. 858)

Así, se puede concluir que el delito civil tiene como parte fundamental el dolo, mientras que el cuasidelito civil tiene la culpa, lo cual implica una diferencia, principalmente en el ámbito jurisdiccional.

El artículo 2214 del Código Civil, dispone que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.” Esto implica que un delito y un cuasidelito generan responsabilidad civil y, consecuentemente, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

Para ratificar esto es importante citar la norma del artículo 540 del COESCCI que hace referencia a las acciones que se puede ejecutar en caso de violación de derechos, como es la competencia desleal, y que advierte lo siguiente:

La violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas.

En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ciencia e Innovación, 2016, art 540)

El artículo antes citado se refiere a la capacidad de iniciar acciones judiciales y administrativas, pero adicionalmente menciona a las medidas cautelares como mecanismo de prevención de la violación de un derecho que se ratifica en su artículo 541. Estas medidas para precautelar la no violación de un derecho pueden ser dictadas por un juez o por una autoridad administrativa.

Por otro lado, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Poder del Mercado establece lo siguiente:

La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos.

Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2002, art 25)

Para finalizar, es importante resaltar lo que dice la norma antes citada que expresa la capacidad de iniciar acciones civiles, basadas en el cuasidelito civil, y solicitar la

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, independientemente de que haya existido una sanción dentro de la vía administrativa.

Para afianzar lo antes citado y a modo de complemento es importante mencionar que en la normativa internacional (española), también se hace referencia a la posibilidad de indemnizar por daños y perjuicios, para esto citaremos el artículo 42 de la Ley 17/2001, de Marcas, que refiere lo siguiente:

Artículo 42: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. (Ley 17/2001, 2001, art 42)

3.3.2.2 Efectos Jurídicos en el Área Penal

La responsabilidad penal se origina en el delito, definido por Bon Ernesto Bering como “un acto, típico, antijurídico, culpable, sancionado y que cumple en ocasiones condiciones objetivas de punibilidad”. (MUÑOZ Conde, 1990, pág. 232).

Se deduce de la definición antes citada que la responsabilidad penal se genera cuando existe un delito, que además conforme al principio de legalidad, debe estar previsto como tal en la ley. La acción u omisión debe ser antijurídica, es decir, debe ir en contra del ordenamiento jurídico. Y finalmente la persona que lo comete debe estar en goce de sus capacidades mentales, con plena conciencia y voluntad. Es decir, para que un delito penal se pueda configurar correctamente y pueda acarrear responsabilidad penal, deben concurrir todos los elementos antes descritos. En caso de que falte uno solo de éstos, no se podrá configurar la responsabilidad penal.

En cuanto a los efectos de carácter civil, la conciencia y voluntad del operador de mercado no es un requisito indispensable para la responsabilidad en este ámbito, lo que no sucede en el penal, donde la conciencia y voluntad son requisito indispensable.

Luego, la responsabilidad penal que se puede configurar dentro de la competencia desleal, debe debidamente previsto como delito en la ley penal (Código Orgánico Integral Penal)

Cabe mencionar que el COESCCI no establece sanciones penales, más allá de las civiles y administrativas. Entonces, en caso de que una autoridad administrativa encuentre indicios de responsabilidad penal dentro de una acción de competencia desleal, tendría la obligación de remitir el caso a la Fiscalía para la respectiva acción penal.

3.3.2.3. Efectos Jurídicos en el Área Administrativa

Este es uno de los aspectos más importantes dentro de este análisis, ya que es la vía administrativa donde se desarrolla gran parte del ejercicio de derechos, impugnaciones y requerimientos ligados a la competencia desleal.

Dentro del COESCCI se establecen varios efectos que pueden generarse a partir de un acto de competencia desleal con respecto a la propiedad intelectual. Uno de los principales son las medidas cautelares que establece el Código Ingenios en su artículo 565:

Artículo 565.- Disposición de medidas cautelares. - Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares:

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción;
3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario;
4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario;

5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas;
6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; y,
7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida será aplicable si no se afectan intereses de terceros. (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Ciencia Innovación, 2016, art 565)

Con respecto a la adopción de medidas cautelares por parte de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, el artículo 62 de la LORPCM prevé:

Art. 62.- Medidas preventivas.- El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes o en cualquier estado del procedimiento de investigación, podrá, a sugerencia del órgano de investigación o pedido de quien hubiere presentado una denuncia, adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de la conducta, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta prohibida, la adopción de comportamientos positivos, y aquellas que considere pertinentes con la finalidad de preservar las condiciones de competencia afectadas y evitar el daño que pudieran causar las conductas a las que el procedimiento se refiere, o asegurar la eficacia de la resolución definitiva. Las medidas preventivas no podrán consistir en la privación de la libertad, la prohibición de salida del país o el arraigo. Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.

En igual sentido, podrá disponer, a sugerencia del órgano de investigación o a pedido de parte, la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de emitir la resolución.

Cuando la medida preventiva se adopte antes del inicio del procedimiento de investigación, dicha medida caducará si no se inicia el referido procedimiento en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de su notificación. (Ley Orgánica Regulación Control de Poder de Mercado, 2002, art 62)

Tal como se desprende de los artículos antes citados, tanto la autoridad administrativa encargada de la materia de propiedad intelectual, como la encargada de la regulación del poder de mercado, tienen a su favor acciones que son útiles para el cese inmediato de una infracción que afecte la propiedad intelectual o la libre competencia.

Es importante mencionar que la Superintendencia de Poder de Control de Mercado es una entidad adscrita a la Función de Transparencia y Control Social, y está encargada de velar por el eficiente desarrollo del mercado, evitando las prácticas de competencia desleal, prácticas restrictivas al libre desarrollo del mercado entre y para sus operadores.

4. CONCLUSIONES

Del análisis realizado al artículo 470 del COESCCI, la mal llamada “Acción de Cancelación por Notoriedad”, no cuenta con una real protección de los derechos de los titulares de una marca notoriamente conocida. Esto debido a sus efectos jurídicos (irretroactividad), mismos que no son compatibles para la protección de las marcas notorias

En base al análisis realizado, se puede concluir que la mejor figura jurídica para la protección de una marca notoriamente conocida es la Acción de Nulidad, toda vez que sus efectos retrotraen las cosas al estado anterior al acto lesivo, lo que elimina de manera definitiva, los derivados de la concesión de un registro ilegal e ilegítimo, otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas establecidas tanto en la legislación andina como en la nacional, para el registro de marcas. Con un afán de aprovechamiento del nivel de difusión y conocimiento entre los consumidores de la marca notoria, lo que nos lleva a relacionarlo directamente con la competencia desleal y sus diferentes formas que se encuentran establecidas en la doctrina y legislación (LORCPM).

El registro de una marca similar, en todo o en parte a una marca notoriamente conocida, genera consecuencias en el mercado, para los operadores económicos y consumidores, lo que afecta el derecho de competencia. Y conforme a la legislación nacional sobre competencia, conjuntamente con las normas de propiedad intelectual, pudimos relacionar a la imitación de marcas notoriamente conocidas con actos de deslealtad competitiva. En los cuales su objetivo fundamental es el aprovechamiento de la reputación y clientela ajenas para beneficio propio.

Para finalizar es importante mencionar que debido a que la imitación de una marca notoria desemboca en actos de competencia desleal, es de suma importancia asegurar su protección y eliminar un registro otorgado ilegalmente, y se logra mediante la RETROACTIVIDAD de la Acción de Nulidad de la marca.

5. RECOMENDACIONES

Empezaré refiriéndome al ámbito normativo, específicamente al artículo 470 del COECCCI, que se refiere a la mal llamada acción de cancelación por notoriedad. Sugiero la eliminación del artículo 470, ya que como lo hemos visto, esta figura jurídica no reporta una real protección para las marcas notoriamente conocidas, ya que la única forma válida y eficiente de Acción de Cancelación es la falta de uso.

Realizar cambios sustanciales con respecto a la Acción de Nulidad en el ámbito administrativo, para que pueda abarcar de mayor y mejor manera la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Al afianzar la figura de la Acción de Nulidad para la protección de las marcas notorias, se impedirá el registro de la marca que infringió las prohibiciones absolutas contempladas en la normativa comunitaria y nacional.

Enlazar de mejor forma la protección de marcas notoriamente conocidas y el ámbito de competencia, ya que, en caso de la vulneración de derechos a una marca notoria, debería haber un riguroso de las formas de imitación. Esto con el fin de minimizar los casos en que personas con el fin del aprovechamiento propio, mantenga relaciones comerciales con aprovechándose del renombre de un producto o servicio y consecuentemente de su origen empresarial.

Se recomienda un trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales, SENADI y Superintendencia de Poder de Control de Mercado, para que la protección de signos en contra de la imitación de signos distintivos sea menor.

6. BIBLIOGRAFIA

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 389-IP-2018
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 189-IP-2017
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 389-IP-2018
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 264_IP_2016
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 25_IP_2017
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 426-IP-2015
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 61-IP-2018
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 22-IP-2005
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 436-IP-2015
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 467-IP-2016
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 436-IP-2015
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 16-IP-1998
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 128-IP-2015
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 128-IP-2015
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 34-IP-2013
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-2001 Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 26-IP-2017

DOCTRINA

ALESSANDRI, Arturo- SOMARRIVA, Manuel. *Curso de Derecho Civil*. Chile. (Clases redactadas, ampliadas y puestas al día por Antonio Vodanovic). Chile, 1942. Pág. 858

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Thomson Reuters Aranzadi, 16º Ed., 2015.

Carrera Lilian, (2010) *Derecho de la Competencia*, Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual

Corral, A. (2015). *Temas Actuales de Propiedad Intelectual*. - Una perspectiva Latinoamericana. Pág. 46-48. Quito- Ecuador

Domínguez, E. (2003). *Competencia Desleal a través de actos de imitación sistemática*. España: Arazandi

Fernández-Novoa, C. (2004). *TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS*. MADRID: MARCIAL PONS EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES S.A.

Gonzalez, D, *Breves Reflexiones acerca de la nulidad de las marcas*, 2004

Llobregat, A. (2002). *Temas de Propiedad Industrial*. Madrid: La Ley - Actualidad, S.A.

MUÑOZ Conde Francisco. *Teoría General del Delito*. Editorial Temis. Bogota 1990

Otero, L. (2000). *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid, España: Editorial Comares, S.L.

Ossorio y Florit y et. Al. (2006). *Propiedad Industrial* Pág. 588. Ecuador.

Ponce, A. C. (2014). *Temas Actuales de Propiedad Intelectual* . Quito :

Reyes, O. (2015). *La acción de nulidad marcaría, propuesta de reforma legislativa* (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito, Ecuador.

Sentencia del Tribunal de Casación de 17 de abril de 1962. Ha sido referenciada por DOMINGUEZ PEREZ, E.M., “*La imitación de prestaciones e iniciativas*” en GARCIA- CRUCES, J.A. Tratado de derecho de competencia y de la publicidad, 2014, Tirant lo blanch, p.26 en la Ley Digital.

Velandia, M. (2011). *Derecho de la competencia y del consumo*. (2da edición). Colombia: Universidad Externado de Colombia.

INFORMACIÓN PAGINAS WEB

Aguilar, J. (2010), *La extinción de oficio de los actos administrativos de los gobiernos autónomos descentralizados*. Pag. FORO 57. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2893/1/05-Aguilar.pdf>

Alemán, M. M. (1995). *Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*. Editorial Top Management Internacional.

Barona, S (2008). *Competencia Desleal* . Valencia: Tirant lo Blanch

Cabanellas, Guillermo (2012). *Diccionarios Jurídicos Elemental. Edición Heliasta: Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanelas de las Cuevas*

- Española, R. A. (24 de noviembre de 2018). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <http://www.rae.es/>
- Española, R. A. (24 de noviembre de 2018). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/?id=6bK0lBp>
- Española, R. A. (24 de noviembre de 2018). *Real Academia Española*. Obtenido de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/?id=c5YWSUZ>
- Francisco Villacreses Real, *Propiedad Intelectual, texto guía*, Postgrado DERECHO EMPRESARIAL, Loja-Ecuador, 2007, P-100
- Fernandez, J. (2014) *Enciclopedia Jurídica de México*, Diccionario. Recuperado de <https://mexico.leyderecho.org/efectos-ex-nunc/>
- Fernandez Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A, Madrid – España, página 727
- Fernandez Novoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, Editorial Marcial Pons, Madrid – España, página 627
- Guerrero, J. (2014), *La necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la legislación como presupuesto material para obtener una sentencia favorable en la acción extraordinaria de protección*. Pág. 24. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4182/1/T1493-MDP-Guerrero-La%20necesidad.pdf>
- Jara, M. (2003). “*Protección jurídica contra la competencia desleal en los países de la Comunidad Andina. Pautas para su tratamiento en el Ecuador*” Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2429/1/T0221-MDE-Jara-Protecci%c3%b3n.pdf>.
- Julio Castelo Matran y José María Pérez Escacho, *Diccionario Básico de Seguros*, Editorial MAPFRE, s/a, Madrid – España, página 114
- Marín, M Durand, J., Ávila, D., Ojeda, T., Ríofrío, J., Jaramillo, F.& José, B. (2012). *Régimen de Competencia*. Quito: Universidad de los hemisferios, Corporación de Estudios y Publicaciones
- Morales, P.(S/N), *Nulidad del acto jurídico administrativo*. Pág. 260. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-NulidadDelActoJuridicoAdministrativo-5085292.pdf>
- Portilla, S. (2002), *Corte constitucional colombiana y tribunal constitucional ecuatoriano en el control abstracto de constitucionalidad: ¿legisladores positivos?*. Pág.54. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2401/1/T0184-MDE-Portilla-Corte%20Constitucional.pdf>

Rivera Restrepo, J. (2015). *De la imitación desleal*. *Revista de Derecho. Escuela de Postgrado*, (6), 15-34. doi:10.5354/0719-5516.2015.35992

Suarez, J. (2002), *RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD EN DERECHO: CONCEPTO1. TRATAMIENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL*. Pág., 13.
Recuperado de <https://www.cerasa.es/media/areces/files/book-attachment-2351.pdf>

Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [11-03-2020].

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (*Sala Primera*) del TJCE, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli-Strickmode GmbH, apartados 17 y 18

Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. 1-2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. 1-0000, apartado 13

Sentencia 36/2018, Juzgado de lo Mercantil No.1 de Valencia,
[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2018%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2018%20(2).pdf)

Juzgado Mercantil No. 2 de Barcelona, proceso 426/2006,
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2007.pdf>

NORMATIVA

- Código Civil Ecuatoriano. (2011). Quito: Corporación de estudios y publicaciones
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Ciencia e Innovación. (2015). Quito: Corporación de estudios y publicaciones
- Decisión 311 de la Comunidad Andina de la Comunidad Andina de Naciones. (1991)
- Decisión 313 de la Comunidad Andina de la Comunidad Andina de Naciones. (1993)
- Decisión 344 de la Comunidad Andina de la Comunidad Andina de Naciones. (1998)
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

- Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2011). Quito: Corporación de estudios y publicaciones.
- Código Orgánico General de Proceso. (2015). Quito. Corporación de estudios y publicaciones.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo en la Marca e la Unión Europea
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883.
- Ley 17/2001, de Marcas (Normativa Española)

PARA TÍTULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL (INGENIEROS, ABOGADOS, MÉDICOS, ETC)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, **DANIEL ANDRES RUALES GONZALEZ** C.I. **171816412-0** autor del trabajo de graduación intitulado: **“Análisis Crítico de la Acción de Cancelación por Notoriedad en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación y la Decisión 486, en el Ecuador.”** , previa a la obtención del título profesional de **ABOGADO** en la Facultad de **Jurisprudencia**:

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

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

Quito, 10 de julio de 2020

Daniel Ruales Gonzalez
C.I. 1718164120

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171816412-0

CEDELA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
RUALES GONZALEZ
DANIEL ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1992-10-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E234313242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUALES CASTRO ANGEL ABDON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ U EUFEMIA LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-10-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-23

001618875



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0020 M

0020 - 143

1718164120

RUALES GONZALEZ DANIEL ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

PARROQUIA: SOLANDA

ZONA: 1

