PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO

Marcas genéricas y descriptivas. Análisis, tratamiento y crítica al sistema de propiedad intelectual ecuatoriano.

Isaías Carrillo Tapia

DIRECTOR: Dr. Esteban Argudo Carpio

Diciembre-2022

Quito – Ecuador

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico, principalmente, a mi madre Marina, a mi tía Giovanna, a mi tío Miguel y a mi abuela Angelina.

A ellos, que día a día me han educado con sabiduría, cariño y ejemplo.

A ellos, que día a día han entregado todo por mí.

A ellos, que me han brindado su tiempo y espacio.

A ellos, que me motivan cada nuevo amanecer.

A ellos, que siempre han estado en los más álgidos momentos.

A ellos, a quienes amo y admiro.

RESUMEN

En este trabajo se evalúa el tratamiento de las marcas genéricas y descriptivas en el sistema de propiedad intelectual ecuatoriano. Como un primer acercamiento a la problemática, se aborda la regulación del derecho marcario en el Ecuador, y conceptos sobre marcas, marcas genéricas y marcas descriptivas, así como la registrabilidad o irregistrabilidad de estas.

Posterior a ello, se estudian actos administrativos emitidos por la autoridad nacional competente que contienen una serie de errores con relación al tratamiento de marcas genéricas y descriptivas. Como podrá constatarse a lo largo del trabajo, estos actos constituyen una clara afectación a los derechos de propiedad industrial y al derecho a la seguridad jurídica de todos los administrados.

Finalmente, se analizan las causas de estos errores: 1) inobservancia de normas regionales, 2) incoherencia con criterios antes emitidos por la misma autoridad y 3) falta o insuficiente motivación. De esta manera, se procede a facilitar posibles soluciones que corrijan al problema descrito y otorguen más seguridad a este tipo de actos administrativos.

PALABRAS CLAVE

Marca, marca genérica, marca descriptiva, registrabilidad, distintividad, Interpretaciones Prejudiciales, Decisión 486, Actos Administrativos.

ABSTRACT

This work evaluates the treatment of generic and descriptive trademarks in the ecuadorian intellectual property regulation. As a first approach to the problem, it considers the regulation of trademarks in Ecuador, the trademarks, generic and descriptive trademarks conceptualisation, as well as their registrability.

Afterwards, those administrative resolutions issued by the national IP office that include mistakes about the generic and descriptive trademarks treatment are studied. Throughout the study, it will verify these administrative resolutions clearly affect the intellectual property rights and the right to legal certainty of individuals.

Finally, the causes of these mistakes are analyzed: 1) non-compliance with andean regulations, 2) inconsistency with prior criteria issued by the same authority and 3) lack of motivation. In this manner possible solutions correcting the problem and giving legal certainty are provided.

KEYWORDS

Trademark, generic trademark, descriptive trademark, registrability, distinctiveness, Pre-judicial interpretations, Decision 486, Administrative Resolutions

ÍNDICE

1. Introducción 1
2. Sección 1: Regulación del derecho marcario en el Ecuador y el concepto de “marca”. 2
3. Sección II: Análisis de resoluciones administrativas emitidas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 10
4. Sección III: Posible solución para el tratamiento uniforme de marcas genéricas y descriptivas. 30
5. Conclusiones 36
6. Referencias Bibliográficas 38
7. Otras referencias - entrevista 39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Signos concedidos por la DNPI 16

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Elemento gráfico de la marca "A2 & DISEÑO" 25

1. Introducción

En la actualidad resulta sumamente complejo referirse a determinado producto o servicio sin mencionar las características que permiten identificarlo en el mercado. Así, cualquier tipo de consumidor, al momento de realizar una compra o venta, iniciar un emprendimiento, entre otras cosas, se encontrará en la necesidad de mencionar aquello que distingue a un producto o servicio de otro. Esta necesidad se ha incrementado en la medida que diferentes mercados e industrias han alcanzado un desarrollo tan importante que aquello que las identifica amerita un mayor grado de protección y de ser posible, una protección en diferentes jurisdicciones.

Claramente eso que permite identificar y diferenciar a un producto/servicio de otros constituye uno de los activos intangibles más importantes de grandes empresas y pequeños emprendedores, **la marca**. Una marca no solo permite diferenciar un determinado bien frente a otros productos ofertados por distintos agentes competitivos, también constituye en la procedencia y garantía del bien o servicio que se oferta, así como la promoción que esta conlleva (Otamendi, J.2002), puesto que, en un mercado competitivo, **la marca buscará diferenciarse del resto de signos y sobre todo generar aquel valor y necesidad en el consumidor para que este adquiera el producto o servicio ofertado.**

Si bien la conceptualización de la marca es, en su mayoría, comprendida desde un punto de vista más práctico y apegado al mercado, su fundamento y origen es esencialmente jurídico, pues la marca constituye un derecho de propiedad industrial[1]. Por tanto, su estudio desde el punto de vista jurídico es vital, pues acceder a un derecho de propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales, entre otros) y ejercer aquellas acciones inherentes a estos derechos para tutelarlos y protegerlos requieren de un ordenamiento jurídico claro y previo que sea aplicado correctamente por las autoridades competentes.

Si bien en los países miembros de la Comunidad Andina, como el Ecuador, la propiedad intelectual se regula a partir de una norma comunitaria, así como otras características propias del sistema andino, la autoridad ecuatoriana (SERVICIO NACIONAL DE

[1] La propiedad intelectual, agrupa varias áreas como la propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos y obtenciones vegetales.

DERECHOS INTELECTUALES - SENADI -) encargada de aplicar estas disposiciones comunitarias y tutelar los derechos en materia de propiedad intelectual, presenta serias y constantes falencias en la aplicación de determinadas normas para determinados casos. Estas fallas constituyen un serio problema para los administrados, pues la autoridad administrativa no logra mantener criterios apegados a derecho, uniformes y que den cumpliento a las disposiciones sobre las que se encuentra obligada. Por esta razón, se ha identificado un problema en concreto que evidencia este tipo de falencias, el cual consiste en el tratamiento de las marcas genéricas y descriptivas por parte del SENADI.

A lo largo del presente trabajo se pretende evaluar el tratamiento de marcas genéricas y descriptivas en el Ecuador a partir de un análisis de la norma comunitaria y su aplicación en cuatro casos específicos, esto demostrará la falta de armonía entre los actos administrativos emitidos por el SENADI y la norma comunitaria que rige a los países miembros de la Comunidad Andina. Como se podrá evidenciar en líneas posteriores, la afectación al administrado no se limita a los derechos relativos al área de propiedad intelectual, afecta también al derecho de la seguridad jurídica pues no existe un criterio uniforme que permita identificar la postura de la autoridad administrativa con relación a marcas genéricas y descriptivas.

2. Sección 1: Regulación del derecho marcario en el Ecuador y el concepto de "marca".

a) Sobre las Regulación del derecho marcario en el Ecuador.

El derecho de propiedad intelectual comprende tres grandes ramas, la propiedad industrial (que a su vez puede ser subdividida en signos distintivos, modelos de utilidad, diseños industriales y patentes de invención), los derechos de autor y derechos conexos y los derechos relativos a Obtenciones Vegetales. Debido a los fines que persigue el presente trabajo, el estudio se centrará en el área de propiedad industrial relativa a signos distintivos, es decir, marcas, por lo que es imperante establecer qué instrumentos comunitarios y nacionales regulan al derecho de propiedad industrial, específicamente su rama relativa a signos distintivos (derecho marcario).

A partir de la firma del Acuerdo de Cartagena, el Ecuador ha formado parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) antes llamada Pacto Andino. Mencionada entidad se

conforma por varios órganos e instituciones, dentro de los cuales se destacan la Comisión de la Comunidad Andina (CCA) y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). Se hace referencia a dichos órganos por la naturaleza del presente trabajo, misma que se explicará en detalle a continuación.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano relativo a propiedad intelectual incorpora las normas que provienen del sistema comunitario andino, que además tienen preeminencia sobre las legislaciones internas de los Países Miembros, por esta razón, es necesario identificar qué normas nos compete considerar para el presente estudio y cuál es la función de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con relación a la Comisión de la Comunidad Andina, está tiene por funciones: la formulación, evaluación y ejecución de políticas de integración subregional en determinadas materias relativas a comercio e inversiones. Cabe destacar que todas las disposiciones de la Comisión se expresan mediante Decisiones[2], las cuales tienen ciertas características como aplicación directa, preminencia sobre las legislaciones de países miembros, uniformidad, entre otras. Dentro de las materias que se enmarcan en las competencias de la Comisión, se encuentra la Propiedad Intelectual, presente en tres Decisiones: **Decisión 486** (relativa a propiedad industrial), **Decisión 351** (relativa a derechos de autor y derechos conexos) y **Decisión 345** (relativa a obtenciones vegetales). Dado el enfoque del presente trabajo, se debe aclarar que únicamente se considerará a la Decisión 486, puesto que esta regula, entre otros temas, a signos distintivos, sus características, registro, procedimientos, prescripciones, caducidad, entre otros.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina y dentro de sus potestades, se encuentran el atender las interpretaciones prejudiciales que, conforme con su normativa, comprenden:

> Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. (Decisión 472 - Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000)

A partir de lo dispuesto en el Tratado de creación del Tribunal, se puede afirmar que toda Decisión emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como su respectiva ley en

[2] También pueden surgir estas Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros.

los respectivos ordenamientos nacionales serán interpretados de manera prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que el presente trabajo también considerará tales interpretaciones del Tribunal, debido a que estas se refieren, en su mayoría, a la propiedad intelectual y con mayor exactitud a la propiedad industrial.

Para concluir con la explicación de las normas que regulan al derecho marcario en el Ecuador, es necesario referirnos, también, a la legislación nacional, es decir al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) que, en materia de propiedad industrial, guarda similares disposiciones y lineamientos concebidos por la Comisión de la Comunidad Andina en la Decisión 486. En este punto es pertinente añadir que la doctrina constituye un elemento imprescindible para el desarrollo del presente trabajo, por tanto, también se analizará doctrina especializada en la materia de forma paralela a la norma comunitaria y nacional.

b) Sobre las marcas: definición de marca, marca genérica y marca descriptiva.

Como se ha señalado, la propiedad industrial (en específico, el derecho marcario), al encontrarse regulada por una norma de carácter comunitario, las definiciones que se emplean para referirse a una marca son similares. Al respecto se puede comparar la definición de "marca" que la Decisión 486 y el COESCCI incluyen. La Decisión 486 dispone:

> **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
>
> Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
>
> a) las palabras o combinación de palabras;
> b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
> c) los sonidos y los olores;
> d) las letras y los números;
> e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
> f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
> g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2000)

La norma Andina define a las marcas como **signos que pueda diferenciar productos y/o servicios en el mercado, siempre y cuando estos se encuentre constituidos por el listado de signos antes detallado**. La ley ecuatoriana, de manera similar, señala:

> **Artículo 359.- Registro de marca.-** Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
>
> Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:
>
> 1. Las palabras o combinación de palabras;
> 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
> 3. Los sonidos, olores y sabores;
> 4. Las letras y los números;
> 5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
> 6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
> 7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
> 8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
> 9. Los hologramas; y,
> 10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (COESCCI, 2022)

Como se puede concluir a partir de las normas citadas, el ordenamiento jurídico comunitario y local definen a las marcas de la misma manera, es decir, "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica". Por otra parte, la doctrina comprende a las marcas de la siguiente manera:

> De conformidad con la Doctrina y Jurisprudencia de la materia, el signo distintivo lo constituye una grafía, dibujo, expresión o conjunto de aquellos, que se destina a la protección e identificación de productos y/o servicios en el mercado.
>
> La marca, el nombre comercial, lema comercial y otros constituyen parte esencial del patrimonio de una empresa y/o actividad económica y productiva, transformándose en la mayoría de casos en el *activo intangible* más importante, concentrando en él todo el prestigio y reputación de su esfuerzo empresarial, es decir, es el resultado del éxito y desarrollo empresarial, como punta de lanza para la penetración y ampliación en los mercados. (Vera, 2017)
>
> En forma simple podemos decir que una marca es un signo que permite diferenciar los bienes o servicios de una empresa frente a los de las demás empresas que operan en el mercado. En general las definiciones, tanto de economistas como juristas, recogen los elementos de diferenciación y competencia. (Schmitz, 2012)

A diferencia de la definición que se dispone en los instrumentos normativos, la doctrina enmarca su definición en un punto de vista más real y apegado al comercio, debido a la importante posición que las marcas ocupan actualmente en una economía libre y globalizada.

Si bien la definición del término "marca" no implica un gran desafío, es pertinente tomar en consideración que dicha definición se complementa con las características (o requisitos) esenciales para considerar a un signo como una marca y en consecuencia este pueda acceder a registro. A modo de introducción que permita comprender las características inherentes a una marca, vale tener en mente lo manifestado por el tratadista Jorge Otamendi:

> La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.
>
> La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. (…)
>
> Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.
>
> Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. (…) (Otamendi, 2002)

A partir de lo expuesto en líneas anteriores queda claro que la definición de "marca" se configura, en mayor medida, por los mismos elementos (*signo que permita diferenciar productos o servicios en el mercado*), no obstante, la función distintiva, tal como lo señala Otamendi, permite afirmar que no todo signo que pretenda diferenciar productos o servicios puede ser registrado. Es en este punto que recae una de las características más relevantes de la Propiedad Industrial, ya que para acceder a un registro y consecuentemente tener la titularidad del derecho, es necesario cumplir determinados requisitos y encontrarse alejado de causales previstas en la ley que impidan la concesión del derecho, las cuales se abordarán en líneas posteriores.

Existen múltiples formas o medios que la legislación dispone como signos susceptibles de registro, por ejemplo: *palabras, imágenes, sonidos, olores, colores delimitados por una forma, entre otros*, no obstante, dichos signos deben cumplir condiciones específicas para acceder a registro, al respecto, las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y la Doctrina se han pronunciado sobre los requisitos que una marca debe tener para obtener su registro: ***1) Distintividad, 2) Susceptibilidad de representación gráfica y 3) Perceptibilidad por los sentidos*** (Proceso 736-IP-2018, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). En vista que la problemática a tratar guarda relación con las marcas genéricas y descriptivas, únicamente se analizará el concepto y definición del

requisito de distintividad puesto que es el parámetro idóneo para iniciar con el tratamiento de genericidad y descriptividad de las marcas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiteradas ocasiones, ha mencionado que el requisito de distintividad es aquella cualidad que le permite al consumidor elegir un bien o servicio frente a otros; de manera detallada, el Tribunal ha considerado que:

> a) La Distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. (Proceso 736-IP-2018, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

Lo expuesto demuestra con absoluta claridad que la distintividad es el requisito esencial para que una marca pueda ser registrada, dado que comprende la característica propia de estas, **diferenciarse frente a otros signos**. Al respecto, Jorge Otamendi (2002) concuerda que "*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio.",* no obstante, también añade a su concepto qué signos no guardarían distintividad y en consecuencia se verían imposibilitados de acceder a registro.

> No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. (Otamendi, J. 2002)

A partir del concepto detallado se identifica qué signos no serán considerados como marcas o qué tipos de signos pueden tener tal calidad, pero con diferencias sustanciales relativas a su distintividad. Es en este momento que la problemática a tratar comienza a presentarse, dado que para analizar el tratamiento de aquel grupo de signos que, debido a su configuración, no puede acceder a registro, es imprescindible definirlo y clasificarlo.

Tanto la Decisión 486, así como la norma nacional disponen qué signos (dada su conformación) no pueden acceder a registro. Entre algunas de las prohibiciones se encuentran los signos que consistan en designaciones que describan al producto/servicio que pretenden proteger y aquellos que designen al nombre genérico o técnico del producto/servicio.

> 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 (…) (resaltado me pertenece) (Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2000)

La norma comunitaria y la ley local (COESCCI) disponen 16 causales para denegar la concesión de una marca, a modo ilustrativo se han expuesto algunas de ellas pero haciendo énfasis en aquellas dos prohibiciones que son el fundamento del presente trabajo, es decir, **1) los signos que describan calidad, cantidad, destino, valor, entre otras características del producto o servicio que pretende proteger y 2) los signos que comprendan, exclusivamente, un nombre genérico del producto o servicio que pretenden proteger.** Si bien el ordenamiento aproxima una suerte de definición sobre signos descriptivos y genéricos, es preciso recurrir a la doctrina para comprender de mejor manera este tipo de signos. Jorge Otamendi define a los signos descriptivos a partir de la ejemplificación de estos:

> Se trata de las llamadas designaciones descriptivas. Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos. (Otamendi, 2002)

Por otra parte, los signos genéricos pueden conceptualizarse como aquellos que se componen por el nombre del producto *per se*. Así, la doctrina los define y ejemplifica de la siguiente manera:

> Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica de designaciones "que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto".
>
> Es el caso de las palabras "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble", "Asiento", entre tantos otros.
>
> Tampoco sobre éstas, puede pretenderse privilegio. (Otamendi, 2002)

Una vez definidos y conceptualizados los signos descriptivos y genéricos desde la doctrina y la norma comunitaria y nacional, es oportuno remitirnos al análisis realizado por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de concluir con este primer apartado. Sobre los signos descriptivos, el Tribunal realiza el siguiente análisis:

> Los signos Descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad funciones ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. **La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es?** En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. (Resaltado me pertenece) (Proceso 07-IP-2019, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

Por otro lado, en reiteradas ocasiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre los signos genéricos de la siguiente manera:

> La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicio de que se trate.
>
> **La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.** Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. (Resaltado me pertenece) (Proceso 07-IP-2019, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)

Como se desprende de lo expuesto, el análisis del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es más concreto y práctico en la medida que facilita la forma para identificar signos descriptivos o genéricos a partir de las dos preguntas antes detalladas, ¿cómo es? y ¿qué es? Si bien las definiciones, conceptos y hasta medios para identificar a un tipo de signo en particular no aparentan mayor complejidad, en la práctica, la oficina competente - SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES (SENADI) - no logra realizar un análisis adecuado de estos signos y llega incluso a confundir o asociar a signos descriptivos y genéricos.

Esta confusión por parte del SENADI no solo afecta a los derechos marcarios propios de quienes solicitan un registro o se oponen al mismo, el alcance de este tipo de desaciertos por parte de esta Institución afectan a todos los administrados que pretendan registrar una marca o

identifiquen en una solicitud de registro algún tipo de impedimento, es decir, este error al confundir dos tipos de signos o mantener criterios inestables con relación a estos conceptos, afecta a la seguridad de las normas que por derecho deben gozar los administrados - **seguridad jurídica** - , más aún cuando se considera la importancia de los activos intangibles tanto en empresas multinacionales, empresas medianas e incluso en pequeños emprendimientos. Así, si en la actualidad las marcas han significado parte del éxito empresarial no es correcto que el SENADI no logré mantener criterios ajustados a derecho, concretos, certeros y permanentes que permitan a los administrados actuar con la seguridad que el ordenamiento jurídico, en concreto el ordenamiento relativo a propiedad industrial, precisa.

Para demostrar lo expuesto a lo largo de este acápite a continuación se analizará el contenido de cuatro resoluciones administrativas emitidas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las cuales comprenden el ambiguo, cambiante y confuso criterio que maneja dicha entidad con relación al tratamiento de marcas genéricas y descriptivas.

3. Sección II: Análisis de resoluciones administrativas emitidas por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Para iniciar con el análisis de Resoluciones administrativas que evidencien esta falta de seguridad en los criterios manejados por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se debe mencionar que el SENADI se conforma por varios órganos administrativos cuya competencia depende de la materia y del tipo de procedimiento administrativo que dichos órganos conozcan y tramiten. De esta manera, el SENADI se encuentra conformado por una Dirección Nacional General, una Instancia Administrativa Especializada denominada Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales (OCDI) y tres Direcciones Nacionales relativas a: 1**) Propiedad Industrial** (en adelante DNPI), **2) Derechos de Autor y derechos conexos y 3) Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales.** Debido a la materia que caracteriza al presente trabajo, se analizarán específicamente las Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y aquellas Resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, siempre y cuando estas comprendan un criterio sobre descriptividad o genericidad de las marcas. A continuación, se exponen cuatro Resoluciones Administrativas relativas a cuatro diferentes procedimientos sustanciados por la Dirección Nacional de

Propiedad Industrial y por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, emitidas en el año 2022.

a) Resolución No. 1065756, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el día 04 de marzo de 2022, dentro del trámite No. SENADI-2019-40142 relativo al registro del signo CBD.

Antecedentes:

El 06 de junio de 2019, LEARNER-PHARMA S.A., solicitó el registro del signo CBD, para proteger *"Analgésicos, Medicamentos para uso médico, alimentos dietéticos para uso médico, Alimentos para Bebés, Almidón para uso dietético o farmacéutico, Aminoácidos para uso médico, bebés (alimentos para), cápsulas para medicamentos, cápsulas para uso farmacéutico, complementos nutricionales para uso médico, cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario, diagnosticar el embarazo (preparaciones-químicas-para), diagnóstico (productos de) para uso médico, drogas para uso médico, enzimas para uso médico, enzimáticas (preparaciones) para uso médico, farmacéuticos (productos), farmacéuticos (productos químico-), fermentos lácteos para uso farmacéutico, fermentos para uso farmacéutico, jarabes para uso farmacéutico, microorganismos (cultivos de) para uso médico o veterinario, microorganismos (preparaciones de) para uso médico o veterinario, microorganismos (sustancias nutritivas para), minerales (aguas) para uso médico, oligoelementos (preparaciones de) para el consumo humano y animal, pildoras para uso farmacéutico, químicas (preparaciones) para uso farmacéutico, químicas (preparaciones) para uso médico, quimico-farmacéuticos (productos), remedios para uso médico, suplementos alimenticios minerales, supositorios, tabletas [pastillas] para uso farmacéutico"*, productos comprendidos en la clase internacional No. 5.

El 14 de octubre de 2019, la compañía KAFETALSA S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado alegando lo siguiente:

- Falta de distintividad del signo solicitado.
- El signo solicitado es irregistrable por incurrir en prohibiciones normativas vigentes.
- Carece de aptitud distintiva para identificar productos de la clase No. 05.

- Es un término descriptivo.

Mediante Resolución No. 1065756, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se decidió aceptar la oposición presentada por KAFETALSA S.A y negar el registro del signo CBD, solicitado por LEARNER-PHARMA S.A.

Para resolver, la DNPI realizó el análisis que a continuación se expone, mismo que será estudiado para llegar a las conclusiones respectivas al caso en concreto.

Análisis realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial:

Como se constata en la mayoría de resoluciones emitidas por la DNPI que guardan relación con la concesión o rechazo de un signo distintivo, el análisis comienza a partir de una breve referencia a la distintividad - tanto intrínseca y extrínseca - como requisito fundamental para el registro de una marca.

Con relación al análisis específico del signo en cuestión, la Autoridad enfoca su motivación en 2 premisas: 1) Conceptualización y definición del término CBD y 2) calificación al término CBD como descriptivo. A continuación, se exponen a detalle estas premisas.

Al momento de referirse a las letras CBD, la Autoridad afirmó que estas ya tienen un significado conceptual, *per se*. Así, la DNPI señaló:

> Ahora, lo que corresponde determinar es si el signo cuyo significado conceptual es conocido por el público consumidor, puede ser tratado como genérico, descriptivo y con falta de distintividad para los productos que pretende identificar, para lo cual, se determina que la Autoridad debe ponerse en lugar del consumidor. (R 1065756, Dirección Nacional de Propiedad Industrial)

A continuación, la Autoridad define al término CBD para poder clasificarlo y en consecuencia aceptar o rechazar su registro. Así, la DNPI definió al término CBD de la siguiente manera:

> En este sentido, el termino CBD se refiere y está reconocido por la comunidad científica por su poder analgésico y antinflamatorio, aunque cabe destacar también sus propiedades anticonvulsivas (eficaces para enfermos de epilepsia), uno de sus grandes potenciales es su capacidad neuroprotectora y regeneradora, que ayuda a frenar enfermedades como la esclerosis múltiple. En este sentido la denominación CBD es aplicada a productos farmacéuticos, analgésicos lo que indica una clara

> característica de los analgésicos y varios medicamentos. Así también, el cannabidiol (CBD) es una sustancia química de la planta Cannabis sativa, también conocida como cannabis o cáñamo que ocupa para las convulsiones en usuarios. (R 1065756, Dirección Nacional de Propiedad Industrial)

Una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ha conceptualizado y definido al término CBD, esta procede a concluir con su análisis y afirma que el signo solicitado es "descriptivo"

> Es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En este sentido al ser la denominación CBD un signo descriptivo, sin distintividad no puede otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, debido a que se estaría privando a lo demás competidores para emplear este término para mencionar las características o especificaciones de su producto.

Es a partir de este anticipado criterio que la Autoridad opta por considerar al signo CBD como descriptivo y, consecuentemente, se confirma la falta de distintividad de este. El cuestionamiento en este criterio se debe a que el término CBD no se enmarca en una denominación descriptiva pues, como se expondrá a continuación, es una denominación genérica con relación a los productos que protege, además, que este criterio no fue consecuente con otras resoluciones emitidas por la misma autoridad.

Análisis al contenido de la Resolución No. 1065756:

Para iniciar con el análisis concreto sobre el caso en cuestión, es pertinente referirnos a los argumentos puntuales que fueron señalados en la Resolución antes referida, es decir, este acápite comprende en particular: **1)** Si la definición que la DNPI da sobre el término CBD guarda relación con los productos que el signo pretendía amparar y **2)** si el término CBD responde a los parámetros establecidos por el TJCAN, a través de sus interpretaciones prejudiciales, es decir, si el término CBD responde a la pregunta ¿cómo es?.

Como un primer punto dentro del análisis de la Resolución, es de vital importancia considerar que la definición expuesta en el acto administrativo objeto de estudio, consiste en un criterio muy propio o particular de la autoridad administrativa competente (DNPI), que no encuentra respaldo en la doctrina o en la legislación concernida. Afirmar que las propiedades

de un producto en particular, así como las enfermedades que este producto está destinado a tratar, ameritan un estudio más prolijo y adecuado por parte de la autoridad administrativa, más aún si consideramos el exhaustivo examen de registrabilidad que amerita este tipo de productos (productos farmacéuticos).

Por otra parte, el criterio de descriptividad contenido en la resolución que ahora se analiza es cuestionable, esto debido a que "CBD" puede considerarse como una denominación GENÉRICA, más no descriptiva con relación al tipo de producto que este signo buscaba amparar. Para una mejor referencia es apropiado remitirnos a definición expuesta por la Fundación CANNA con relación a este tipo de sustancia:

> "El **Cannabidiol**, también conocido como **CBD** es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de cannabis (…)
>
> Por el contrario, si bien el CBD es un compuesto que actúa en el sistema nervioso central y por lo tanto es psicoactivo, no tiene los efectos psicotrópicos del THC. Por el contrario, antagoniza los efectos psicotomiméticos (psicótico símiles) que éste produce. (…)
>
> Las propiedades terapéuticas más importantes del CBD, demostradas con distinta calidad de evidencia son:
>
> - antiinflamatorio
> - analgésico
> - neuroprotector
> - anticonvulsivante (…)" (Fundación CANNA)

Asimismo, es apropiado tomar en consideración que el carácter genérico del término CBD se evidencia en múltiples publicaciones relacionadas a la composición química de este tipo de productos, así como sus características:

> Cannabis Sativa (léase cannabis, marihuana, marijuana) es una planta de cáñamo que crece entre climas templados y tropicales. Las hojas y flores de las plantas de cannabis contienen alrededor de 500 compuestos diferentes (…). Los principales cannabinoides aparentan ser el delta9tetrahidrocannabidol (es decir, Δ9-THC o THC), cannabinol (CBN) y cannabidiol (CBD) (…). (Health Canada, 2021)

Al momento de realizar un análisis prolijo sobre el objeto controvertido en el procedimiento administrativo, la autoridad pudo constatar que existe abundante doctrina especializada en la materia que fácilmente permite identificar al signo CBD como genérico. Por ejemplo, la autora citada incluye en su publicación un abundante número de usos terapéuticos

del CBD con relación a un numeroso listado de enfermedades, dejando clara la función farmacológica de este tipo de productos.

Además de esta apreciación técnica sobre del signo CBD frente a los bienes que este signo pretendía proteger, es necesario examinar al signo a partir de los parámetros expuestos por el TJCAN. Así, procede preguntarse si el signo solicitado - esto es las letras CBD - responden a la pregunta ¿cómo es?, ya que la descriptividad fue el criterio tomado por la DNPI para rechazar el registro de la marca.

Claramente el término CBD no responde a la pregunta señalada debido a que no consiste en calidad, cantidad, destino, valor o procedencia alguna de un producto, consiste per se en un producto farmacéutico y en consecuencia este signo se configura como una marca GENÉRICA, en otras palabras, la Resolución No. 1065756 omitió por completo los criterios contenidos en la legislación comunitaria y nacional, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y doctrina especializada. Se apartó de su análisis de aquellos criterios que dotaban de seguridad al administrado y resolvió la denegación de un derecho de manera superflua y desprolija.

En este punto es vital referirse a la inseguridad jurídica que la ausencia de un criterio apegado a la normativa comunitaria y carente de análisis especializados puede generar. Si bien una marca genérica puede acceder a registro, esta no debe consistir exclusivamente en la palabra genérica o técnica, no obstante, y contrario al propio criterio de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, esta misma autoridad administrativa ha concedido una serie de derechos exclusivos sobre signos constituidos principalmente por la denominación CBD en casos que no presentan elemento alguno que los diferencie frente a otros signos y sobretodo porque consisten en signos GENÉRICOS. A continuación, se detallan algunas marcas registradas en el Ecuador que se encuentran conformadas por la denominación CBD:

Marcas Registrada	**Clasificación Internacional**	**Número de Registro**
PURE CBD	5	SENADI_2021_TI_9240
CBD PLUS más logotipo	5	SENADI_2022_TI_16616

		
CBDLIVE	5	SENADI_2021_TI_13126
CBDMD	5	SENADI_2022_TI_10236

Tabla 1: Signos concedidos por la DNPI

A partir de lo expuesto se puede concluir que la DNPI no guarda un criterio permanente que dote de seguridad a todas sus resoluciones y a los administrados, quienes claramente se verán afectados por la constante variación de criterios. Es inaudito que aquel órgano administrativo especializado en propiedad industrial, emita un criterio muy particular sobre las características de un determinado producto farmacéutico sin el rigor y respaldo que estos precisan, generando inseguridad no solo en aquellos agentes económicos propios a la industria, también afecta a todos los administrados que se verán imposibilitados de comprender bajo qué circunstancias una marca genérica no debería ser registrada.

b) Resolución No. SENADI_2022_RS_3358, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el día 04 de febrero de 2022 dentro del trámite No. SENADI-2021-23058 relativo al registro del signo Steam Closet.

Antecedentes:

La compañía LG ELECTRONICS INC. solicitó el registro de la marca STEAM CLOSET para proteger los siguientes productos: "*Lavadoras eléctricas; lavaplatos [máquinas]; aspiradores eléctricos; tubos de aspiradoras; bolsas para aspiradoras eléctricas; aspiradoras de tipo bastón; soplantes eléctricos giratorios; robots industriales; bombas de aire comprimido; compresores giratorios eléctricos; compresores para refrigeradores; secadoras centrífugas; batidoras eléctricas de uso doméstico; aspiradoras robotizadas; robots de cocina eléctricos; limpiadores a vapor para uso doméstico; aspiradoras de mano eléctricas; aspiradoras eléctricas para camas; robots de limpieza para uso doméstico; robots para uso personal, en especial, robots para limpiar."* Productos comprendidos en la clase internacional No. 07.

Sobre esta solicitud no se presentó oposición y la DNPI emitió la resolución correspondiente una vez efectuado el examen de registrabilidad que toda solicitud de registro

amerita. De esta manera, mediante Resolución No. SENADI_2022_RS_3358, emitida el 04 de febrero de 2022, de oficio, la DNPI resolvió rechazar el registro del signo solicitado debido a la falta de distintividad de la marca ya que consiste en una denominación que informa y/o explica algo sobre los productos que pretende proteger. Es decir, se rechazó el registro del signo por consistir en una denominación descriptiva con relación a aquellos bienes que pretende amparar.

Análisis realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial:

El rechazo al registro del signo STEAM CLOSET fue realizado de manera oficiosa por la autoridad competente ya que no se presentó oposición a esta solicitud. Este acto administrativo, por su naturaleza, no es extenso y como se expondrá a continuación, este es uno de los factores que permiten constatar la indebida motivación del acto administrativo.

Esta resolución comienza señalando aquella disposición legal que le faculta al órgano administrativo con la potestad de efectuar el examen de registrabilidad pertinente. Posterior a esto, la autoridad expone las razones por las que el signo TURBO STEAM no cumple con los requisitos legales para que su registro sea concedido. Es en esta parte de la resolución administrativa que la DNPI afirmó que el signo solicitado carece de distinitivad por consistir en una denominación descriptiva con relación a los productos que protege.

> SEGUNDO.- Que, el signo solicitado STEAM CLOSET, destinado a proteger productos de la clase internacional 7; carece de la distintividad requerida para acceder a registro, pues consiste en una denominación que no podría ser apropiada de forma exclusiva por el solicitante al ser necesariamente requerida por los demás empresarios para dar información a título de frases explicativas sobre sus productos, por lo tanto no puede registrarse un signo de estas características por carecer de poder distintivo y capacidad diferenciadora. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. (R SENADI_2022_RS_3358, Dirección Nacional de Propiedad Industrial)

Posteriormente, como una conclusión al argumento antes citado, la autoridad se refiere puntualmente a la prohibición dispuesta en la legislación comunitaria y nacional de la siguiente manera: *"TERCERO.- Que, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad como marca de los signos que: "carezcan de distintividad."* (R SENADI_2022_RS_3358, Dirección Nacional de Propiedad Industrial)

Una vez que la DNPI determinó, a su criterio, cual es la causal que determinó el rechazo del signo solicitado, esta procede a añadir a sus considerandos aquellas disposiciones que regularmente se tienen presenten en este tipo de actos administrativos. De esta manera, la autoridad consideró que al ser la distintividad un requisito "*sine qua non*" para que un signo sea registrado, concluyó que el signo STEAM CLOSET no cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina y en consecuencia, su registro fue denegado.

Análisis al contenido de la Resolución No. SENADI_2022_RS_3351:

El estudio de este acto administrativo se centra en dos argumentos contenidos en la resolución. A criterio de este autor, las razones que se analizarán son incorrectas dado que no debieron aplicarse al caso en concreto, además de no guardar relación entre sí. Asimismo, dada la naturaleza de este acto administrativo, se criticará la forma y fondo de las resoluciones dictadas de oficio por la DNPI ya que en estas se identifica un claro problema en la motivación del acto administrativo.

El primer criterio a analizar es el considerando segundo del acto administrativo en cuestión. En este párrafo la DNPI aglutina la que, según su criterio, es aquella característica que le impide al signo solicitado ser registrado. Este motivo comprende lo que se puede considerar como el concepto de marca descriptiva, en vista que la autoridad clasifica al signo solicitado como una denominación que da información o explicación sobre los productos que protege (R SENADI_2022_RS_3358, Dirección Nacional de Propiedad Industrial)

Para comprender el erróneo criterio mantenido por la autoridad, es preciso tomar en cuenta que el signo STEAM CLOSET está conformado por dos términos y ambos se encuentran en idioma inglés. Sobre este tipo de denominaciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: "*Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas*." (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2021). A partir de la interpretación prejudicial citada, el signo solicitado se enmarca en aquellas características relativas a los signos de fantasía, ya que son dos términos en idioma extranjero que no forman parte del conocimiento común del consumidor. No obstante, en caso que la DNPI considere que uno de los términos es descriptivo en virtud que este es empleado habitualmente por los

consumidores, la autoridad tiene que atender el aspecto ideológico o conceptual de dicho término. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha mantenido el siguiente criterio:

> Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2021)

En el caso examinado, el único término que podría considerarse como un extranjerismo es la palabra "closet". No obstante, como así lo ha mencionado el TJCAN, la autoridad local deberá atender al elemento ideológico o conceptual del término. En este punto, es necesario remitirnos a la definición del término en controversia. Según la Real Academia Española, *"clóset"* consiste en un *"armario empotrado"* (Real Academia Española) En tal sentido, al apreciar al signo en su conjunto y prestando atención a los productos que el signo pretende proteger, es claro que la marca no describe información o explicación alguna, en la medida que está compuesta por términos en idioma extranjero que, en caso de ser considerados como "extranjerismos", su aspecto ideológico/conceptual no guarda sentido con aquellos bienes amparados por el signo STEAM CLOSET.

En función de lo expuesto, es procedente afirmar que el criterio de "descriptividad" manejado por la DNPI es incorrecto en tanto en cuanto, esta autoridad administrativa tradujo dos términos del idioma inglés al español para, posteriormente darles un concepto y a partir de este asumir a las dos palabras como descriptivas, a pesar que el signo STEAM CLOSET es un signo de fantasía que posee distintividad suficiente y en consecuencia no describe información o explicación alguna de los productos solicitados.

Continuando con el análisis, es importante referirnos brevemente al considerando tercero de la resolución No. SENADI_2022_RS_3358. En este se afirma que la prohibición legal para rechazar al signo STEAM CLOSET consiste en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

La crítica a este punto radica en la escaza motivación de aquel criterio manifestado por la DNPI que designó al signo STEAM CLOSET como una denominación que sugiere *algún tipo de información o explicación sobre los productos que se busca proteger*. Si bien en líneas anteriores se ha demostrado que el signo STEAM CLOSET no consiste en un término descriptivo, es imperante tener presente que la autoridad no logra identificar de manera efectiva a la causal de irregistrabilidad que, a su criterio, procedería, ya que si la autoridad confirmó al signo STEAM CLOSET como una denominación que indica información o explicación del producto, se está refiriendo a un signo descriptivo, por tanto, la causal de irregistrabilidad pertinente es la contenida en el literal e), artículo 135 de la Decisión 486.

Este tipo de errores sugieren la falta de cuidado que esta autoridad administrativa presenta, pues no solo rechazó el registro de una marca que cumplía con todos los requisitos legales, también manejó un criterio equivocado para rechazar a un signo y sobretodo, mantiene el vicio presente en la mayoría de actos administrativos emitidos por este organismo, no logra motivar de manera efectiva sus propios criterios y conclusiones pues salta a la vista que toda resolución emitida se configura a partir de un formato en particular. Esto obstruye la explicación adecuada de los motivos y razones que llevan a la autoridad a tomar determinada decisión, lo cual genera un acto administrativo viciado y una manifiesta inseguridad jurídica en todos los administrados.

c) Resoluciones Nos. OCDI-2022-322 y OCDI-2022-716, emitidas por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales dentro de los trámites No. OCDI-2020-117-AN y SENADI-2018-74432, relativos al término A2.

Para comenzar con el estudio de las dos resoluciones detalladas es pertinente aclarar que, si bien son dos procedimientos administrativos distintos, ambos se encuentran íntimamente relacionados. Se analizarán las resoluciones según la temporalidad de las mismas.

Resolución No. OCDI-2022-322:

Antecedentes:

El 2 de octubre de 2018, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo A2 & DISEÑO, para proteger *"Leche y productos lácteos; leche en polvo; preparaciones y bebidas hechas a partir de leche incluidas en esta clase; substitutos de leche;*

bebidas hechas a base de leche; bebidas hechas a base de leche conteniendo cereales y/o chocolate" productos comprendidos dentro de la clase internacional No. 29.

El 17 de diciembre de 2018 THE A2 MILK COMPANY LIMITED, presentó oposición al registro antes indicado, manifestando ser titular de la solicitud en Perú de la marca A2 para proteger productos en la clase internacional No. 5 y 29.

Mediante Resolución No. 0003902 de 03 de agosto de 2020, notificada el 04 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió negar la oposición presentada por THE A2 MILK COMPANY LIMITED; y, negó de oficio el registro del signo solicitado debido al registro previo de la marca A2A2, que protegía productos comprendidos en la clase internacional No. 29, propiedad de terceros.

El 18 de agosto de 2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el numeral anterior y solicitando se revoque la misma y por lo tanto se acepte el registro del signo solicitado.

Mediante Resolución No. OCDI-2022-322 de 25 de abril de 2022, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales resolvió aceptar el recurso de apelación interpuesto por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y concedió el registro del signo A2 & DISEÑO en su conjunto y sin derechos de exclusividad sobre la denominación A2 para proteger productos comprendidos en la clase internacional No. 29.

Análisis realizado por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales:

Dentro del caso que no ocupa, la Autoridad Administrativa inicia su motivación a partir del examen de registrabilidad de la marca A2 & DISEÑO, por tanto, identifica al signo como mixto y posteriormente procede a examinar la distintividad intrínseca de este y confirma que en este signo prevalece el elemento gráfico por sobre el elemento denominativo *"Al tratarse de una marca mixta compuesta por la letra y número con un diseño particular se lo aprecia en su conjunto, el gráfico del mismo es lo preponderante, es decir el arte del diseño más no la denominación"* (R OCDI-2022-322, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales)

Más adelante, esta Autoridad centra su análisis en dos conceptos: 1) términos genéricos, comunes o descriptivos y 2) términos de fantasía. Así, en consideración de los conceptos antes señalados el OCDI mencionó:

> No obstante, al ser obligación de esta autoridad analizar el signo solicitado en su conjunto, se recuerda que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 34-IP-2013, manifestó que, si bien el registro de los signos conformados exclusivamente por términos genéricos, comunes o descriptivos está prohibido, al estar combinados con otros elementos sean denominativos o gráficos, pueden generar signos completamente distintivos, por lo cual procedería su registro.
>
> Sin embargo, el signo A2 & DISEÑO se considera de fantasía si tenemos en cuenta el siguiente criterio:
>
> "Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
>
> Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes" (R OCDI-2022-322, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales)

Sobre los pronunciamientos antes citados, se puede concluir que a partir de la motivación del acto administrativo que se analiza, la Autoridad maneja un doble criterio con relación al signo en cuestión, ya que lo define como un signo genérico, común o descriptivo, pero a su vez, lo define como un signo de fantasía.

Los argumentos emitidos por el OCDI le permitieron optar por una resolución particular puesto que concedió el registro del signo A2 & DISEÑO en su conjunto y sin derechos de exclusividad sobre la denominación A2 para proteger productos relativos a la clase internacional No. 29. Esta postura advierte una serie de errores e inconsistencias que se estudian a continuación.

Análisis del contenido de la Resolución No. OCDI-2022-322:

Para la examinación del acto administrativo se debe establecer qué puntos guardan inconsistencias para someterlos a análisis y critica. En tal sentido, en este apartado se tratará:

1) la descriptividad del término A2 y 2) si el signo A2 & DISEÑO es un signo de fantasía, todo esto analizando si la concesión del registro fue correcta.

Para identificar si el signo A2 & DISEÑO comprende una denominación descriptiva es importante aclarar que "A2" consiste en un compuesto (caseína) presente en la leche del ganado bovino, el mismo que guarda ciertas características propias frente a otros tipos de compuestos. De esta manera es apropiado referirnos a lo mencionado por las especialistas Julieth Serrano Riaño y Silvia Minga Narváez:

> "La leche se determina por ser una mezcla compleja de diferentes sustancias: agua, caseínas, albúminas, lactosa, grasa, sales minerales, vitaminas, proteínas, (…).
>
> La leche de vaca en su mayoría es agua, su contenido oscila entre los 850 a 880 g/l (gramos por litro) (…) y caseína (24-32 g/l). **Se tiene tres clases de caseína, Alfa-caseína** (12-16 g/l), **Beta-caseína** (9-12 g/l) y **Kappa-caseína** (3-4 g/l). (Razz, 2004). La leche tipo **A1** (proveniente de la raza Taurus) en la posición 67 de la Beta-caseína tiene un aminoácido denominado "histidina", mientras que, la leche tipo **A2** (proveniente de la raza Indicus) en la misma posición 67 de la Beta-caseína tiene un aminoácido denominado "pro-lina"(Poiffait,1993)" (Resaltado me pertenece) (Serrano y Minga, 2015)

A partir de la definición expuesta, se puede considerar que el término A2 es descriptivo con relación al tipo de productos que pretende amparar, por tanto, comprende una característica específica del producto leche, al punto de ser identificado por los beneficios que acarrea su consumo e incluso por su procedencia según el tipo de grupo bovino del que provenga el producto. En tal sentido, el signo A2 & DISEÑO consistiría en una denominación irregistrable en la medida que refleja una cualidad, beneficio o procedencia de un determinado producto, no obstante, es necesario referirse a la contradicción contenida en la resolución administrativa, esto es, la concesión del registro de la marca por ser un "signo de fantasía".

Conforme se ha mencionado en líneas anteriores la autoridad afirmó que el signo solicitado constituye una marca compuesta por un término descriptivo, no obstante, a continuación de otorgar la calificación de "descriptivo", la autoridad afirma, también, que el signo debe ser considerado como un "signo de fantasía". En este punto es necesario remitirnos a la definición que la doctrina aporta con relación a las marcas de fantasía:

> Comprende las palabras, vocablos o denominaciones de fantasía. Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado aluno, aunque puede evocar alguna idea o concepto. (…)
>
> Sin embargo, aquello que requiere el mayor esfuerzo, dará un mejor premio. La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo. (…) Muchas marcas están formadas, o contienen, las palabras "Sol", "Estrella", "Rayo", pero no serán sin duda muchos los que utilicen en el mundo marcas como "Lee", "Lux", "Pepsi", "Ford" o "Nestlé". Cuando oímos estas marcas sabemos no solo de qué producto se trata sino también quién es su fabricante. (Otamendi, J. 2002)

A partir del criterio citado, se comprueba la incongruencia presente en el acto administrativo, en la medida que, si el signo compuesto por el término "A2" es considerado descriptivo se debe a que dicho término guarda un concepto o definición tal como se ha señalado anteriormente, en consecuencia, **no puede ser considerado un signo de fantasía puesto que este tipo de signos no guardan un significado propio**, factor que claramente no se muestra en el presente caso.

Además de la contradicción antes expuesta, es imperante analizar la parte resolutiva del acto administrativo enfocando el estudio en el criterio antes detallado. De la contra posición de criterios - esto es considerar al signo como descriptivo, pero al mismo tiempo otorgarle la calidad de "signo de fantasía" - la autoridad administrativa concluye en otorgar el registro de la marca, pero únicamente en su conjunto (es decir, tomando en consideración el elemento denominativo y gráfico) y sin derechos de exclusividad sobre la denominación "A2".

Sobre esta decisión se deben examinar dos factores que a continuación se desarrollan: La parte resolutiva guarda por sí misma una clara oposición, puesto que, si otorga el registro "en su conjunto", la autoridad estaría aceptando el registro de la marca sobre el elemento gráfico y denominativo, sin embargo, la Autoridad añadió a su resolución que no se otorga derecho de exclusividad sobre la denominación A2. La contrariedad se evidencia en la medida que concede el registro en su totalidad (parte gráfica y parte denominativa) pero al mismo tiempo afirmar que el derecho concedido excluye el término "A2". Esta conclusión llama la atención más aún si se analiza que el signo A2 & DISEÑO es una "marca de fantasía" que aparentemente goza de un alto grado de distintividad que, incluso, le otorga una mayor fuerza para impedir registros idénticos o similares (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-2020), consecuentemente, en caso que el signo tenga la calidad que el OCDI afirma tener, la concesión

del derecho no precisa aclaración alguna sobre su elemento denominativo debido a su amplio grado de distintividad.

Por otra parte, y como segundo punto, es pertinente referirse al elemento gráfico del signo A2 & DISEÑO puesto que este tampoco evidencia elemento diferenciador alguno que permita considerar al signo como registrable. A continuación, se expone el diseño a analizar:



Ilustración 1: Elemento gráfico de la marca "A2 & DISEÑO"

A partir de la apreciación del elemento gráfico, fácilmente se puede visualizar que este se compone por dos caracteres, la letra “A” y el número “2”, caracteres que al ser observados en su conjunto dejan en claro que el elemento denominativo es “A2”. Es importante considerar que el otro error contenido en el acto administrativo radica en la visualización del signo, puesto que el diseño que lo conforma claramente hace referencia a su elemento denominativo y en consecuencia al término descriptivo “A2”, por tanto, no puede considerarse, bajo ningún criterio, que el diseño del signo dota de distintividad a la marca A2 & DISEÑO, menos aún, considerar que el diseño guarda las características necesarias para ser considerado de fantasía, toda vez que lo único que expone es la estilización de un término que designa una característica del producto.

De lo expuesto a lo largo del análisis de este caso, claramente se constata la contrariedad en los criterios que maneja la autoridad administrativa para considerar a un signo como descriptivo y si tal calidad acarrea la irregistrabilidad de una marca. La incongruencia en la concepción de los criterios expuestos acarrea una clara inseguridad jurídica debido a que la resolución administrativa que nos ocupa no guarda sentido con la definición que tanto la normativa comunitaria como interpretaciones prejudiciales del sistema regional andino han

señalado, además que esta difiere de otros actos administrativos que tomaron una postura totalmente contraria a la que se analizó en este caso.

Resolución No. OCDI-2022-716:

Antecedentes:

El 2 de julio de 2018, REYLACTEOS S.A. solicitó el registro de la marca A2A2 para proteger los siguientes productos: *"Carne, huevos; leche y productos lácteos"*, productos comprendidos en la clase internacional No. 29. Esta solicitud fue concedida mediante resolución No. SENADI_2018_RS_14234, emitida el 14 de noviembre de 2018. El título correspondiente a este registro fue el certificado No. SENADI_2020_TI_12065.

El 18 de agosto de 2020, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. LTDA. presentó acción de nulidad contra la Resolución No. SENADI_2018_RS_14234, mediante la cual se concedió el registro de la marca A2A2, registro No. SENADI_2020_TI_12065. Mencionada acción se fundamentó en las causales contenidas en la Decisión 486, artículo 135, literales b), e) y f). De manera más precisa, el accionante alegó la irregistrabilidad del A2A2 debido a que consiste en un término genérico y técnico del producto, además de ser descriptivo en la medida que se refiere a una característica de los bienes que protege y en consecuencia, este signo carece de distintividad.

Por su parte, el titular del derecho, la compañía REYLACTEOS S.A., mediante escrito de 9 de junio de 2022 contestó a la acción antes detallada argumentado que:

- El signo no tiene la calidad de genérico ya que no corresponde a ninguno de los productos que protege.
- La parte accionante solicitó un registro similar al que pretende anular y,
- La distintividad de la marca A2A2.

Mediante Resolución No. OCDI-2022-716, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales resolvió aceptar la acción de nulidad absoluta interpuesta y declaró la nulidad de la Resolución No. SENADI_2018_RS_14234 la cual concedió el registro de la marca A2A2 para proteger productos de la clase internacional No. 29.

Análisis realizado por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales:

Para este procedimiento de nulidad, la autoridad administrativa comienza la exposición de sus argumentos delimitando el objeto del procedimiento, el cual consiste en el estudio de la distintividad intrínseca de la marca A2A2. Dado que la parte accionante afirmó que la marca registrada comprende un término genérico y descriptivo, el OCDI considera y analiza a la marca objeto de nulidad desde ambos puntos de vista.

Con relación a la genericidad de la marca A2A2, la autoridad sometió su criterio a obtener información sobre el término "A2". A partir de esta búsqueda el OCDI mencionó que el término A2 corresponde a un tipo de leche de vaca que refleja ciertas características propias del producto, por tanto, concluyó que el signo no se enmarca en aquella definición relativa a la marca genérica pues la marca A2A2 no respondería a la pregunta ¿qué es?

> De conformidad con lo anterior, el signo solicitado no encajaría dentro de la definición mencionada, ya que el consumidor medio comunitario ante la pregunta ¿qué es?, no la contestaría con expresión A2A2 para referirse a los productos protegidos por la marca. Por lo tanto, dicha expresión no consiste en el género de los productos amparados, ni constituye el nombre por el cual el consumidor debe señalarlos, o por el cual ha de identificarlos en el curso del comercio. En consecuencia, el signo registrado no incurriría en la causal prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. (R OCDI-2022-716, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales)

Una vez desechado el criterio de genericidad alegado por la parte accionante, la autoridad procede a referirse sobre la descriptividad también alegada por la accionante. Para este análisis sometió su criterio a las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y concluyó que la marca A2A2 está compuesta por una denominación que consiste en una característica del producto que pretende proteger. La autoridad administrativa consideró que al ser un término que sugiere una característica del producto el consumidor podrá establecer las propiedades del bien en cuestión.

> En este orden de ideas, un signo que exclusivamente le indique al consumidor las características, funciones, usos, efectos, procedencia o cualquier otra información de los productos o servicios que pretende identificar, no lograría que dicho consumidor lo diferenciara de otros que concurran en el mercado. Por lo tanto, un signo con dichas características no sería distintivo, ni mucho menos generador de derechos de exclusividad.
>
> El signo bajo análisis consiste en la denominación A2A2 que para proteger "Carne, huevos; leche y productos lácteos". Dicha denominación está directamente

> relacionada con las características del producto que pretende proteger (leche), ya que directamente informa a los consumidores sobre el tipo o la clase de leche que va a consumir, sin que sea necesario el uso de su imaginación para tener una idea sobre el producto que va a adquirir. A2A2 indica claramente es que consumirá una leche tipo A2, es decir, que proviene de una vaca que tiene dos copias del gen A2 en su ADN (vaca A2A2). Con este dato el consumidor puede establecer las características y propiedades de la leche que está adquiriendo. (R OCDI-2022-716, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales)

Dada la descriptividad presente en el signo A2A2, en la resolución administrativa se afirma que la marca no cuenta con la distintividad suficiente para acceder a registro y más aún, para gozar de aquellos derechos de exclusividad propios del registro marcario, esto se debe a que otros agentes económicos se verían claramente afectados pues estos no podrían usar el término A2 para informar al público consumidor sobre los atributos de sus productos. Por esta razón, el OCDI decidió aceptar la acción de nulidad presentada y anular el registro de la marca A2A2 para proteger productos de la clase internacional No. 29.

Una vez expuesto el criterio del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales sobre genericidad y descriptividad de la marca A2A2, del cual podría afirmarse que cumple con cierto nivel de motivación que exige nuestro ordenamiento jurídico y su conclusión se ajustaría a las disposiciones contenidas en la normativa comunitaria y nacional, su considerando quinto, relativo a la alegación de REYLACTEOS S.A. con relación a las solicitudes de registro similares por parte de la parte accionante es fundamental en esta resolución.

El último considerando de la resolución que se estudia, titulado "precedentes administrativos", se compone, principalmente, por la Resolución No. OCDI-2022-322 (la cual fue analizada en líneas anteriores). El OCDI afirma que el registro solicitado por la parte accionante A2 & DISEÑO fue concedido "pero en su conjunto y sin derechos de exclusividad sobre la denominación A2" (Resolución No. OCDI-2022-716, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales). Finalmente, se concluye que los registros solicitados por la accionante guardaban elementos gráficos que otorgaban distintividad suficiente a dichos signos.

Análisis al contenido de la Resolución No. OCDI-2022-322:

Esta crítica al acto administrativo es breve y se centra en la contraposición que este acto genera frente al caso tratado anteriormente y sobre todo que esta Resolución resalta la falta

de seguridad jurídica y la constante manipulación de criterios por parte de este órgano administrativo.

Como una postura primaria, se podría decir que por los motivos expuestos y tomando en cuenta todos los elementos presentes en este procedimiento, la resolución optada por el OCDI en este caso es, hasta cierto punto, correcta. Es correcta en la medida que cumple con estándares de motivación, expone con claridad los argumentos sobre los que se fundamenta y guarda sentido con las disposiciones legales vigentes y con las interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCAN. No obstante, la parte resolutiva del acto y en especial la remisión expresa que la autoridad realiza al caso de estudio precedente (referente a la marca A2 & DISEÑO) fácilmente permiten concluir que el órgano administrativo no mantiene una postura concreta y segura sobre la descriptividad de las marcas.

La inestabilidad de los criterios se evidencia de la siguiente manera: 1) esta autoridad (OCDI) concedió un registro que claramente se enmarcaba en una causal de irregistrabilidad debido a que consistía en una denominación descriptiva. La concesión del derecho se debió a la supuesta calidad de "signo de fantasía" con la que contaba la marca A2 & DISEÑO y por estar conformada, a criterio de la Autoridad, por un elemento gráfico altamente distintivo (caso A2 & DISEÑO, Resolución No. OCDI-2022-322). 2) Si bien esta conceptualización sobre la marca descriptiva A2 & DISEÑO no guarda un sentido completo y acorde a nuestra legislación, resulta inverosímil y contrario al principio de seguridad jurídica que esta misma autoridad opte por un criterio completamente alejado al anterior y anule un derecho que ya fue concedido. Esta contrariedad es tan evidente y absurda ya que ambos casos (marcas S2 & DISEÑO y A2A2) comparten elementos en común y ambas marcas consisten en términos descriptivos.

A partir de todo lo expuesto en los dos últimos casos estudiados, de manera clara se constata aquella volatilidad de criterios e interpretaciones por parte de la entidad administrativa especializada en propiedad intelectual sobre la que debe recaer una notable responsabilidad de mantener criterios uniformes que otorguen seguridad a los administrados puesto que esta entidad (Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales) conoce todo recurso o acción de carácter administrativo relativo a la propiedad intelectual, cuyo objetivo es reparar la vulneración de un derecho. En este sentido, si el propio órgano administrativo que está llamado a reparar la

vulneración de un derecho no maneja un criterio único y acorde a la legislación comunitaria que asegure a los administrados normas claras con relación a un área específica de la rama de propiedad industrial, existe un serio problema con la interpretación de la norma y el análisis de todos los elementos que cada procedimiento presenta.

4. Sección III: Posible solución para el tratamiento uniforme de marcas genéricas y descriptivas.

A lo largo del presente trabajo se han señalado y criticado aquellas consideraciones contradictorias o errada de las resoluciones que fueron emitidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Estas interpretaciones no guardan armonía con las normas comunitaria y nacional, además de obviar a las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este incorrecto y/o contradictorio razonamiento jurídico llevó a la autoridad administrativa a emitir una serie de resoluciones que claramente no demuestran un criterio único sobre el tratamiento de marcas genéricas y descriptivas, incluso ha llevado a la autoridad a confundir los conceptos de estos tipos de marcas o a contradecirse en sus propias resoluciones.

Las resoluciones administrativas que evidencian estos desacertados criterios tienen en común tres factores: **inobservancia de interpretaciones prejudiciales**, **incoherencia con criterios anteriormente emitidos** y **falta de motivación**. A continuación, se desarrollará cada factor de manera breve a fin de dar una posible solución frente a la inconsistencia en el tratamiento de marcas genéricas y descriptivas.

Inobservancia de interpretaciones prejudiciales:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como fue señalado en el primer capítulo del presente trabajo, fue creado mediante tratado por la Comisión de la Comunidad Andina. En mencionada Decisión, se dispone el ordenamiento jurídico de la CAN y señala lo siguiente sobre las Decisiones Andinas y la obligatoriedad que recae sobre los países miembros de asegurar su cumplimiento.

> **Art. 2.-** Las Decisiones **obligan** a los Países Miembros **desde la fecha en que sean aprobadas** por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la **Comisión de la Comunidad Andina.**

(…)

> **Art. 4.-** Los **Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina**. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. (Resaltado me pertenece) (Decisión 472 - Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000)

A partir de la norma citada queda clara la obligación que contrajo el Ecuador para asegurar el cumplimiento de cada Decisión que emita la CCA, por tanto, está obligado a acatar aquellas disposiciones comunitarias que guardan relación con las interpretaciones prejudiciales del TJCAN, bajo el principio de preeminencia del derecho comunitario, puesto que estas fueron aprobadas por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la Decisión 472.

Como se ha señalado, el Tratado de Creación del TJCAN contiene en sus disposiciones aquellas funciones propias de este órgano jurisdiccional. Una de estas funciones consiste en las interpretaciones prejudiciales de la norma comunitaria, esto con el fin de asegurar la aplicación uniforme de la normativa andina en los países miembros. Así, en el tratado de creación del Tribunal se dispone:

> **Art. 32. -** Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Paises Miembros.
>
> (…)
>
> **Art. 36. –** Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección. (Decisión 472 - Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2000)

Si se consideran a las interpretaciones prejudiciales como criterios de obligatorio cumplimiento (tal como lo dispone el Tratado de creación del TJCAN) se puede afirmar que los actos administrativos que se han estudiado en este trabajo no procuran tomar en consideración y dar cumplimiento a aquellas interpretaciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido.

Las resoluciones administrativas emitidas por la DNPI y el OCDI no contemplan en su totalidad aquellas interpretaciones que resultan vitales para el análisis y posterior resolución

de un determinado procedimiento. Si bien las autoridades administrativas contemplan alguna interpretación al momento de emitir el acto administrativo, **estas no logran complementarse con el asunto controvertido** o **se refieren a aspectos que no forman parte de la discusión** o **incluso contraponen la propia postura de los órganos que emiten las resoluciones.** En los casos estudiados se puede constatar esta inobservancia e incongruencia por parte de la autoridad administrativa.

En los procedimientos referentes a la descriptividad o genericidad del signo, la autoridad no tuvo presente en su análisis los criterios rectores que ha señalado el TJCAN, ya que en más de una ocasión **la autoridad no realizó el ejercicio de preguntarse ¿cómo? o ¿qué? para identificar el tipo de signo, ni tampoco valoró los productos o servicios que un signo aparentemente genérico o descriptivo pretendía proteger**. Esto genera que la resolución administrativa no guarde sentido con el ordenamiento jurídico de la CAN, también impide a la autoridad tomar un criterio correcto y apegado a derecho ya que, de considerar las interpretaciones y criterios del TJCAN fácilmente podría identificar si un signo es descriptivo, genérico, de uso común o de fantasía o a su vez, reconocer la irregistrabilidad de un signo.

Si la autoridad administrativa comienza a aplicar en debida forma las interpretaciones prejudiciales y sobretodo, las pone en marcha al momento de analizar la concesión de un registro que tenga indicios de ser considerado descriptivo o genérico, **las resoluciones que se emitan gozarán de mayor certeza en la medida que aplican aquellos parámetros que el TJCAN ha señalado como idóneos para pronunciarse sobre un caso con tales características.**

Si bien el criterio que pueda tomar la autoridad administrativa con relación a un caso en concreto puede ser apelado mediante vía administrativa o judicial, **este criterio cumplirá con aquellos parámetros dispuestos por el TJCAN y permitirán fijar de una manera más clara la postura y criterio que la DNPI o el OCDI mantienen con relación a un signo descriptivo o genérico, así como la irregistrabilidad de estos.**

Incoherencia con criterios anteriormente emitidos:

La inseguridad jurídica producida por los actos administrativos que se han analizado a lo largo de este trabajo comprende un factor transversal sobre todas las inconsistencias que se

han detectado en las resoluciones estudiadas. No obstante, esta falta de seguridad jurídica se evidencia, en mayor medida, en aquellos actos administrativos que contradicen actos anteriores emitidos por la misma autoridad administrativa.

Para iniciar con esta crítica es pertinente referirnos al derecho a la seguridad jurídica, mismo que se dispone en el Art. 82 de la Constitución de la República: *"El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.*" (subrayado me pertenece) (CRE, 2008). En las resoluciones administrativas emitidas por la DNPI y el OCDI existe una clara vulneración al derecho a la seguridad jurídica debido a que los actos emitidos por estas autoridades no aplican aquellas normas jurídicas comunitarias y nacionales pues, estos actos omiten interpretaciones de obligatorio cumplimiento emitidas por el TJCAN y se contraponen uno con otro.

Tal como fue señalado en el apartado anterior, las interpretaciones prejudiciales consisten en criterios emitidos por el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, los cuales deben ser observados y considerados por la autoridad nacional, pues constituyen pronunciamientos que pretenden optimizar la aplicación uniforme de la norma andina. Por lo tanto, su omisión va más allá de la inobservancia de la legislación comunitaria, **esta omisión afecta a la seguridad jurídica pues a través de los actos administrativos no se estaría aplicando aquella norma jurídica previa que obliga a la autoridad a tener presente en sus resoluciones las interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCAN.**

Por otra parte, la vulneración al derecho de la seguridad jurídica se evidencia de manera más clara con la constante contraposición de criterios por parte de la DNPI y el OCDI. En la mayoría de resoluciones administrativas analizadas se evidencia una clara incongruencia en los criterios manejos por la misma autoridad.

En el caso relativo al signo CBD encontramos una clara contrariedad, pues la autoridad decidió rechazar el registro del signo CBD por consistir en un término "descriptivo". No obstante, tiempo después la misma autoridad decidió aceptar el registro de varios signos que estaban conformados por el término CBD, pero no presentaban ningún elemento distintivo o diferenciador en el mercado.

Sobre el signo A2 & DISEÑO, la incongruencia se constata entre las resoluciones administrativas de dos procedimientos distintos pero relacionados. En este caso la entidad administrativa consideró que la marca A2 & DISEÑO es "altamente distintiva" a pesar que consiste en un término descriptivo, por tanto, concedió su registro. Sin embargo, la misma entidad decidió anular un derecho previamente concedido sobre la marca A2A2 pues consideró que este signo, a diferencia del signo antes mencionado, sí constituía un término descriptivo.

Los órganos administrativos responsables de este tipo de vulneraciones están en la obligación de corregir estas contradicciones que claramente afectan al administrado y evidencian una falta de organización por parte de la autoridad administrativa. A pesar que la ley comunitaria y las interpretaciones prejudiciales facilitan la aplicación y ejercicio del derecho marcario, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales debería evaluar y revisar periódicamente aquellas resoluciones administrativas emitidas por sus diferentes órganos y que guardan relación con la genericidad o descriptividad de un signo.

Es imperante recordar que la DNPI y el OCDI conceden o rechazan <u>derechos</u> por tanto, los actos administrativos que niegan la concesión de un derecho por los criterios antes expuestos, ameritan una evaluación periódica que consolide un criterio adecuado y seguro para el administrado, además de favorecer al correcto desempeño de esta entidad administrativa.

<u>Falta de motivación:</u>

La motivación es aquel requisito indispensable para que toda resolución emitida por cualquier organismo de los poderes que conforman al Estado sea considerado válido. Al respecto la Constitución de la República dispone en su Art. 76, numeral 7, literal l) lo siguiente:

> Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
> (…)
> 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
> (…)
> l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (CRE, 2008).

Por su parte, el Código Orgánico Administrativo dispone que la motivación es uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Así, el Art. 100 de mencionado Código dispone:

> **Art. 100.- Motivación del acto administrativo.** En la motivación del acto administrativo se observará:
>
> 1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance.
> 2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo.
> 3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados.
>
> Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada.
>
> Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado. (Código Orgánico Administrativo, 2017)

A partir de las disposiciones citadas, claramente se puede afirmar que la motivación consiste en un requisito fundamental para la validez del acto administrativo, además de consistir en un derecho al debido proceso pues a partir de estos actos se conceden o se deniegan derechos en materia de propiedad intelectual. Además, la motivación también comprende la exposición de fundamentos de hecho y de derecho que al guardar relación entre sí le permiten a la autoridad concluir de determinada manera. No obstante, en recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, esta ha mencionado que la disposición contenida en el Art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución, no exige un mayor o complejo estándar de argumentación jurídica, únicamente debe contener los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la autoridad a decidir de determinada manera.

> La motivación corresponde entonces a la obligación de las autoridades públicas de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. No obstante, este requisito constitucional no establece modelos ni exige altos estándares de argumentación jurídica; al contrario, contiene únicamente parámetros mínimos que deben ser cumplidos. En ese sentido, una violación del artículo 76 numeral 7 literal l) de la CRE ocurre ante dos posibles escenarios, con iguales efectos: **1. La insuficiencia de motivación, cuando se incumplen alguno de los criterios que nacen de la propia Constitución como son la enunciación de las normas y la explicación de la pertinencia de su aplicación al caso concreto; y 2. La inexistencia de motivación, siendo esta una ausencia completa de argumentación de la decisión.** En tal sentido, la inexistencia constituye una insuficiencia radical que impide tener

> un argumento mínimo necesario para considerar motivada una sentencia. (Resaltado me pertenece) (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1320-13-EP/20)

Tomando en consideración lo expuesto, se podría afirmar que las resoluciones administrativas emitidas por la DNPI y el OCDI, si bien exponen los fundamentos fácticos y jurídicos, no logran cumplir con este requisito, pues en estas se evidencia una falta o insuficiente motivación en la medida que, enuncian la norma que guardaría relación con el caso en cuestión, pero no logra explicar la pertinencia de esta en el procedimiento.

Esta insuficiente motivación demuestra la falta de cuidado y criterio por parte de la autoridad administrativa ya que, en las resoluciones analizadas no se logra comprender la pertinencia de la norma a partir de la explicación que la DNPI y el OCDI realizan.

En los procedimientos estudiados se constata esta insuficiencia debido a que la autoridad no logra explicar por qué la aplicabilidad de una norma al caso en cuestión. Esta ausencia en la explicación, fácilmente permite concluir que la norma no es la adecuada para resolver el conflicto. Por otra parte, también se evidencia que en otros procedimientos no es posible identificar cuál es la norma o criterio que fundamenta la decisión de la autoridad administrativa.

Con relación a esta falta o insuficiente motivación en resoluciones administrativas, lo pertinente es procurar que todo acto administrativo que contemple el rechazo o concesión de un signo que pueda ser considerado genérico o descriptivo, tiene que exponer a detalle la norma comunitaria, nacional y aquellas interpretaciones prejudiciales que guarden relación con el caso y que la Autoridad las considere necesarias. Además de explicar su aplicabilidad a partir de los criterios que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina facilita para la aplicación uniforme de la norma en la Región Andina. Es en este punto en el que se puede constatar que el ejercicio de motivación que debe llevar a cabo la DNPI y el OCDI es facilitado por las interpretaciones del TJCAN que lastimosamente han sido obviadas en más de un procedimiento por parte de estos órganos administrativos.

5. Conclusiones

Finalmente, en esta última sección se trataron los tres factores (inobservancia de interpretaciones prejudiciales, incoherencia con criterios anteriormente emitidos y falta de

motivación) que a criterio de este autor constituyen el problema en el tratamiento de las marcas genéricas y descriptivas en el sistema de propiedad intelectual ecuatoriano.

Esta última parte buscaba facilitar una guía o criterio que le permita a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, alejarse de los criterios errados y contradictorios que ocasionan una manifiesta vulneración a la seguridad jurídica de los administrados. Esta vulneración y otros errores pueden ser enmendados por la autoridad siempre y cuando tenga presente **1) toda interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, paralelo a esto, la autoridad debe **2) tener presente aquellos pronunciamientos que ya fueron emitidos por el mismo órgano** y sobretodo **3) motivar, según los parámetros mencionados, sus actos administrativos.**

Las correcciones de este tipo de falencias se podrán constatar de dos formas claras. La seguridad y uniformidad en criterios se evidenciarán en las resoluciones administrativas que el organismo emita, además que esto reflejaría una mejor organización interna por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Por otra parte, esta uniformidad en los criterios dotará de seguridad a todos los administrados, en particular a aquellos agentes económicos que trabajan y procuran posicionar su marca y competir de manera libre en el mercado, recordemos que el Sistema Comunitario Andino además de proteger los derechos marcarios y tutelar aquellas vulneraciones frente a otros competidores busca, sobre todo, el bienestar del consumidor. Esto es posible siempre y cuando los organismos administrativos que conforman al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales procuren emplear las herramientas que el ordenamiento jurídico comunitario y nacional le facilitan para la correcta aplicación y protección del derecho marcario.

6. Referencias Bibliográficas

- Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 19 de septiembre de 2000.
- Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 472, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 18 de enero de 2000.
- Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. RO. 623 de 21 de enero de 2022.
- Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Administrativo. RO. 623 de 21 de enero de 2022.
- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1997.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de julio de 2019) Proceso No. 736-IP-2018. (MP Luis Vergara Quintero). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3747.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (28 de febrero de 2020) Proceso No. 07-IP-2019. (MP Luis Vergara Quintero). Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3969.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (21 de junio de 2021) Proceso No. 73-IP-2021. (MP Hugo Gómez Apac).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (07 de octubre de 2021) Proceso No. 56-IP-2020. (MP Hernán Romero Zambrano).
- Otamendi, J. (2002). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot.
- Vera, L. (2017). Derecho Marcario. Quito, Ecuador: CEP.
- Albán, H. (2013). La propiedad intelectual y la propiedad industrial en el derecho. Quito, Ecuador: Ediciones Fausto Reinoso.
- Arrabal, P. (2000). Manual Práctico de Propiedad Intelectual e Industrial. Barcelona, España: Ediciones Gestión.
- Fernández-Novoa, Carlos. (2001). Derecho de Marcas. Madrid, España. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Navarrete, D. (2010). Manual ecuatoriano de Derecho Marcario: teoría y práctica. Quito, Ecuador: ECOMINT.

- Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J. y Botana Agra, M. (2013). Manual de la Propiedad Industrial. 2da. edición. Madrid: Editorial MARCIAL PONS.
- Schmitz Vaccaro, C. 2009). PROPIEDAD INTELECTUAL, DOMINIO PÚBLICO Y EQUILIBRIO DE INTERESES. Revista Chilena de Derecho, 36(2), 343-367.
- Corte Constitucional del Ecuador. (27 de mayo de 2020) Sentencia 1320-13-EP/20. [JP Karla Andrade Quevedo].
- Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. 1065756. (04 de marzo de 2022)
- Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Resolución No. SENADI_2022_RS_3358. (04 de febrero de 2022)
- Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Resolución No. OCDI-2022-322. (25 de abril de 2022)
- Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Resolución No. OCDI-2022-716. (12 de septiembre de 2022)
- Real Academia Española. Definición recuperada de: https://dle.rae.es/cl%C3%B3set?m=form
- Fundación Canna. Cannabidiol (CBD). Artículo recuperado de: https://www.fundacion-canna.es/cannabidiol-cbd
- Health Canada (2021). CANNABIS CANNABINOIDES INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD [Traducido al español]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Corpus Libros Médicos y Científicos.
- Serrano Riaño, J. y Minga Narváez, S. (2015). Composición, beneficios y enfermedades asociadas al consumo de leche de vaca. *Revista Sthetic & Academy*, 13 - 24. Recuperado a partir de https://revia.areandina.edu.co/index.php/RSA/article/view/352

7. Otras referencias - entrevista

- Entrevista sobre marcas genéricas y descriptivas, realizada al Dr. Manuel Fernández de Córdova. (01 de noviembre de 2022)