PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO

"LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS "PROHIBIDO OLVIDAR", "30S" Y "30-S" BAJO LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ECUADOR."

JAIME SALAZAR TAMAYO

DIRECTOR: DR. MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

QUITO, 2013

DEDICATORIA

A mis padres, cómplices de todo logro.

AGRADECIMIENTOS

A mi director de disertación, Dr. Manuel Fernández de Córdova, por su gran apoyo, enseñanza, consejos y apertura; al Dr. Mario Prado Mora y a todo el Estudio Jurídico Prado por toda la confianza, motivación y asistencia, también por los libros; a Dani, por su presión y apoyo desde lejos y desde cerca mientras hacía este trabajo; a los libros y a la música. “Si no tiene Logo, falta poco, saravaravá!”

RESUMEN

El desarrollo histórico de las marcas viene desde la edad antigua en Roma, donde se tuvo la noción de identificar objetos y utensilios por parte de su dueño al principio y luego de su productor o fabricante, aparecen las primeras instituciones jurídicas que protegían a los signos distintivos como la "lex cornelia", luego, en la edad media se conoce de la utilización del nombre comercial utilizado para identificar establecimientos comerciales. El desarrollo histórico tiene un hito en la revolución industrial, donde las marcas empezaron a tener una connotación económica muy relevante, lo que motivó a su regulación y legislación.

Las marcas son signos distintivos que sirven para distinguir productos o servicios dentro del mercado y para ser consideradas como tal, deben cumplir dos requisitos fundamentales que establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, estos son suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Además, cumplen varias funciones básicas como la indicadora de origen empresarial, publicitaria, indicadora de calidad y, por supuesto, la función distintiva. Los principios de territorialidad y de especialidad son los principales que rigen en el Derecho de marcas.

El trámite para registrar una marca en el Ecuador se lo lleva en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el mismo inicia con la presentación de un formulario lleno correctamente adjuntando todos los documentos habilitantes y el comprobante de pago de una tasa gubernamental luego, la autoridad hace un examen de forma previo a la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial a partir de la cual, existirá un término de treinta días para que los interesados presenten oposiciones al registro, luego de esto, la autoridad procede al examen de fondo y a expedir su resolución concediendo o negando el registro; esta resolución es el acto administrativo constitutivo del derecho de uso exclusivo y propiedad sobre el signo. Finalmente se expide un título.

Los trámites administrativos de registro de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", siguieron el procedimiento normal sin contratiempos y sin contravenir las normas procesales; las solicitudes tuvieron varias oposiciones que en su mayoría, no fueron tramitadas por incumplir requisitos de admisibilidad; al final solo se tramitó una oposición

por cada solicitud. El solicitante contestó las oposiciones y la autoridad resolvió rechazar las oposiciones y conceder el registro de las marcas mencionadas.

La autoridad emite resoluciones que resuelven los problemas planteados por los opositores, de una manera escueta y sencilla y, en una parte, inoportuna; la motivación y el análisis de registrabilidad de la autoridad son motivo de análisis en el presente trabajo.

El principio de legalidad es una de las manifestaciones más importantes de un Estado Democrático y su consolidación es resultado de un proceso de conquistas sociales y de organización política que inician a fines del siglo XVIII. Luego de todo ese proceso histórico, las sociedades se dieron cuenta de la necesidad de que exista un Estado que vele por promover a la persona humana y buscar el bien común sin caer en arbitrariedades y abusos así, la regulación de sus potestades fue imprescindible, de tal manera que el campo de acción del Estado se encuentre limitado; es ahí donde se consolida el principio de legalidad entendido como aquel en el que la actuación de todas las instituciones estatales se ven enmarcadas en la ley, dicho de otra manera, toda autoridad y funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, esto es que la actuación administrativa se ve supeditada a las potestades que la ley le confiere.

La Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública solicitaron el registro de las marcas objeto de la presente disertación para proteger servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35, en especial publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina. Como órganos administrativos, sabiendo que su actuación debe estar enmarcada únicamente en las potestades que le confiera la Constitución y las leyes, la posibilidad de que puedan ofrecer los servicios que pretenden proteger estas marcas, deben ser una de sus potestades, caso contrario, se violaría el principio de legalidad en el Derecho Público

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción…….…….....1

CAPÍTULO 1: REGISTRO DE MARCA Y REGISTRABILIDAD…….…..3

1.1. Generalidades……..…...3

1.1.1. Las marcas…….…….…....4

1.1.2. Funciones de las marcas…….……..……..9

1.1.3. Clases de marcas…….……...….....13

1.1.4. Principio de territorialidad…….....17

1.1.5. Principio de especialidad…….…….....18

1.1.6. Modo de adquirir una marca: sistema atributivo o constitutivo de derechos……..……19

1.2. Procedimiento de registro……..……...20

1.3. Análisis de registrabilidad……..……...23

1.3.1. Signos no registrables…….……..23

CAPÍTULO 2: Expediente administrativo de registro de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S"…….....27

2.1. Cumplimiento de requisitos formales……..…27

2.2. Análisis de registrabilidad realizado por la autoridad……..……..…..34

2.3. Intervención de terceros en el procedimiento……..……....38

CAPÍTULO 3: La Presidencia de la República como titular de marcas de servicios……...48

3.1. Principio de legalidad en el Derecho Público…….48

3.1.1. Antecedentes históricos…….……48

3.1.2. El principio de legalidad y la potestad de la administración……..50

3.2. Posibilidad de que la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública ofrezcan los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35……..……55

3.2.1. Servicios protegidos por las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S"……..……...56

3.2.2. Potestades de la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública……..……...….61
3.2.3. Conclusión……..64

CAPÍTULO 4: Registrabilidad de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S"…….67
4.1. Normas y principios contravenidos…….….67

Conclusiones…….….73

Recomendaciones……..….75

Bibliografía…….…...77

Anexos…….……..79

INTRODUCCIÓN

El 30 de diciembre de 2010, una sublevación policial se presentó en horas de la mañana al norte de la ciudad de Quito. Las protestas de los gendarmes se acrecentaron cuando el Presidente de la República se presentó en su regimiento; el problema subió de tono y las protestas se masificaron en varios lugares del país al punto de ser un aparente intento de golpe de Estado fallido. A partir de este momento, el gobierno le dio un uso mediático a lo acontecido en esta fecha, dándole especial trascendencia a lo que considera una "democracia a prueba de balas". Este día sin duda quedó plasmado en los anales de la historia.

Un año después, en septiembre de 2011, la misma Presidencia de la República conjuntamente con la Secretaría Nacional de la Administración Pública solicitan ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el registro de los signos "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S" para proteger servicios de la Clase Internacional No. 35, en especial publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina. Enseguida, la colectividad manifestó sus cometarios a favor y en contra de esta actuación y los medios realizaron varias notas periodísticas al respecto; es ahí donde se puede identificar la importancia social del presente estudio. Al colectivo le interesaba saber cuál es la connotación de estos registros y en qué medida se iba a ver afectado el uso colectivo que estas denominaciones tenían hasta el momento. Sin perjuicio de lo que se diga en las calles y en los medios, he considerado que es preciso realizar un estudio académico respecto a este particular a la luz de la legislación vigente en el Ecuador; no solo en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial sino también, en el campo del Derecho Administrativo. ¿Puede la Presidencia de la República ofrecer productos y servicios de carácter comercial o industrial? ¿Son las frases "Prohibido olvidar" y "30S" denominaciones de uso común? ¿Tienen estas frases suficiente carácter de distintividad, elemento sustancial de una marca? ¿Los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35, coinciden con las potestades que tienen la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública? Es por ello que la presente disertación pretende ser también un aporte importante para la academia.

En este orden, los dos grandes objetivos planteados fueron analizar el cumplimiento de los requisitos procedimentales y de registrabilidad en el registro de las marcas "Prohibido

Olvidar", "30S" y "30-S", es decir, un análisis de fondo y forma y; establecer si la titularidad que tiene la Presidencia de la República sobre las marcas mencionadas no contraviene con el principio de legalidad del Derecho Público.

Para cumplir estos objetivos, la presente disertación se divide en cuatro partes. En primer lugar las generalidades sobre el Derecho de Marcas, siempre indispensables para ubicarnos en el espectro de estudio, allí se encontrarán los conceptos básicos, principios, clasificaciones y procedimientos cuyo conocimiento resulta siempre imprescindible.

Una segunda parte donde se encuentra la narración en detalle de los expedientes administrativos de registro de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", ahí se verán todas las actuaciones de las partes procesales contrastadas con las normas de procedimiento, el análisis de registrabilidad que emitió la autoridad, las actuaciones de terceros en el procedimiento y un análisis general de los expedientes.

Luego, en una tercera parte se abarcan temas de Derecho Administrativo, muy concretamente, el estudio del principio de legalidad, iniciando con breves antecedentes históricos para entender su evolución para pasar a estudiar su concepto y las potestades de la administración. Después, con el afán de aterrizar en el tema de la disertación se analiza que acciones comprenden el ofrecer los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35, en especial publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina para luego contrastarlas con las potestades de los órganos administrativos solicitantes y llegar a una conclusión acerca de la posibilidad que tienen la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública de ofrecer estos servicios de conformidad con el principio de legalidad.

Finalmente encontraremos las normas y principios contravenidos acerca de todo lo estudiado.

Es necesario recordar al lector que este trabajo no pretende en ningún momento alejarse del campo académico, es por ello que todo lo analizado se ciñe estrictamente a lo jurídico sin caer a lo político ni a lo mediático.

CAPÍTULO 1
REGISTRO DE MARCA Y REGISTRABILIDAD

1.1. GENERALIDADES

Las marcas tienen un desarrollo histórico que viene desde la edad antigua. Se conoce que los griegos colocaban sus nombres o firmas en las obras de arte y en objetos corrientes como vasos, utensilios, joyas, etc. Se sabe que en Roma, también colocaban el nombre del fabricante en elementos como ladrillos, materiales de construcción, diferentes tipos de comida, etc. Son entonces los romanos quienes le dieron a las marcas un tratamiento muy similar al que tiene en la actualidad; "la marca es, por tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice como del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial".[1] Los romanos no solo tuvieron una noción de las marcas muy similar a la que tenemos en la actualidad, sino que también las dotaron de una protección jurídica con la denominada "lex cornelia" que fue una institución que "penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca"[2].

Ya en la edad media, se conoce que se utilizaron indicaciones para reconocer a las casas que no solo eran utilizadas como viviendas, sino que funcionaban también como establecimientos comerciales, es decir, inicia aquí la noción de lo que hoy conocemos como el "nombre comercial"; además, pasó a ser común que los animales sean marcados para identificar a su propietario; pero quizá el más grande avance que tenemos en esta etapa histórica, es el proporcionado por el conocido jurista Bartolo de Sassoferrato, quien consideró la necesidad de ampliar aún más la protección a las marcas que hayan ganado su prestigio y reconocimiento dentro del mercado en razón de la calidad de sus prestaciones, siendo éste un antecedente de lo que hoy conocemos como los signos notoriamente conocidos.

[1] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de marcas, tomo 1*. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2da ed., 2003. Pág. 127.
[2] Ibídem. Pág. 128.

En la edad moderna se extendió en Europa la protección normativa a los derechos de los titulares de marcas, pero es sin duda la Revolución Industrial un hito en el desarrollo del sistema marcario, pues fue el momento histórico en el que las marcas jugaron un papel trascendental, al ser la institución que impedía que exista confusión sobre el origen empresarial de los productos que iniciaban a producirse en masa.

Finalmente, en el siglo XIX se prolifera la regulación normativa y se consolida el Derecho Marcario, llegando inclusive a América Latina, donde se dictan las primeras normas al respecto a finales de este siglo; un ejemplo es el Ecuador, donde la primera ley de marcas se expidió el 31 de Octubre de 1899, cuerpo legal que sufrió reformas a lo largo del siglo XX.[3]

Como podemos apreciar, la evolución de las marcas ha sido monumental, y el aspecto más sobresaliente es su faceta económica, esto en razón de que la marca se ha convertido en la "cara visible" de enormes grupos empresariales, siendo un escudo de su reputación, fama y buen nombre; es así como se consolida como uno de los bienes inmateriales de mayor valor para la empresa, superando incluso a los propios activos tangibles. "En la actualidad se discute si las marcas y en general los bienes inmateriales de una compañía o persona, son el verdadero capital de una empresa, pues las utilidades que una firma percibe en un ejercicio económico, depende en gran medida del nivel de aceptación de sus marcas en el consumidor"[4], de ahí que la marca se ha diferenciado con el producto que la empresa produce pues, la marca es lo que el cliente compra, mientras que el producto o servicio es lo que la empresa fabrica.[5]

1.1.1. LAS MARCAS

En su más elemental definición, las marcas, son aquellos signos que sirven para distinguir un producto o servicio de otro dentro del mercado, es decir, permiten al consumidor identificar el producto de su predilección al momento de comprarlo, es por ello que su importancia es muy grande pues, "si no existiesen los signos distintivos, sería imposible

[3] Antonio Pazmiño Ycaza. "Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos". *Revista jurídica de Propiedad Intelectual tomo 1*. Guayaquil, 2009. Pág. 136.
[4] Francisco Javier Villacreses Real. *Propiedad Intelectual*. Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 2005. Pág. 70.
[5] Jean Noel Kapferer. *La marca, capital de la empresa*. Bilbao, Ediciones DEUSTO; citado por Villacreses Real Francisco Javier, Óp. Cit.

valorar los objetos industriales y las organizaciones que los producen"[6]; de lo que podemos extraer que, principalmente son dos los elementos que identifican las marcas: los productos o servicios y su origen empresarial.

Las marcas tienen una finalidad eminentemente empresarial, pues "desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores"[7], entonces, además de su función de identificación de productos y servicios y el origen empresarial, en las marcas encontramos el rol de protección de la calidad del producto o servicio, de su tradición, prestigio y buen nombre que va ganando a través del tiempo gracias al trabajo de la empresa y que a su vez, constituyen elementos trascendentales para la fidelidad que el cliente o consumidor tenga con los productos o servicios identificados con determinada marca.

El artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, establece dos requisitos para que un signo pueda ser considerado una marca:

1. SUFICIENTE DISTINTIVIDAD: La distintividad sin duda es la parte medular de la composición de una marca, pues es el elemento que le permite distinguir los productos o servicios que protege, respecto de otros iguales o similares dentro del mercado y respecto de otros productores u oferentes, "este propósito solo se logra cuando el signo no tiene un carácter descriptivo o no es demasiado simple o no es muy complicado, en forma tal que el público pueda identificarlo"[8], es decir que la constitución del signo distintivo debe ser fácilmente asimilable para el consumidor, al punto de que éste no pueda confundir los productos o servicios protegidos por una marca, respecto a los que protege otra marca diferente.

   El autor ecuatoriano Francisco Villacreses Real menciona que la distintividad puede ser vista desde un doble enfoque, por un lado desde un punto de vista intrínseco, esto

[6] Pablo Arrabal. *Manual práctico de propiedad intelectual e industrial*. Barcelona, Ediciones Gestión, 2000. Pág. 17.
[7] IEPI *El secreto está en la marca*. No. 900 Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, impresa por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito, 2009. Pág. 4.
[8] Manuel Pachón. *La propiedad industrial en el acuerdo de Cartagena.* Bogotá, Editorial TEMIS, 1975. Pág. 82.

quiere decir que tiene que tener una aptitud diferenciadora, o sea, la marca no debe ser genérica, descriptiva y de uso común y, por otro lado, desde un punto de vista extrínseco, lo que significa que la marca no debe afectar derechos de terceros[9], todo esto quiere decir que la característica de la distintividad no se agota con la suficiente distinción y diferenciación de la marca, sino que ésta no debe contravenir con derechos de terceros, siendo estos dos enfoques mencionados, complementarios, por ejemplo, al momento de pretender el registro de una marca que sea similar o idéntica a otra ya registrada para la misma Clase Internacional, no sólo que el signo carece de la suficiente distintividad, sino que, de darse el registro, éste afectará los derechos del titular de la marca ya registrada; así vemos que intrínseca y extrínsecamente, el signo debe cumplir con este requisito, caso contrario, jamás podríamos decir que estamos frente a una marca.

2. SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Esto quiere decir que el signo debe tener una apreciación visual, es decir, que pueda ser representado con gráficos, símbolos, imágenes, letras o algún elemento que permita visualizarlo "para decirlo en la forma más sencilla posible, está dada por la capacidad que tiene el signo de ser reducido a un papel. En buen romance, en escribirlo o dibujarlo"[10]; al escribir la denominación del signo o dibujar su logotipo, lo estamos representando gráficamente, por ejemplo, escribir la marca NESTLÉ o, dibujar la cruz dorada de la marca CHEVROLET. Un sector de la doctrina coincide en que éste requisito es muy útil para la autoridad, pues esto facilita el archivo y el registro de las marcas ante la oficina de marcas de cada país y, permite también que se haga efectiva la publicidad pues, de esta manera, se puede publicar en la respectiva gaceta, a fin de que la generalidad de personas, en especial los operadores económicos, puedan enterarse de las solicitudes de registro y, de ser el caso, interponer oposición si consideran que un futuro registro podría vulnerar sus derechos.

Con el desarrollo que ha tenido el mercado, han surgido también nuevos tipos de signos distintivos que van más allá de los tradicionales denominativos, gráficos o mixtos, estos son, entre otros, los signos sonoros y olfativos, es decir, aquellos que consisten en una melodía musical y en un olor, respectivamente. En estos casos, el requisito de la

[9] Francisco Javier Villacreses Real. Óp. Cit. Pág. 72.
[10] Antonio Pazmiño Ycaza. Óp. Cit. Pág. 144.

representación gráfica se ve puesto en duda, pues nace la interrogante de cómo se puede representar gráficamente los signos sonoros y olfativos que, al consistir en sonidos u olores, no los podemos ver.

La respuesta a esta interrogante ha producido dos corrientes en la doctrina: por un lado está aquella que menciona que la representación gráfica puede ser realizada de manera amplia y por tal, los signos que son comprendidos en sonidos y aromas pueden ser representados de una forma auxiliar y; por otro lado está la corriente que considera que la representación gráfica no puede ser interpretada de manera amplia y por ello debe tener un alto nivel de claridad y precisión, la consecuencia de esto es que los signos sonoros y olfativos van a ser imposibles de ser representados gráficamente y por tal, no podrán constituirse en marcas.

La primera corriente respalda el hecho de que la representación gráfica en esta clase de signos puede darse por medios auxiliares o alternativos y es el criterio que ha acogido la autoridad de nuestro país, pues "el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a través de la Dirección competente ha registrado algunas marcas sonoras representadas gráficamente a través de un pentagrama, por lo que mientras se exija el requisito en estudio, no encontramos objeciones para que un sonido pueda ser objeto de protección (…) con este mismo criterio las marcas olfativas también podrán ser objeto de tutela, en la medida en que puedan ser representadas gráficamente a través de su composición química"[11]. Podemos ver entonces que, al representar un sonido con un pentagrama o un olor con una fórmula química, se amplía el alcance de la representación gráfica que, con estos medios auxiliares, logra cumplir con el requisito establecido por la legislación y constituir como marca a estos signos.

Por otro lado tenemos la corriente que considera que la representación gráfica no puede ser interpretada de una forma amplia, sino que debe ser clara y certera; éste es el criterio que ha tomado en cuenta la jurisprudencia europea pues, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió en el caso "Sieckmann/Deutsches patent-und markenmant", en sentencia de 12 de diciembre de 2002, sobre el alcance del requisito de la representación gráfica y si las aptitudes de un signo olfativo permiten que se constituyan como marcas. Al respecto, el tribunal menciona que el requisito de la representación gráfica "debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en

[11] Francisco Javier Villacreses Real. Óp. Cit.

sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva"[12], esto en razón de que tanto la autoridad, como los operadores económicos deben tener la facilidad de verificar los signos que solicitan ser registrados, sin ninguna complicación ni complejidad, por lo tanto, la representación gráfica no puede ser amplia ni extensiva por vías auxiliares que la generalidad de personas no son capaces de entender. Así mismo, respecto a la cuestión de que si los signos olfativos pueden ser marcas por medio de su representación en una fórmula química, el Tribunal considera que "tal fórmula no resulta suficientemente inteligible (…) no representa el olor de la sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa (…) la descripción de un olor, por su parte, aún cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva"[13], concluyendo así que un signo olfativo no puede ser considerado una marca, pues le resulta imposible cumplir con una representación gráfica que sea clara y precisa capaz de que la generalidad de personas puedan entenderla.

Mi criterio se inclina al lado de la jurisprudencia europea, pues considero que la representación gráfica tiene un carácter trascendental en todo el procedimiento de registro de una marca, así, contando con una representación concreta, clara y precisa, las personas que crean que sus derechos pueden ser vulnerados con un posible registro, pueden interponer oposición a un signo cuya gráfica es fácilmente digerible, así también, los funcionarios de las oficinas de marcas pueden realizar un correcto análisis de registrabilidad de un signo que pueden comprender y para esto, no resulta útil una representación gráfica que sea amplia, sino más bien concreta y clara pues, es evidente que la generalidad de personas no van a entender un pentagrama musical o una fórmula química y, mientras no exista una precisa y correcta representación gráfica, no podremos decir que nos encontramos frente a una marca.

Finalmente vale la pena mencionar que la Decisión 344 de la Comunidad Andina (derogada por la vigente Decisión 486), relativa al régimen de propiedad industrial establecía en su artículo 81 tres requisitos para que un signo sea considerado como marca, estos eran: perceptibilidad, distintividad y representación gráfica, de tal manera que, con la

[12] Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado sobre Derecho de Marcas.* Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2da Ed., 2004. Pág. 48.
[13] Ibídem. Pág. 49.

anterior legislación andina, el tema estaba muy claro y cerrado de discusión sobre la posibilidad de que la simple perceptibilidad pueda configurar como marca a un signo distintivo, sin embargo, existía también el requisito de la representación gráfica, por lo que aún con la antigua Decisión 344 no bastaba la perceptibilidad per sé, sino que también debería ser representado gráficamente el signo, de conformidad con las normas de derecho interno y la doctrina mencionada.

1.1.2. FUNCIONES DE LAS MARCAS

La importancia de las marcas radica en el rol que tienen dentro del mercado y del ordenamiento jurídico, mismo que cada vez resulta más preponderante al ser las marcas, un elemento del que se valen los productores para garantizar la lealtad en la competencia; entonces, es preciso mencionar las diferentes funciones de las marcas para entender su, cada vez más grande, importancia:

FUNCIÓN DISTINTIVA

Sin duda esta es la función más importante que tiene una marca pues, como mencionamos en párrafos anteriores, en caso de que el signo no tenga suficiente distintividad, equivocadamente podríamos decir que estamos frente a una marca; ésta, además de ser la función básica de la marca, es considerada un requisito fundamental de las marcas, mismo que ya lo tratamos en páginas anteriores al desarrollar los requisitos que exige el artículo 132 de la Decisión 486 sobre las características básicas que deben tener las marcas.

FUNCIÓN INDICADORA DE ORIGEN EMPRESARIAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Esta función consiste en la aptitud que tienen las marcas de identificar el fabricante, empresa o productor que elabora o presta determinado producto o servicio y también de diferenciar con los productos o servicios que oferta su competencia; es considerada por un amplio sector de la doctrina, como la función más importante de una marca, pues es ésta la que contribuye considerablemente a evitar la competencia desleal dentro del mercado, toda vez que impide que el consumidor confunda la procedencia de lo que compra o consume.

Si bien es cierto que identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos dentro del mercado, es una forma magnífica de contribuir para evitar fallos en el mercado como la competencia desleal, tenemos que no siempre se cumple esta función identificadora en el

espectro marcario, a decir del profesor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, esta función es una consecuencia común, pero no necesaria, de las características esenciales de las marcas, por dos motivos[14]: el primero es que el consumidor puede estar totalmente familiarizado con una marca, ser inclusive un comprador frecuente de determinado signo distintivo y, aún así desconocer cuál es el origen empresarial del mismo, por ejemplo, la marca SUPERMAXI es muy reconocida en nuestro medio y, para un gran sector de consumidores, es claro que el origen empresarial de ésta es el manejado por Corporación Favorita S.A.; pero por otro lado, en el caso de la marca SANTA MARÍA, que también identifica una conocida cadena de supermercados, no muchas son las personas que conocen cual es su origen empresarial, sin perjuicio de su amplia cartera de clientes y conocido éxito a nivel nacional. En consecuencia, vemos que una marca puede tener la difusión y aceptación necesaria como para tener éxito sin que indispensablemente indique su origen empresarial.

El segundo motivo que señala el profesor Cabanellas de las Cuevas es que las marcas pueden cambiar de titular o ser susceptibles de licencias o alterar la titularidad de su propietario, sin que esto sea conocido por la generalidad o sin que estos particulares se reflejen en la prestación de los productos o servicios que protege la marca.

Por otro lado, hay quienes defienden a esta función como la más importante que cumplen las marcas, así el profesor Carlos Fernández-Nóvoa considera que pese a que los consumidores desconocen con frecuencia la identidad del fabricante de los productos que consumen, "no ha de darse demasiada importancia a este hecho; ni es posible deducir del mismo la radical tesis de que en las actuales condiciones una marca no designa en rigor la procedencia empresarial de los productos (…) la circunstancia de que sea desconocida la identidad de la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios de marcas no significa en modo alguno que la identidad sea indiferente: desconocido no es sinónimo de indiferente"[15].

De todo lo expuesto podemos concluir que, pese a toda la evolución que ha sufrido el mercado y la tecnología en general, las marcas siguen cumpliendo la función indicadora de procedencia empresarial, siendo ésta una garantía que tiene el usuario de saber que todos los productos o servicios de una Clase Internacional protegidos por una marca

[14] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Óp. Cit. Pág. 40.
[15] Carlos Fernández-Nóvoa. Óp. Cit. Pág. 71.

determinada, son elaborados por el mismo productor, aún cuando se desconozca su identidad. No es menos cierto que las nuevas tendencias mercantiles contractuales como la maquila o la franquicia merman una parte de esta función al crear cierta inestabilidad de la procedencia empresarial, sin embargo esto no debe tener mucha trascendencia, pues la función sigue configurada, tal como lo menciona la doctrina.

FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD

Esta función se encarga de identificar el grado de calidad que tiene determinado producto o servicio, es decir, permite que el consumidor recuerde las propiedades, bondades o desventajas de cierto producto o servicio que ya consumió antes; precisamente por esto, esta función permite que exista la fidelidad del consumidor con cierto producto o servicio, pues el cliente sabrá identificar la marca que quiere seguir consumiendo por haberle sido de su provecho, "asimismo, supone que el consumidor o el usuario final debe tener la certitud de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en la fase posterior a su comercialización, de una intervención o manipulación que afecte al estado original del producto, realizada por un tercero sin consentimiento del titular"[16].

Además de ser útil para los consumidores, esta función también contribuye a los productores u oferentes, pues les brinda la seguridad de que el nivel de reputación de sus productos, protegidos por sus respectivas marcas, no será influenciada ni menospreciada por su competencia en actos desleales, ni en los casos de transferencia de titular; "la importancia de la función de calidad la recalca asimismo el Tribunal de Justicia (de la Comunidad Europea) en los casos de transmisión de la marca a un tercero mediante un contrato de licencia, quien consideró que el contrato de licencia no afecta a la función de garantía de la marca ya que el control lo efectúa una misma entidad empresarial"[17]; se cree incluso que esta parte en especial es la connotación jurídica que tiene esta función de la marca pues el "ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada"[18]; en la práctica, este control se realiza por medio de estipulaciones contractuales que limitan en cierta forma el manejo de

[16] Alberto Casado Cerviño. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid, Editorial Tecnos, 2000, pág. 30.
[17] Ídem.
[18] Carlos Fernández-Nóvoa. Óp. Cit. Pág. 74.

la marca al licenciado a fin de que la calidad de un determinado producto o servicio mantenga las mismas propiedades que tuvo al momento en que lo elaboraba el licenciante; un ejemplo claro de esto es el contrato de franquicia.

Vale la pena recalcar que esta función no se encarga de garantizar la buena calidad del producto o servicio que protege una marca, pues la calidad puede ser buena regular o mala, lo que pretende esta función es determinar las propiedades (buenas, regulares o malas) inherentes a un producto o servicio que el consumidor se encarga de juzgar; así mismo, tampoco constituye una garantía de buena calidad, pues un buen productor puede ofrecer un buen producto en determinado momento y decaer en su calidad en otro momento, sin que la marca sea un impedimento para esto y sin que el Derecho de Propiedad Industrial brinde recursos para la protección del consumidor; si lo hacen otras normas del ordenamiento jurídico.

FUNCIÓN PUBLICITARIA

Esta función no solo abarca el rol informativo que cumple una marca, sino también su rol publicitario, esto es, todo el conjunto de medios o actos realizados por el productor o fabricante, de carácter comercial, que propenden a persuadir o inclusive influenciar a los consumidores, a fin de atraerlos como posibles compradores, clientes o usuarios. Sin la existencia de las marcas, sería imposible la realización de actividades de publicidad, pues para esto es necesario contar con signos que identifiquen los productos o servicios ofrecidos.

Existe un sector de la doctrina que es contrario a que la marca cumpla un rol persuasivo al momento de ejercer su función publicitaria, considerando que solo debe tener un rol informativo sobre las características, precio, origen, composición, ventajas, etc. Del producto o servicio ofrecido, pues en caso de que la publicidad sea contundentemente agresiva se puede influir en la voluntad de los consumidores al punto de llevarlos a adicciones e incluso a crear en ellos falsas necesidades.

Sin embargo, otro sector doctrinario, y es éste con el cual me identifico, considera que las marcas deben hacerse conocer para lograr tener espacio en el mercado y poder competir sin inconvenientes y, esto no lo pueden lograr sino con estrategias publicitarias, campañas, promociones, etc. Así, el profesor Jorge Otamendi considera que "la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los

esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Y aún cuando no se efectúo publicidad de la marca debe tener un atractivo, un "poder motivante", que provoque favorablemente al eventual comprador"[19]; es ese "poder motivante" que tiene que tener la buena publicidad, para así dar a conocer la marca y posicionarla en el mercado, por lo que es necesario contar con estratégicas persuasivas. Esto a su vez va a contribuir también a alcanzar y mantener el goodwill, así "la marca no es tan sólo el símbolo del goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill: la marca vende efectivamente los productos"[20], por lo tanto, encontramos una importancia muy grande en la función publicitaria, toda vez que va a ser el elemento que permita que los consumidores la conozca y, en base al trabajo y esfuerzo del productor o fabricante puede llegar a posicionarse en un buen lugar dentro del merca, alcanzando así un buen nombre y reconocimiento, todo esto, gracias a la publicidad.

Por supuesto, las actividades publicitarias que empleen los productores deben ser acordes con el ordenamiento jurídico, sin violar las normas de defensa al consumidor o del Derecho de Competencia, evitando caer en publicidad engañosa que afecte al consumidor o en competencia desleal que afecte a los demás oferentes.

1.1.3. CLASES DE MARCAS

Existen distintas clasificaciones de las marcas que toman en cuenta diferentes criterios; a continuación mencionaremos las más importantes.

En primer lugar tenemos la clasificación que toma en cuenta la condición morfológica de las marcas, dividiéndolas en:

MARCAS DENOMINATIVAS: Son aquellas comprendidas por una palabra, conjunto de palabras, expresiones o caracteres pronunciables, tengan o no un significado conceptual, por ejemplo: BLACKBERRY o BMW

MARCAS GRÁFICAS: Son aquellas que consisten un dibujos, logotipos o diseños. Respecto a esta, existe una diferencia doctrinaria entre las marcas gráficas y las marcas

[19] Jorge Otamendi. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Editorial Abelardo Perrot, 4ta Ed. 2003. pág. 11.
[20] Carlos Fernández-Nóvoa. Óp. cit. Pág. 78.

figurativas: las primeras son aquellas que no tienen un significado conceptual, mientras que las segundas si lo tienen.[21]

MARCAS MIXTAS: Son aquellas que están conformadas por una parte denominativa y una parte gráfica.

Luego tenemos otra clasificación que toma en cuenta el significado de las palabras que componen el signo distintivo, podemos decir entonces, que puede ser una subclasificación de las marcas denominativas, estas son:

MARCAS CAPRICHOSAS O DE FANTASÍA: Son aquellas que nacen de la imaginación de su titular, por tanto no tienen un significado conceptual; doctrinariamente, éstas son las marcas que tienen mayor nivel de distintividad, por ejemplo: PILSENER, FUNGIREX, PIX.

MARCAS ARBITRARIAS: Son aquellas que si tienen un significado conceptual, sin embargo, la denominación no sugiere ni se relaciona con los productos o servicios que protege la marca, por ejemplo: CORONA, PINGÜINO, EL COMERCIO.

MARCAS SUGESTIVAS O EVOCATIVAS: Son aquellas marcas que, teniendo un significado conceptual, sugieren o describen atributos, cualidades o propiedades de los productos o servicios que protegen, incurriendo en el riesgo de que, si son demasiado descriptivas puede negarse su registro, sin embargo, existen marcas evocativas registradas, como por ejemplo, FRUTOS DEL MAR.

Tenemos, por otro lado, una clasificación que la doctrina suele darle un tratamiento mucho más autónomo por el desarrollo normativo y la importancia jurídica que han adquirido a través del tiempo, sin embargo, no se puede dejar de nombrar, dentro de esta clasificación general de las marcas a las siguientes:

MARCAS NOTORIAS: Son aquellas marcas muy conocidas dentro de un espectro comercial específico, acorde con los productos o servicios que protege, es decir, son "aquellas conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen".[22] La Decisión 486, en su artículo 224, define a las marcas notorias como aquellas que "fuesen reconocidas como tal en cualquier País Miembro por el sector

[21] Francisco Javier Villacreses Real. Óp. Cit. Pág. 76.
[22] Jorge Otamendi. Óp. Cit. Pág. 281.

pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." El profesor español Carlos Fernández-Novoa también define a las marcas notorias como aquella que "goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca"[23].

Podemos concluir de todo lo expuesto, que las marcas notorias tienen un alto reconocimiento dentro de un circuito mercantil determinado, es decir, es un sector de consumidores específico quien lo considera como tal y que adicionalmente, la autoridad de propiedad intelectual reconoce esta calidad. Todo lo dicho no significa necesariamente que esta marca tenga una elevada publicidad o que los productos o servicios que provea sean de alta calidad, sin embargo, en muchos casos, la fama que va alcanzando la marca se debe a que todos estos elementos coinciden.

Vale la pena mencionar que la notoriedad es un fenómeno de hecho, y como tal es relativo a las circunstancias, verbigracia una marca que no se dudaba su notoriedad a finales del siglo pasado, puede que en la actualidad haya perdido toda clase de reconocimiento o incluso desaparecido, es por ello que la Decisión 486, en su artículo 228 contempla los factores que debe cumplir una marca para poder considerarse notoria donde, entre otros, podemos encontrar, el grado de conocimiento en el consumidor, la amplitud geográfica de su aplicación, su volumen empresarial, el valor de la inversión utilizada para promoverla, cifras en ventas e inclusive, la antigüedad de su registro.

Finalmente, no podemos dejar pasar por alto mencionar que el principio de especialidad se ve reducido en el caso de las marcas notorias; se ve reducido pero no inexistente, tal como veremos en los siguientes párrafos.

MARCAS DE ALTO RENOMBRE: Existen niveles superiores de notoriedad marcaria, uno de ellos es el alto renombre, a decir, las marcas de alto renombre son aquellas "conocidas por gran parte del público, sean éstos sus consumidores actuales o potenciales"[24]; esto significa que, además de que el grado de reconocimiento o difusión es mucho mayor, la gran diferencia con las marcas notorias es que las marcas de alto renombre tienen el reconocimiento de los consumidores o el público en general y no solo de un espectro o circuito comercial determinado como es el caso de las marcas notorias.

[23] Carlos Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid, Editorial Montercovo, 1984, pág. 32.
[24] Jorge Otamendi. Óp. Cit.

Estas marcas, al tener un grado de difusión mayor y una evidente buena reputación, necesitan de un elevado nivel de protección jurídico; al respecto es concordante la doctrina y jurisprudencia que consideran que el titular "merece protección más allá de la regla de la especialidad. No es preciso, incluso, que exista riesgo de confusión entre la marca anterior renombrada y la marca posterior. Basta que con la utilización de esta última marca se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior"[25]; todo esto en razón de que se pretende evitar a toda costa que terceros se aprovechen del buen nombre, prestigio y fama que, con esfuerzo y sacrificio ha logrado su titular, posicionando a su marca como renombrada.

Finalmente, nombramos las siguientes clases de marcas:

MARCAS COLECTIVAS: Son aquellos signos que indican que los productos o servicios protegidos son ofrecidos por una asociación o agrupación de personas dedicadas a actividades mercantiles, las mismas que pueden utilizar esta marca colectiva y sus marcas individuales sin ningún inconveniente.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN: Son aquellos signos que indican que el producto o servicio cumple con determinados estándares o normas de calidad reconocidas por una autoridad de certificación. El presente caso es muy peculiar pues, la mayoría de clases de marcas no garantizan propiamente la calidad del producto o servicio que protegen, ni si quiera las marcas notoriamente conocidas, pero las marcas de certificación si implican una garantía del nivel de calidad del producto o servicio que protege, pues éste ha sido objeto de un control de calidad que lo ha llevado ser acreedor a esta protección por ejemplo, la certificación ISO 9000. El artículo 185 de la Decisión 486 contempla que "se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca", mencionando también que, puede ser titular de la marca cualquier organismo público o privado, de carácter local o internacional; de lo que podemos concluir que, es el titular de la marca de certificación, el encargado de certificar y por ende, autorizar el uso de la marca de certificación, a aquellos que han seguido el procedimiento que lo acredite como tal.

La gran diferencia entre las marcas de certificación con las marcas colectivas es que las de certificación pueden utilizarse una vez cumplidos todos los estándares de calidad que se

[25] Alberto Casado Cerviño. Óp. Cit. Pág. 64.

exigen para el efecto, mientras que las colectivas pueden ser utilizadas por todos los miembros de la organización que sea la titular del registro del signo.

1.1.4. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

En virtud del principio de territorialidad, los derechos que concede un registro marcario no pueden extenderse más allá de los límites territoriales de nuestro país, es decir, si yo registro una marca en el Ecuador, tendré derechos como titular de la marca sólo en este país, no en otro; así mismo, el titular de una marca que la haya registrado en otro país, no tendrá ningún derecho sobre la misma dentro del Ecuador. El profesor Jorge Otamendi es muy claro explicando esto al mencionar que "ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país."[26]

Este principio se ve limitado, en dos circunstancias especiales: las oposiciones andinas y en el derecho de prioridad. En el primer caso, tenemos que, si en un país miembro de la Comunidad Andina se solicita el registro de una marca similar o idéntica a una registrada en el Ecuador, hay la posibilidad de presentar una oposición andina en la cual, no solo se debe demostrar el legítimo interés del opositor y la falta de distintividad del signo solicitado, sino que también se debe demostrar la "legitimación de necesidad activa"[27], esto es el interés de utilizar la marca dentro del mercado del país donde presenta la oposición, para lo cual es preciso probar que se han realizado las gestiones para empezar a incursionar en el mercado de tal país, como solicitudes de permisos, adquisición de infraestructura, etc. Además, conjuntamente con la oposición se deberá solicitar el registro de marca, todo esto en atención al artículo 147 de la Decisión 486.

El segundo caso es el derecho de prioridad otorgado por el artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 9 de la decisión 486, que establece que un solicitante de una marca en el Ecuador, tendrá la prioridad para registrar la misma marca en cualquier otro país miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina de Naciones, siempre que la solicitud en otro país miembro la realice dentro de los seis meses contados a partir de la fecha que presentó la solicitud en el Ecuador, de tal manera que

[26] Jorge Otamendi. Óp. Cit. Pág. 23.
[27] Antonio Pazmiño Ycaza. Óp. Cit. Pág. 152.

existe esa preferencia de registro en el extranjero a quien ya inició su trámite anteriormente dentro del territorio nacional. El artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial contempla la regulación específica del denominado derecho de prioridad y menciona en su parte medular que toda marca registrada en un país miembro de la Unión será susceptible de protección en otro país de la Unión, quien podrá pedir un certificado del registro de la marca en el país de origen; el literal b) de este artículo menciona tres casos en los cuales se puede negar el registro de otro país miembro de la Unión, estos son: cuando el posible registro afecte derechos adquiridos de terceros, cuando la marca haya perdido o carezca de distintividad y, cuando contravenga la moral y el orden público; recalca también que, para poder beneficiarse de esta disposición, el necesario que se haya registrado la marca en el país de origen miembro de la Unión.

1.1.5. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

En virtud del principio de especialidad, toda marca debe proteger un producto o servicio específico, es decir, no puede una marca proteger a la generalidad de productos y servicios, sino que debe hacerlo especialmente a aquellos señalados en la solicitud de registro, con lo que se configura una relación directa e inminente entre la marca y un determinado producto o servicio.

Al respecto, el profesor español Carlos Fernández-Nóvoa señala que la marca "es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per sé, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios"[28], esto nos quiere decir que la marca no tiene razón de ser sin que se la relacione o se vincule inescindiblemente con cierto producto o servicio especificado.

En nuestra legislación se confirma la existencia de este principio por la disposición del artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 151 de la decisión 486 los cuales mencionan que para clasificar los productos y servicios a los cuales se aplican las marcas, se tomará en cuenta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. Confirma también este principio la disposición del artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual que

[28] Carlos Fernández-Nóvoa. Óp. Cit. Pág. 278.

menciona que la solicitud "comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el reglamento".

Como consecuencia directa y máxima expresión de este principio, es el hecho de que pueden coexistir dos marcas idénticas que protejan diferentes productos o servicios, es decir que dos titulares diferentes pueden registrar la misma marca, siempre que éstas protejan diferentes Clases Internacionales.

Este principio tiene una excepción en el caso de las marcas notoriamente conocidas, específicamente, las marcas de alto renombre, pues es aquí donde la especialidad no tiene aplicación, así nos dispone el artículo 256 de la Decisión 486 que prescribe que "también constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo…"; es decir que, un titular diferente no podrá registrar una marca notoriamente conocida, aunque este nuevo registro pretenda proteger una Clase Internacional diferente. Vale la pena hacer la aclaración que en el caso de las marcas notorias, el principio de especialidad se aplica, es para el caso de las marcas de alto renombre donde se ve una excepción al principio de especialidad y por ende no se puede registrar una marca de alto renombre, aunque fuere para una Clase Internacional totalmente diferente respecto a la ya registrada.

1.1.6. MODO DE ADQUIRIR UNA MARCA: SISTEMA ATRIBUTIVO O CONSTITUTIVO DE DERECHOS

Nuestra legislación contempla que no se adquiere el derecho al uso exclusivo de una marca, sino por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, así lo establece el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 154 de la Decisión 486, es decir, el simple uso de la marca no otorga un derecho exclusivo, ni de propiedad sobre el signo; esto es lo que se conoce en doctrina como el sistema constitutivo o atributivo puro:

"En este sistema, la legislación atribuye al primer registrante el derecho de propiedad, es decir, le atribuye la calidad de propietario. Es una atribución de la titularidad del derecho

de propiedad, por razón del registro"[29], lo cual nos quiere decir que la adquisición plena de todos los derechos que el ordenamiento jurídico otorga al titular de una marca, está supeditada a la expedición de un acto administrativo emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que conceda el registro de una marca determinada a su titular, por lo tanto "el uso, en ningún caso, da el derecho de propiedad, o mejor, el uso, en ningún caso ni por ningún motivo, es un medio, instrumento o modo de adquirir el derecho de propiedad sobre una marca"[30]

1.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El procedimiento de registro de marca en nuestro país tiene un paso previo que, si bien no es obligatorio, es muy recomendable que se lo siga para tener un nivel de seguridad de que no existan marcas similares o idénticas a la que se pretende registrar, me refiero a la denominada "búsqueda fonética", la cual es una indagación en el sistema de marcas registradas o en proceso de registro, que realiza el funcionario del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a fin de encontrar coincidencias con los parámetros de búsqueda.

La búsqueda fonética se realiza mediante la presentación de un formulario lleno, disponible en la página web del IEPI[31], que contiene los datos de la marca que se quiere buscar, su denominación, su Clase Internacional y el tipo de signo que fuere; junto a ella, debe adjuntarse el comprobante de pago de la tasa correspondiente que es de dieciséis dólares ($16). El funcionario inmediatamente realizará la búsqueda en la base de datos y emitirá su resultado.

Sin perjuicio de lo recomendable que es realizar una búsqueda fonética a efectos de adquirir cierto grado de seguridad sobre el nivel distintivo del signo a registrarse, en la práctica resulta ineficaz, toda vez que el rango de coincidencia que tiene el resultado de búsqueda que arroja el IEPI no supera el 55%, por lo tanto existe un 45% de posibilidad de que, pese a no encontrarse coincidencias en la búsqueda, si existan marcas similares o idénticas que el sistema no haya identificado; además, la búsqueda se realiza en base a un solo patrón, que es la denominación per sé, sin tomar en cuenta los tres grandes ámbitos en

[29] Ángela Durán de Zuluaga. *Derecho marcario. Modos de adquisición y de extinción de los derechos sobre la marca comercial*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1981, pág. 30.
[30] Ibídem. Pág. 27.
[31] Todos los formularios disponibles en: http://www.propiedadintelectual.gob.ec/formularios-2/.

los que las marcas pueden incurrir en confusión, estos son: visual, fonética e ideológica, limitándose más aún sus resultados; por lo tanto, esta mal denominada búsqueda fonética resulta ser un despropósito al final del día, pues su resultado no es fiable y puede inclusive ocasionar problemas a los usuarios al generarles una falsa seguridad de que su solicitud de registro de marca puede concluir con éxito al no tener coincidencias ni confusiones con marcas ya solicitadas o registradas.

Tiene derecho a solicitar el registro de una marca "cualquier persona, física o jurídica, de derecho privado o de derecho público (el Gobierno central y seccional, ONG's, Fundaciones, comerciantes, estudiantes, no comerciantes, etc.)"[32]; formalmente el procedimiento tiene los siguientes pasos:

- Presentación de solicitud: En primer lugar, el solicitante debe presentar un formulario de solicitud de registro de marca lleno, en el cual debe constar claramente la denominación y el tipo de marca que se pretende registrar; los datos de identificación del solicitante, así como su representante o apoderado, en el caso de ser personas jurídicas o terceros con poder suficiente; la descripción clara del signo, misma que debe ser escrita tanto en palabras, como reproducida en gráfico en el caso de que sea una marca gráfica o mixta; la enunciación de la Clase Internacional y de los productos y servicios a los cuales protegerá la marca y; finalmente, los datos del abogado patrocinador que suscribirá la solicitud conjuntamente con el solicitante, esto nos quiere decir que, para realizar un registro de marca, si es necesario contar con un abogado.

  Adjunto al formulario lleno debe presentarse el comprobante de pago de tasa por concepto de solicitud de registro de signos distintivos que es de ciento dieciséis dólares ($116); en el caso de que la marca tenga una parte gráfica, debe adjuntarse 6 etiquetas adhesivas de 5cms. X 5 cms. Donde se reproduzca el logotipo correspondiente a la marca solicitada; así como también los demás documentos que acrediten la legitimidad del solicitante, tales como copia de cédula, nombramientos de representantes legales, poderes, etc.

[32] IEPI Óp. Cit. Pág. 7.

- Examen de forma: Presentada la solicitud, ésta pasa a un examen de forma, donde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, en el plazo de quince días contados desde la presentación de la solicitud, si se cumplieron todos los requisitos formales, es decir, si se pagó correctamente la tasa, si el formulario de solicitud se llenó correctamente y si se adjuntaron todos los documentos habilitantes, caso contrario, la autoridad notificará con el inconveniente para que el solicitante, de conformidad con el artículo 144 de la Decisión 486, en un plazo de sesenta días, proceda con el cumplimiento de lo requerido, caso contrario, su solicitud será rechazada.

- Publicación: Una vez cumplidos con todos los requisitos formales, un extracto de la solicitud es publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, que es una publicación mensual, donde el IEPI muestra todas las solicitudes presentadas en el mes, a fin de que quien tenga legítimo interés pueda presentar su oposición al registro y hacer valer sus derechos; el término para presentar oposiciones es de treinta días contados a partir de la fecha de la publicación de la gaceta, todo esto de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486.

- Examen de fondo: El examen de registrabilidad o de fondo consiste en la evaluación que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realiza a la marca solicitada, a fin de verificar que no incurra en prohibiciones para su registro, esto es, que no contravenga lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la LPI en concordancia con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486; dentro de esto implica comprobar que no contravenga derechos de terceros, pese a que no se hayan presentado oposiciones, esto se lo hace con una búsqueda de anterioridades; la autoridad puede negar el registro de oficio si lo considera pertinente.

- Resolución: Una vez realizado este análisis, la autoridad emite una resolución concediendo o rechazando el registro de la marca solicitada, acto administrativo que es recurrible en sede administrativa y jurisdiccional de conformidad con el ordenamiento jurídico. En el caso de concederse el registro, este es el momento en el cual se originan los derechos del titular sobre una marca y, es la fecha desde la cual se cuentan los diez años que dura el registro concedido. La resolución deberá estar debidamente motivada.

- Título: Posterior a la resolución que conceda la marca solicitada, se emite un título que certificará titularidad de la misma en favor de su solicitante; el título es simplemente una formalidad, pues es la resolución el acto mediante el cual nacen los derechos sobre una marca.

En la práctica, el trámite de registro que no tenga novedades en el camino, ni oposiciones, dura aproximadamente siete meses.

1.3. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial es la autoridad encargada de realizar el análisis de fondo o de registrabilidad, a fin de verificar si la marca solicitada cumple con los requisitos para ser considerada como tal, si no contraviene las prohibiciones de registro y, si no contraviene derechos de terceros.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establecen expresamente cuáles son los requisitos que debe tener un signo para que pueda ser considerado como marca, a decir, suficiente distintividad y que sea susceptible de representación gráfica; sobre este particular me referí ya en el subtítulo 1.1 del presente capítulo, es por ello que a continuación pasaré a referirme sobre aquellos signos que no son registrables.

1.3.1. SIGNOS NO REGISTRABLES

La Decisión 486 en su artículo 135 establece taxativamente, cuáles son los signos que no son susceptibles de registro, por ser aquellos que podrían afectar a los consumidores en general, provocando confusión o una falsa percepción:

FORMAS USUALES: No pueden ser objeto de registro de marca aquellas formas que sean características de los productos que protegen o aquellas formas dadas por la naturaleza; esto tiene gran relación con la función industrial del producto pues, si éste requiere necesariamente tener una determinada forma para tener funcionalidad, ésta no será registrable; el profesor colombiano Manuel Pachón nos da un ejemplo muy claro de esto al decir que “se prohíbe el registro de aquellas formas que se consideren necesarias en virtud de la función industrial, como las cuchillas de afeitar, cuya forma está determinada por la

de la máquina"[33]; en este caso, si la cuchilla de afeitar no tuviera la forma de la máquina, carecería totalmente de funcionalidad, pues no cumpliría su objetivo de afeitar, por tanto, no puede ser registrada. Por otro lado, tenemos un claro ejemplo de una forma registrada, es el caso de la botella de whiskey OLD PARR que, contiene características distintivas respecto a las demás botellas de whiskey, en especial el alto relieve en su pecho.

DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS, LAUDATORIAS Y GENÉRICAS: Las denominaciones descriptivas, a decir del artículo 134, letra e) de la Decisión 486, son aquellas palabras que indican la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia, época u otros datos de información general de los productos y servicios; las expresiones laudatorias en cambio, son aquellas que ensalzan, alaban o enaltecen al producto o servicio al que se refiere y; las denominaciones genéricas, son aquellas palabras que nombran al producto o servicio, es decir, si un signo denominativo consiste en el "nombre" del producto, ésta será una marca genérica y por tal, no registrable.

"La razón para no permitir el registro de las marcas descriptivas es la misma que prohíbe el registro de las marcas genéricas, pues no admite individualizar el producto o servicio"[34], esto quiere decir que, si la marca es genérica o descriptiva carecería absolutamente de distintividad, pues se pretendería identificar a un producto con una denominación de su esencia, la cual es conocida por la generalidad de consumidores; en el caso de las expresiones laudatorias, se impide su registro por el riesgo que existe de que crear confusión o una falsa percepción de la calidad del producto en el consumidor.

EXPRESIONES DE USO COMÚN: Estas denominaciones se hacen irregistrables, de igual manera, por carecer de distintividad, toda vez que las palabras que componen el signo son utilizadas por la colectividad para identificar determinadas cosas o elementos; esta disposición toma en cuenta la idiosincrasia y la usanza de cada país, por ejemplo, en Ecuador, muchos conocemos a la cerveza fría como "BIELA", siendo ésta, sin duda, una expresión de uso común y por tanto, imposible de ser registrada como marca para proteger cerveza.

DENOMINACIONES DE ORIGEN: Las normas prohíben el registro como marca de una denominación de origen, protegiendo así al consumidor, quien puede incurrir en confusión

[33] Manuel Pachón. Óp. Cit. Pág. 84.
[34] Ibídem. Pág. 85.

pues, de esta manera, la marca puede dar a entender una calidad diferente a la que goza o aprovecharse así del prestigio ganado por la denominación de origen. También se podría crear falsa percepción acerca del origen empresarial de los productos protegidos por tal signo, por ejemplo, sería imposible poder registrar como marca la denominación "SOMBRERO DE MONTECRISTI" pues ésta es una denominación de origen protegida por nuestro ordenamiento jurídico.

ESCUDOS Y EMBLEMAS OFICIALES: Los emblemas, escudos, banderas, estandartes y demás signos oficiales de los Estados y de las organizaciones internacionales no pueden ser registrados como marcas, en razón de tratar de evitar que el consumidor tenga la falsa percepción de que el producto identificado con dicha marca tiene el aval, respaldo o es producido o fabricado en el país cuyo emblema o signo oficial se está utilizando; para el profesor argentino Otamendi esta disposición tiene dos fundamentos: el primero es para evitar que se cause daño a partir de actos de piratería marcaria y, el segundo es la defensa del consumidor quien puede pensar que los productos tienen el respaldo de los países u organizaciones referidos[35]. Los únicos casos en los cuales se pueden registrar estos signos son: cuando autoridades del mismo país u organización son quienes solicitan el registro y, cuando un tercero tiene autorización expresa de autoridad competente para hacerlo.

MARCA SOLICITADA O REGISTRADA: En este caso, partimos de la premisa de que no se puede registrar una marca ya registrada o solicitada con anterioridad, siempre que trate de proteger los mismos productos o servicios o aquellos productos o servicios que puedan inducir a un riesgo de confusión de asociación; es aquí donde actúa el principio de especialidad, pues en virtud de éste, si se podrá registrar una marca ya registrada anteriormente, siempre que proteja productos o servicios diferentes y que no creen confusión de asociación (respecto a este principio ya me referí en el acápite 1.1.5. del presente capítulo). Hay que tomar en cuenta que esta disposición no puede ser contravenida ni aún con la existencia de un acuerdo transaccional entre las partes involucradas por la disposición expresa del tercer inciso del artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual; "aquí, más que la voluntad de las partes será fundamental la opinión de la autoridad registral, porque a pesar de que se firme entre ellos un convenio de coexistencia pacífica, podría ser no aceptado el mismo"[36], esto no quiere decir que no

[35] Jorge Otamendi. Óp. Cit. Pág. 77.
[36] Antonio Pazmiño Ycaza. Óp. Cit. Pág. 167.

puedan haber acuerdos de coexistencia de marcas celebrado entre sus respectivos titulares, pues es totalmente legal y legítimo que existan en virtud de la norma citada, sin embargo, en casos que lo ameriten, la autoridad si podrá intervenir en ciertos acuerdos de coexistencia cuando considere que dicho acuerdo pueda perjudicar al consumidor en general.

Esta prohibición también opera para el caso de los nombres comerciales y lemas comerciales solicitados o protegidos, siempre que exista riesgo de confusión de asociación; finalmente, es preciso señalar que, la manera que el ordenamiento jurídico ha previsto para que un tercero proteja y haga prevalecer su derecho adquirido de propiedad industrial, en estos casos, es la presentación de una oposición en contra de la solicitud que contraviene sus derechos y esto, no solo en el caso de tener ya un registro, sino también en el caso de que el afectado haya presentado con anterioridad una solicitud de registro de marca, de conformidad con el artículo 208 y subsiguientes de la Ley de Propiedad Intelectual.

CONTRARIOS A LA MORAL Y ORDEN PÚBLICO: No se podrán registrar marcas que sean ofensivas a la colectividad contraviniendo así su moral y el orden público, sin embargo, es aún discutido por los tratadistas el alcance de la moral y el orden público, pues una gran parte de la doctrina considera que son conceptos absolutamente relativos, como también el significado de las denominaciones que puedan contravenirlas, al ser éstas palabras que surgen como resultado del vocabulario o la jerga de un país y como tal, pueden cambiar a lo largo del tiempo; así lo considera el profesor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al mencionar que "de cualquier modo, juega aquí un importante grado de subjetividad (…) también debe considerarse que la lengua es materia viviente, modificable a lo largo de los años, como el propio Derecho…"[37]

Sin perjuicio de lo expuesto, no nos queda duda que palabras ofensivas como insultos o gráficas obscenas no pueden ser registradas como marcas y, en consecuencia, la autoridad debe negar su solicitud de registro.

[37] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Óp. Cit. Pág. 367.

CAPÍTULO 2

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE LAS MARCAS “Prohibido Olvidar”; “30S” y “30-S”

A continuación analizaré en detalle los expedientes administrativos de registro de las marcas objeto de la presente disertación a fin de determinar si existió un fiel cumplimiento de los requisitos formales, el procedimiento, el análisis de registrabilidad realizado por la autoridad y, la participación de terceros en el trámite.

2.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

El 16 de septiembre de 2011, la Presidencia de la República a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública solicitó el registro de las marcas “Prohibido Olvidar”; “30S” y “30-S”, mediante la presentación del formulario único de registro de signos distintivos suscrito por el Dr. Vinicio Alvarado Espinel, quien es el Secretario Nacional de la Administración Pública y por su abogado patrocinador Oscar Pico Solórzano, adjuntando los documentos habilitantes que acreditan la personería de los suscriptores del formulario, tales como copia del decreto de nombramiento del funcionario y la copia de su cédula de ciudadanía además, el comprobante de pago de tasa correspondiente al valor de cincuenta y ocho dólares ($58), esto en razón al descuento del 50% que tiene el solicitante por ser una institución pública.

El formulario presentado es el elaborado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, disponible en su página web y se encuentra llenado de manera correcta pues, contiene toda la información requerida:

- Denominación del signo: Prohibido Olvidar; 30S; 30-S.
- Naturaleza del signo: Denominativo.

- Tipo de signo: Marcas de servicios.
- Identificación del solicitante: Presidencia de la República a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
- Representante legal: Vinicio Alvarado Espinel, Secretario Nacional de la Administración Pública.
- Cumplen con la descripción del signo.
- Clase Internacional: No. 35, en especial: publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina.
- Abogado patrocinador: Oscar Pico Solórzano.

Con toda esta información proporcionada, el solicitante cumple con los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486.

Las tres solicitudes son ingresadas el día mencionado y remitidas a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para la realización del examen de forma como lo establece el artículo 144 de la Decisión 486. Las solicitudes fueron signadas con los siguientes números de trámite:

- "Prohibido Olvidar": IEPI-UIO-PI-SD-2011-9815-RE
- "30S": IEPI-UIO-PI-SD-2011-9816-RE
- "30-S": IEPI-UIO-PI-SD-2011-9817-RE

La solicitud cumplió con los requisitos formales previstos y por tal, se ordenó su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, tal como establece el artículo 145 de la Decisión 486.

Las solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 560. A partir de la fecha de publicación de la Gaceta, existe un término de treinta días dentro del cual, quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición, de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486; vale la pena mencionar que, de conformidad con el artículo 5 de este mismo cuerpo normativo, el plazo que se señale en días se contará tomando en cuenta solo días hábiles; por lo que, todos los plazos otorgados en el procedimiento son contabilizados de esta forma.

El término para presentar oposiciones en contra de las solicitudes de la Gaceta 560 venció el 15 de diciembre de 2011; se presentaron las siguientes oposiciones:

MARCA	OPOSITOR	FECHA DE OPOSICIÓN
Prohibido Olvidar	Ing. Magali Orellana	14 de diciembre de 2011
Prohibido Olvidar	Dr. Andrés Páez	14 de diciembre de 2011
Prohibido Olvidar	José Rebolledo Garcés	15 de diciembre de 2011
30S	Ing. Magali Orellana	14 de diciembre de 2011
30S	Dr. Andrés Páez	14 de diciembre de 2011
30S	Dr. Juan Carlos Solines	15 de diciembre de 2011
30S	José Rebolledo Garcés	15 de diciembre de 2011
30-S	Ing. Magali Orellana	14 de diciembre de 2011
30-S	Dr. Andrés Páez	14 de diciembre de 2011
30-S	Dr. Juan Carlos Solines	15 de diciembre de 2011
30-S	José Rebolledo Garcés	15 de diciembre de 2011

Como vemos, todas las oposiciones se presentaron dentro del término establecido para el efecto, por lo que cumplen con la temporalidad establecida en la Ley y en la Decisión 486.

Para la presentación de oposiciones, es un requisito elemental, el pago de una tasa que establece la autoridad nacional así, si se presenta un escrito de oposición sin el comprobante de pago de tasa, la oposición no podrá ser admitida a trámite, de conformidad con la letra c) del artículo 149 de la Decisión 486.

De conformidad con la letra a) del artículo 352 de la ley de Propiedad Intelectual, es el Consejo Directivo del IEPI el órgano encargado de fijar las tasas y en ejercicio de su atribución, resolvió que la tasa para la presentación de oposición de signos distintivos es de cien dólares ($100.00).

En el presente caso, la opositora Magali Orellana adjuntó un comprobante de pago de tasa de $100, signado con el No. 430333, para las tres oposiciones que presentó en los tres trámites de registro de marca materia de la presente disertación; el Dr. Andrés Páez y el señor José Rebolledo Garcés, no adjuntaron ningún comprobante de pago de tasa a ninguno de los tres escritos de oposición que presentaron respectivamente y; el Dr. Juan Carlos Solines presentó dos oposiciones en dos trámites diferentes y adjuntó dos comprobantes de pago de tasa, cada uno de $100, signados con los Nos. 430593 y 430594, uno para cada escrito presentado.

El artículo 148 de la Decisión 486 contempla que, una vez presentada la oposición, se correrá traslado con la misma para que el solicitante presente sus argumentaciones y haga valer sus derechos dentro de los treinta días siguientes desde la notificación y, tomando en cuenta los vicios formales de las oposiciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia de 10 de enero de 2012, notificada el 11 de enero de 2012 (en los tres trámites de proveyó y notificó las mismas fechas), dispone lo siguiente:

TRÁMITE PROHIBIDO OLVIDAR:

- Agrega al expediente y no admite a trámite las oposiciones presentadas por el Dr. Andrés Páez y el señor José Rebolledo Garcés por no adjuntar el pago de tasa correspondiente.
- Agrega al expediente la oposición presentada por la Ing. Magali Orellana, pero previo a correr traslado solicita que, en el término de diez días, aclare a qué trámite corresponde la referido oposición, pues, como mencioné anteriormente, la opositora presentó oposición en los tres trámites diferentes objeto de la presente disertación con el pago correspondiente a una sola oposición.

TRÁMITE 30S y 30-S

- Agrega al expediente y no admite a trámite las oposiciones presentadas por el Dr. Andrés Páez y el señor José Rebolledo Garcés por no adjuntar el pago de tasa correspondiente.
- Agrega al expediente la oposición presentada por la Ing. Magali Orellana, pero previo a correr traslado, solicita que aclare a qué trámite corresponde la referido oposición por la razón manifestada en el párrafo anterior.
- Agrega al expediente y corre traslado con la oposición presentada por el Dr. Juan Carlos Solines, además le otorga un término de treinta días para que presente pruebas que sustenten su oposición, como lo dispone el artículo 146 de la Decisión 486.

Dando cumplimiento a la providencia notificada el 11 de enero de 2012 en cada trámite, la Ing. Magali Orellana, el 17 de enero de 2012 presenta la aclaración solicitada mencionando que su oposición es a la solicitud de registro de la marca “Prohibido Olvidar”.

El mismo día, el Dr. Andrés Páez presentó un escrito en los tres trámites respectivamente, solicitando la “revocatoria de la providencia” alegando que su actuación la hace en su

calidad de Asambleísta y por tal, las oposiciones presentadas es el ejercicio de su función fiscalizadora que le enviste, por lo tanto, considera que no debe pagar tasa alguna para ejercer esa facultad.

El Director Nacional de Propiedad Industrial emite una providencia de fecha 15 de febrero de 2012, notificada el mismo día, en los tres trámites respectivamente, donde dictamina:

- Agrega a los expedientes el escrito presentado por el Dr. Andrés Páez y por considerar que la presentación de oposiciones no es parte de la función fiscalizadora que tienen los legisladores de conformidad con el capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ratifica en todas sus partes la providencia de 10 de enero de 2012.
- Agrega a los expedientes el escrito presentado por la Ing. Magali Orellana donde aclara que su oposición es al registro de "Prohibido Olvidar".

En la misma providencia, en el trámite de registro de "Prohibido Olvidar", el Director corre traslado con la oposición presentada por la Ing. Orellana concediendo el término de treinta días para que el solicitante la conteste, de conformidad con el artículo 148 de la Decisión 486.

En definitiva, de las múltiples oposiciones presentadas en los tres trámites, solo se admitieron una en cada expediente.

La Decisión 486, en su artículo 148 y la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 210, contemplan que el solicitante tiene treinta días para contestar la oposición, desde la fecha de notificación, es por ello que, la Presidencia de la República a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública tuvo estas fechas límite para presentar su contestación:

- En los trámites 30S y 30-S: 22 de febrero de 2012.
- En el trámite Prohibido Olvidar: 28 de marzo de 2012.

Curiosamente, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, presenta sus escritos de contestación en los tres trámites, el mismo día en que se vencían los términos para hacerlo, es decir, en las fechas mencionadas en el párrafo anterior.

En los trámites de solicitud de 30S y 30-S, el delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante providencia de fecha 12 de marzo de 2012, notificada el mismo día,

agrega a los expedientes la contestación presentada y corre traslado con la misma. En el trámite de solicitud de Prohibido Olvidar, el delegado ordena lo mismo, en providencia de fecha 25 de abril de 2012, notificada el 27 de abril de 2012.

El artículo 150 de la decisión 486 contempla que, vencido el término para que el solicitante pueda contestar la oposición, deberá realizar el examen de registrabilidad y, mediante resolución, pronunciarse sobre las oposiciones.

El Director Nacional de Propiedad Industrial tarda varias semanas para emitir su resolución, tomando en cuenta que la última providencia de traslado de las contestaciones, fueron en marzo y abril. Habiendo mencionado este particular, en los trámites de solicitud de las marcas 30S y 30-S, el Director emite resolución con fecha 10 de mayo de 2012, notificada a las partes el 11 de mayo de 2012, en las mismas rechaza las oposiciones presentadas, concede el registro de las marcas y ordena se emita el título respectivo.

En el trámite de registro de la marca Prohibido Olvidar, la resolución de fecha 18 de mayo de 2012, notificada a las partes el 23 de mayo de 2012, también rechaza la oposición presentada, concede el registro de la marca y ordena la emisión del título.

Debemos tomar en cuenta que las resoluciones que conceden o niegan marcas son actos administrativos y como tal, susceptibles de recursos en sede administrativa y en sede jurisdiccional; en sede administrativa tenemos el recurso de reposición ante la misma autoridad en el término de 15 días, recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual en el término de 15 días y, recurso extraordinario de revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual; en sede jurisdiccional los recursos subjetivos u objetivos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Los títulos de las marcas 30S y Prohibido Olvidar, fueron emitidos el 26 de junio de 2012, poniéndole fin al trámite de registro.

El Dr. Juan Carlos Solines, dentro del término establecido, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó la oposición y concedió la marca 30-S, en escrito presentado el 4 de junio de 2012, adjuntando un comprobante de pago de tasa por el valor de cien dólares ($100), sin embargo, la última tabla de tasas establecida por el Consejo Directivo del IEPI, contempla que la tasa por la interposición de recursos de reposición es de ciento veinte dólares ($120), por lo que, en providencia de fecha 18 de junio de 2012,

notificada el 22 de junio de 2012, el delegado del Director Nacional de Propiedad Industrial, concede el plazo de cinco días para que presente el comprobante correcto de pago de tasa. Finalmente, mediante escrito de 27 de junio, el Dr. Juan Carlos Solines adjunta un comprobante de pago correspondiente a los veinte dólares ($20) faltantes en el comprobante anterior.

Mediante providencia de 4 de septiembre de 2012, notificada el 5 de septiembre de 2012, se agregan los escritos al proceso y se acepta a trámite el recurso, ordenando que se corra traslado a la Secretaría Nacional de la Administración Pública para que en el término de diez días la conteste.

Dentro del término establecido para hacerlo, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, el 19 de septiembre de 2012, presenta la contestación al recurso de reposición y, mediante providencia de fecha 2 de octubre de 2012, notificada el 4 de octubre de 2012, se agrega al expediente el escrito y se corre traslado al recurrente.

Finalmente, con fecha 11 de octubre de 2012, se emite la resolución del recurso de reposición, donde se lo rechaza y se ratifica la resolución impugnada, concede la marca 30-S a favor de su solicitante y ordena la emisión del título respectivo, misma que fue notificada el 18 de octubre de 2012. El título de la marca fue elaborado el 27 de marzo de 2013.

Vale la pena recalcar que el procedimiento de los recursos se lo sigue conforme al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, como lo menciona el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Narrado todo lo acontecido en todos y cada uno de los expedientes de registro de marca objeto de la presente disertación, es preciso comentar el cumplimiento de los requisitos formales; como vimos, casi todas las actuaciones procesales están sujetas a la temporalidad que establece la Ley o el ERJAFE y, de lo que pude apreciar, se cumplieron todos los términos establecidos por las normas sin que haya un retraso injustificado de ninguna de las partes procesales. El tiempo que se demoró todo el trámite con oposiciones fue de ocho meses y, con recurso de reposición, fue de once meses.

Fue importante haber seguido cada paso procesal citando las normas que los respaldan a fin de darnos cuenta si realmente se cumplieron con todas las formalidades y si el proceso

administrativo no tuvo ningún vicio; es por ello que de todo lo analizado, concluimos que si se cumplieron con todos los requisitos formales en las solicitudes y se siguió sin mayor novedad el procedimiento establecido por las normas jurídicas.

El único acto procesal administrativo que si tiene un retardo injustificado es la emisión del título que acredita el registro pues, en el caso de la marca 30-S, desde la emisión de la resolución hasta la emisión del título, la autoridad tardó cinco meses, tiempo que es excesivo, sin que exista norma alguna que contemple un término o plazo para la emisión del título. Como sabemos es la resolución el acto que constituye los derechos exclusivos del solicitante respecto a una marca, por lo que el título es un mero certificado, sin embargo, es parte de todos los trámites.

El análisis del contenido de las oposiciones, la motivación y sentido en el que resolvió la autoridad son asuntos y los derechos involucrados en cada actuación procesal serán objeto de análisis en la tercera parte del presente capítulo.

2.2. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD REALIZADO POR LA AUTORIDAD

Como vimos en la tercera parte del primer capítulo, el análisis de registrabilidad que hace la autoridad, concretamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es el examen de fondo de la solicitud, es decir, verifica que el signo solicitado no incurra en ninguna de las prohibiciones absolutas ni relativas que contempla la Decisión 486 en sus artículos 135 y 136 y también, verifica que el signo solicitado no contravenga con un signo ya existente o que se haya solicitado anteriormente. El momento procesal en que la autoridad realiza este examen es una vez vencido el término para presentar oposiciones luego de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial o, luego de vencido el término para presentar la contestación a la oposición presentada, todo esto en virtud del artículo 150 de la Decisión 486; en todos los casos, este examen debe verse plasmado en la resolución que emite el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues es parte de la motivación del acto administrativo.

Veamos a continuación, cuál fue el criterio que utilizó la autoridad en el examen de fondo de las solicitudes de registros materia de la presente disertación:

PROHIBIDO OLVIDAR; 30S y; 30-S

La marca denominativa "Prohibido Olvidar" fue concedida mediante resolución No. 1104027 de fecha 18 de mayo de 2012, notificada a las partes el 23 de mayo de 2012; mientras que las marcas denominativas "30S" y "30-S" fueron concedidas mediante resoluciones No. 1103952 y 1103953 de fecha 10 de mayo de 2012, notificada a las partes el 11 de mayo de 2012.

Hago un tratamiento unitario al análisis de las tres marcas porque la autoridad emitió un texto casi idéntico en las tres resoluciones, haciendo el mismo examen de registrabilidad, en los tres casos.

El primer punto de análisis de la autoridad es determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos para que un signo pueda ser considerado como marca, según el artículo 134 de la Decisión 486 así, en el considerando cuarto, el Director menciona "*Que una marca para ser considerada como tal debe reunir los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y en el caso de oposición planteada se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas…*", para luego citar los conceptos de "susceptibilidad de representación gráfica" y "distintividad" que ha dado el Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 30-IP-2011; luego menciona, en el mismo considerando: "*Del análisis de las oposiciones presentadas, ninguna de ellas contiene como argumento de legítimo interés la afectación de un registro similar o idéntico al solicitado. Dicho esto es importante destacar que pese a no existir un conflicto con un signo anterior debidamente protegido es sin embargo indispensable que esta autoridad analice la distintividad del signo solicitado, considerando las nulidades absolutas y relativas…*".

Es preciso comentar respecto a esto que, ninguna de las oposiciones que se presentaron en contra de las solicitudes tuvieron como justificación, la existencia de una marca registrada o una solicitud de registro previo de un signo que sea similar o idéntico a los solicitados "Prohibido Olvidar" "30S" y "30-S", más bien tuvieron argumentos de otra índole que analizaremos más adelante. Sin perjuicio de esto, la autoridad debe, de oficio, realizar el examen de registrabilidad incluso aunque no se hayan presentado oposiciones, por ello es correcta la intención del Director de hacer el análisis de distintividad del signo a la luz de las prohibiciones absolutas y relativas que contempla nuestra legislación.

Sin embargo, pese a la buena intención del Director de realizar el análisis como corresponde, resuelve el asunto mencionando que "*Efectuado el análisis mencionado en el párrafo precedente, esta autoridad ha determinado que el signo solicitado no incurre en violación a la normativa aplicable, esto es, no se enmarca en ninguna de las causales de nulidades absolutas y relativas que la legislación contiene*". Como vemos, no existe mayor desarrollo en el examen, simplemente menciona que el signo no incurre en violaciones de la normativa y nada más, cuando debió por lo menos, analizar si el signo solicitado no es una denominación de uso común, pues ésta es la incógnita que muchos esperamos que se resuelva en este acto administrativo, más aún cuando varios personajes públicos la utilizan a diario, incluso siendo muy popular en redes sociales; por lo tanto, podríamos concluir en esta primera parte de la resolución que la autoridad no motiva correctamente la misma, mencionando simplemente en tres líneas que el signo no incurre en ninguna prohibición de registro, sin que exista un análisis que esté plasmado en la resolución.

Posteriormente, en el considerando séptimo de la resolución No.1104027 y noveno de las resoluciones No. 1103952 y 1103953, la autoridad realiza el análisis sobre la búsqueda de signos similares o idénticos en sus archivos a fin de determinar que no existan derechos de terceros que puedan verse perjudicados con estos registros de marca; el Director menciona que "*realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar la no existencia de registros dentro de la clase internacional No. 35 que usen la denominación "PROHIBIDO OLVIDAR"; términos que por lo tanto no son de uso común respecto de los servicios que pretende proteger*". Curiosamente, la autoridad considera que el no haber encontrado registros en sus archivos que contengan las denominaciones solicitadas es la razón por la que la frase "prohibido olvidar" o las expresiones "30S" y "30-S" no son de uso común; a mi criterio, el Director confunde el análisis de la prohibición absoluta de registro de signo que contempla la letra g) del artículo 135 de la Decisión 486 y llega a una incorrecta conclusión pues, si una expresión de uso común no puede ser registrada como marca, jamás podría constar en un registro anterior o en los archivos del IEPI en esa calidad. Considero que es equivocado llegar a la conclusión de que, si no existe un registro previo, la denominación no es de uso común pues, claramente la norma citada en este párrafo, menciona que la designación común o usual debe constar

"en el lenguaje corriente o en la usanza del país"[38], por lo tanto, el análisis sobre si la denominación es de uso común debe ser a nivel social, tomando en cuenta el nivel de difusión y conocimiento que tiene tal denominación dentro de la colectividad.

En los mismos considerandos, para confirmar la conclusión a la que llegó en el párrafo anterior, el Director cita la sentencia del Tribunal Andino de Justicia en el proceso 2-IP-89 que dice "*en el campo doctrinal (…) las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando…*". Esta última cita hace pensar que se confunde el concepto de la expresión de uso común con las expresiones genéricas, pues el criterio del Tribunal Andino de Justicia hace expresa alusión a las expresiones genéricas y no a las de uso común que en realidad es materia de la motivación de la resolución, por lo que considero que existe también una equivocación en este aspecto de la resolución, sin que la autoridad logre fundamentar por qué considera que la frase "prohibido olvidar" o las expresiones "30S" y "30-S" no son denominaciones de uso común.

Finalmente, el Director realiza un análisis sobre una prohibición absoluta en particular, a propósito de uno de los argumentos de los opositores a las solicitudes pues, mencionaron en sus escritos que el signo "Prohibido Olvidar" es contrario a la moral, orden público y buenas costumbres así, el artículo 135 letra p) de la Decisión 486 contempla que los signos que sean contrarios a estos elementos no podrán ser susceptibles de registro, para este efecto, señala definiciones de moral, orden público y buenas costumbres que emanan de diccionarios jurídicos, doctrina y jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, llegando a la conclusión de que la denominación no es contraria a ninguno de estos elementos, considera que "*dicha prohibición ha sido pensada para casos en los que se atentaría contra la fe o moral de ciertos sectores de la ciudadanía siempre que dicha falta tenga una relación directa con el producto o servicio que pretende amparar*"; pese a que las citas a que hace referencia se encuentran un poco dispersas en la argumentación, considero

[38] El artículo 135 letra g) de la Decisión 486 que contempla la prohibición absoluta de registro de expresiones de uso común reza: Art. 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: g) Consistan exclusivamente o se hubieren 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.

correcta la apreciación de esta parte del director, pues esta prohibición tiene el sentido de no permitir que se registren signos que atenten a la susceptibilidad de la colectividad tomando en cuenta que la marca será consumida por una grupo de consumidores de un cierto sector específico así, sería imposible que se registren denominaciones con palabras soeces, vulgares como insultos, etc.

Finalmente, en la parte resolutiva rechaza las oposiciones, concede el registro de las marcas y ordena se emita el título respectivo.

Es preciso agregar que, para sustentar que la autoridad realizó la búsqueda de registros o solicitudes similares o idénticas a las solicitudes en su archivo, adjuntó a las resoluciones los resultados de búsqueda oficial en donde no se aprecian coincidencias, sin embargo, las búsquedas tienen un parámetro del cincuenta por ciento (50%) de parecido, lo cual me parece un despropósito pues, si se quiere tener certeza de que no contravienen derechos de terceros, la búsqueda debe ser más exhaustiva o, por lo menos, debe ser más rigurosa en la probabilidad de acierto; si tenemos la mitad de probabilidades de fallar evidentemente no es una búsqueda confiable.

Considero importante recalcar lo que la autoridad menciona en el considerando quinto de las resoluciones que conceden las marcas "30S" y "30-S" pues, dice que "*Es de vital obligación por parte de esta autoridad, recordar a los oponentes que el uso de la marca está previsto dentro del ámbito comercial, pues, de acuerdo a las definiciones enunciadas en el considerando TERCERO de la presente resolución, se tratan de signos que sirven para distinguir productos y servicios DENTRO DEL MERCADO*", es decir, aclara que las marcas tienen indiscutiblemente una connotación mercantil, pues su ámbito de ejercicio y aplicación es el mercado, conocido como el medio donde se intercambian productos y servicios con fines de lucro.

Este es todo el análisis de fondo que realizó la autoridad en los tres trámites de registro.

2.3. INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO

El artículo 146 de la Decisión 486 establece que "quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de marca…"; no establece, el cuerpo normativo citado, una especificación de que el legítimo interés deba basarse exclusivamente en las normas de las prohibiciones relativas o, si

puede invocarse legítimo interés en base a normas de las prohibiciones absolutas también; simplemente menciona que el opositor debe tener legítimo interés. Esto, evidentemente, nos abre dos caminos: por un lado, la legitimación para interponer oposiciones en base a infracciones de prohibiciones absolutas y, por otro, la legitimación para interponer oposiciones en base a infracciones de prohibiciones relativas. Un sector de la doctrina se ha inclinado en que puede invocarse al legítimo interés bajo estas dos premisas planteadas, por ejemplo, para el doctrinario Carlos Fernández-Nóvoa "en la hipótesis de las oposiciones basadas en la infracción de una prohibición absoluta, la legitimación activa se extiende a cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores. Por el contrario, supuesto que en la base de las prohibiciones relativas figura primordialmente la defensa de intereses privados, la legitimación activa para entablar oposiciones fundadas en la infracción de tales prohibiciones debe entenderse en sentido restrictivo…"[39].

Bajo este criterio, cualquier persona podría interponer oposición a una solicitud de un signo que contravenga una prohibición absoluta pues, si se sigue la lógica de que estas prohibiciones tienen el objetivo de precautelar el interés de la colectividad de que no existan registros de marcas que puedan afectar a los consumidores o productores en colectivo, cualquier persona, justificando su legítimo interés en la libre competencia, o los derechos de los consumidores o el interés público, puede interponer su oposición y, por otro lado, para tener legítimo interés en una oposición en contra de una solicitud de un signo que contravenga las normas de prohibiciones relativas, habrá legítimo interés únicamente al existir un registro o solicitud previa que contravenga los derechos exclusivos de propiedad industrial; queda claro entonces que en ambos caminos se puede justificar el legítimo interés.

Pasemos entonces a ver los argumentos de los opositores en los tres trámites materia de la presente disertación.

Como detallé en la tabla que consta en la parte 2.1. del presente capítulo, existieron cuatro opositores en los expedientes estudiados, de los cuales solo dos de ellos lograron que su

[39] Carlos Fernández-Nóvoa. *Tratado sobre el Derecho de marcas.* Óp. Cit. Pág. 125.

oposición sea tramitada, una en cada expediente, a continuación analizaremos cada fundamento expuesto por cada uno de ellos:

ING. MAGALI ORELLANA

La asambleísta provincial por Orellana interpuso oposición en contra de las solicitudes de los signos "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", como ya se narró anteriormente, solo presentó un pago de tasa correspondiente a un trámite de oposición, por lo que, cuando se requirió su aclaración por parte de la autoridad dejó en claro que su oposición era únicamente al signo "Prohibido Olvidar"; por ser la única oposición que se tramitó en esta solicitud, a continuación presento un cuadro comparativo con los fundamentos de la opositora y la decisión y criterio de la autoridad al respecto:

FUNDAMENTOS DE LA OPOSITORA	**DECISIÓN/CRITERIO DE LA AUTORIDAD**
El signo solicitado es de uso común, conocido en el léxico ecuatoriano sobre las cuales no se puede conceder derecho exclusivo alguno.	La Dirección Nacional de Propiedad Industrial hizo una búsqueda en su archivo a fin de establecer si hay signos similares o idénticos a esta denominación y, pudo constatar la no existencia de registros dentro de la clase internacional 35 que usen la denominación "Prohibido Olvidar", términos que por lo tanto no son de uso común.
El día al que hace alusión la frase "prohibido olvidar" (refiriéndose al 30 de septiembre de 2010), se encuentra marcado por la historia del país por su nostálgica recordación por las muertes y sangre derramada, por lo que el signo perjudica los valores de nuestra nación. Si los solicitantes pregonan que "la patria es de todos", es inadmisible que la denominación solicitada sea solo para el	Con lo aseverado por la opositora no se ha demostrado que la marca solicitada sea contraria a la moral, orden público o a las buenas costumbres; la prohibición absoluta de registro de signos contrarios a la moral, orden público o buenas costumbres fue pensada para casos en los que se atentaría contra la fe o moral de ciertos sectores siempre que la falta tenga relación directa con el producto o servicio que pretende

solicitante.	amparar, por ende no se configura la prohibición.

Además de lo mencionado, la autoridad considera que ninguna oposición presentada justifica el legítimo interés considerando que no afecta a ningún registro similar o idéntico anterior, es decir, tomando la alternativa de que el legítimo interés solo puede ser justificado en la base de una prohibición relativa de registro.

Si bien es cierto que la opositora no justifica su legítimo interés en base a un registro o solicitud previa, no significa esto que carezca de un legítimo interés, por lo que considero equivocada en este sentido, el criterio de la autoridad.

Por otro lado, la autoridad llega a la conclusión de que la denominación solicitada no es de uso común por el simple hecho de que no encontró anterioridades de solicitudes o registros en su base de datos, al momento de realizar su búsqueda; conclusión muy curiosa pues, como me referí en la tercera parte del primer capítulo y en el número 2.2 del presente capítulo, la prohibición de registro de denominaciones de uso común se refiere a denominaciones o expresiones que se utilicen en la jerga o en el léxico de determinado espectro geográfico, nada tiene que ver que existan anterioridades, de hecho, si existe una marca registrada, podremos tener al menos, la presunción de que ésta no es de uso común y por tal, se ha registrado o, en su defecto, podemos considerar que ha incurrido en una causal de nulidad absoluta de registro, en todo caso, el razonamiento que hace la autoridad en este sentido carece de línea lógica pues, la primera premisa no es consecuente con la conclusión.

DR. ANDRÉS PÁEZ

El asambleísta Andrés Páez interpuso oposición en contra de las tres solicitudes estudiadas sin éxito alguno, pues ninguna fue aceptada a trámite, toda vez que el opositor no adjuntó el comprobante de pago de tasa respectivo para la tramitación de oposiciones así, la autoridad en su providencia de calificación de las oposiciones no admite a trámite por este motivo amparada en la letra c) del artículo 149 de la Decisión 486 que establece: “La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén

comprendidas en alguno de los siguientes casos: c) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.”.

Luego de ello, el opositor solicita la revocatoria de esta decisión bajo el argumento de que su comparecencia fue en calidad de asambleísta ejerciendo su facultad fiscalizadora de los actos de la función pública, a lo cual, la autoridad responde rechazando su pedido tras analizar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se prevé en su capítulo VIII la fiscalización al poder político, dentro de las cuales se faculta a los asambleístas al requerimiento de información documental, la comparecencia de los funcionarios a la Asamblea y, el enjuiciamiento político e, invocando el principio de legalidad del Derecho Público, considera la autoridad que la presentación de oposiciones no se enmarca dentro de la facultad fiscalizadora y por tal, para poder tramitar su oposición, debió haber pagado la tasa respectiva, como lo hizo la asambleísta Magali Orellana.

Considero acertada la decisión de la autoridad, toda vez que la Decisión 486 establece como requisito de admisibilidad, el pago de la tasa correspondiente para la tramitación de oposiciones, sin el cual no se podrá seguir adelante con la tramitación; luego, siguiendo el principio de legalidad que reza que solo se puede hacer lo expresamente establecido en la ley, no se puede fiscalizar de formas que la ley no prevé, por lo tanto, el asambleísta Páez debió pagar su tasa respectiva.

Sin perjuicio de lo acontecido, analizaremos los fundamentos de la oposición.

- La expresión “Prohibido Olvidar” es de exclusiva propiedad del cantautor panameño Rubén Blades pues, corresponde al título de una canción del álbum de canciones “Caminando”, por lo que no se puede solicitar un “signo distintivo de propiedad ajena”

El opositor considera que la denominación “Prohibido olvidar” es de propiedad exclusiva del cantautor Rubén Blades, dando por hecho que es un signo distintivo. Inicialmente podría identificar un error de conceptos dentro de la Propiedad Intelectual pues se confunde al título de una canción que amparan los derechos de autor, con los signos distintivos, equiparando al nombre del tema con una marca.

La forma de apropiación y del derecho al uso exclusivo son muy diferentes entre los derechos de autor y las instituciones de la propiedad industrial pues, los primeros adoptan un sistema declarativo de derechos, mientras que los segundos un sistema constitutivo, así,

el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual contempla que "El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra…", mientras que, el artículo 216 del mismo cuerpo legal establece que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial".

En el acápite 1.1.6. de la presente disertación revisamos que nuestra legislación adopta el sistema constitutivo de derechos en materia de marcas, pues el derecho de propiedad y uso exclusivo está supeditado a la expedición de un acto administrativo que conceda el registro de la marca por parte de la autoridad, no puede entonces existir el supuesto que, el nombre de una canción es marca registrada de su autor o intérprete pues, para ello, éste debió haber seguido el procedimiento respectivo para su registro. En el presente caso, Rubén Blades no tuvo registrada ni solicitada a su favor la denominación "Prohibido Olvidar".

- Refiriéndose a los signos "30S" y "30-S" considera que son signos distintivos "que se han vulgarizado y, por lo tanto, no pueden ser objeto de apropiación por parte de ninguna persona"

La vulgarización es una mutación experimentada por la marca, misma que "tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo…"[40]; esto quiere decir que la marca perdió sus funciones en virtud de su mutación, lo que significa que, básicamente, no puede ser considerada más un signo distintivo. Tenemos múltiples ejemplos de marcas que se han vulgarizado a tal punto de que en la actualidad se denomina al producto como la marca, por ejemplo denominar "Aspirina" al ácido acetilsalicílico o "Lycras" a los pantaloncillos elásticos. El artículo 169 de la decisión 486 contempla que la autoridad de oficio o a petición de parte podrá cancelar el registro de una marca que se haya convertido en común o genérica para designar los productos o servicios.

Evidentemente, para que una marca tenga una mutación que la lleve a vulgarizarse, tuvo que haber tenido un carácter distintivo en sus inicios y, como es lógico, debe estar registrada, por lo que, hablando formalmente, solo las marcas registradas pueden vulgarizarse; no podría hablarse que una denominación de uso común es una "marca

[40] Ibídem. Pág. 659 – 660.

vulgarizada" pues ésta, ni si quiera sería una marca en consecuencia, no se puede atribuir una vulgarización a los signos "30S" y "30-S" cuando no han sido ni si quiera registrados como marca al momento de la presentación de la oposición.

Los signos vulgarizados pueden ser objeto de cancelaciones de registro tal como contempla la Decisión 486 porque como es lógico, tienen un registro previo.

DR. JUAN CARLOS SOLINES

El Dr. Juan Carlos Solines como ya sabemos, interpuso oposición en contra de las solicitudes de los signos "30S" y "30-S" adjuntando el debido comprobante de pago de tasa y cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad de la oposición, por ende, fueron aceptadas a trámite. Por su naturaleza, ambas oposiciones son de idéntico texto, así como su respectiva resolución; a continuación presento un cuadro comparativo donde expongo los fundamentos de las oposiciones presentadas y el criterio que utilizó la autoridad para resolver los planteamientos del Dr. Solines:

FUNDAMENTOS DEL OPOSITOR	**DECISIÓN/CRITERIO DE LA AUTORIDAD**
La fecha del 30 de septiembre y todas sus abreviaciones que, por razones de orden coloquial, técnico, comunicacional pueden utilizarse, se han convertido en formas de uso común y generalizado, por tanto, las denominaciones solicitadas son de uso común	La Dirección Nacional de Propiedad Industrial hizo una búsqueda en su archivo a fin de establecer si hay signos similares o idénticos a las denominaciones solicitadas y, pudo constatar la no existencia de registros dentro de la clase internacional 35 que usen la denominación "30S" y "30-S", términos que por lo tanto no son de uso común. Más allá del conocimiento que tenga el público de las expresiones, asociadas con los hechos del 30 de septiembre de 2010.

La marca tiene una finalidad eminentemente comercial, orientada a identificar productos o servicios dentro del mercado; según el principio básico de derecho público de que solamente se puede hacer lo expreso en la ley, no puede la Secretaría Nacional de la Administración Pública atribuirse la potestad de colocar bienes y servicios en el mercado, pues la ley no le faculta a actuar como empresa de publicidad privada.	El uso de una marca está previsto dentro del ámbito comercial, pues son signos que identifican productos y servicios dentro del mercado, sin embargo, de los archivos de la Dirección se encuentra que varias entidades públicas han registrado sus marcas, como el Gobierno Provincial del Carchi, el Municipio de Loja y Quevedo, la Presidencia de la República, entre otros; de lo que se desprende que las entidades públicas solicitan registros de marcas, sin que ello represente una actividad atentatoria a los derechos de la ciudadanía.
Los signos solicitados son contrarios a la moral y al orden público pues, pretender registrarlos como marcas constituye una afrenta a la conciencia pública y resulta un acto de falta de sensibilidad con la ciudadanía y con los familiares de los muertos y heridos del 30 de septiembre de 2010.	Con lo aseverado por el opositor no se ha demostrado que las denominaciones solicitadas sean contrarias a la moral, orden público o a las buenas costumbres; la prohibición absoluta de registro de signos contrarios a la moral, orden público o buenas costumbres fue pensada para casos en los que se atentaría contra la fe o moral de ciertos sectores siempre que la falta tenga relación directa con el producto o servicio que pretende amparar, por ende no se configura la prohibición.

Respecto a todo lo expuesto, existe un punto nuevo discutido en la presente resolución, a propósito del fundamento planteado por el opositor sobre la inhabilidad que tienen las instituciones públicas de registrar marcas pues, al ser éstos signos distintivos que identifican productos y servicios dentro del mercado, su ámbito de aplicación es eminentemente mercantil y, siguiendo con el principio básico del Derecho Público que reza que solo se puede hacer lo expresamente establecido en la ley, las instituciones no

podrían salirse del ámbito de sus competencias en el ejercicio de sus funciones; para el opositor es claro que por este motivo no pueden ser titulares de marcas y, peor aún, de aquellas que protejan los servicios de la Clase Internacional 35 pues, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, no tiene dentro de sus facultades, la prestación de servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajo de oficina, es decir, no puede participar dentro del mercado como oferente de estos servicios y, por tal razón, no podría ser el titular de las marcas que registraron en esta oportunidad.

Para la autoridad, es claro que las marcas son signos utilizados dentro del mercado, reconociendo también su carácter eminentemente mercantil, sin embargo, considera que no existe ningún tipo de contravención a las normas del ordenamiento jurídico y, peor aún, no existe afectación a los derechos de la ciudadanía porque al revisar sus archivos, encontró varias marcas registradas por instituciones públicas es decir, una vez más la autoridad justificó su decisión con el simple hecho de haber encontrado registros previos, sin analizar la ratio del planteamiento del opositor.

Curiosamente, en el tercer capítulo de la presente disertación abordaré más a fondo acerca de esta problemática.

JOSÉ REBOLLEDO GARCÉS

José Rebolledo Garcés presentó oposición a la solicitud de los tres signos materia del presente análisis, sin adjuntar el comprobante de pago de las tasas correspondientes, por lo que, sus oposiciones corrieron la misma suerte que la del asambleísta Andrés Páez es decir, fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 149 de la Decisión 486. Sin perjuicio de esto, analizaremos su oposición y los fundamentos que planteó.

- El signo denominativo 30S es parte del nombre del movimiento político PONTE PILAS 30S registrado en el Consejo Nacional Electoral, con este signo el movimiento participó en el referéndum y consulta popular de 2011 mediante publicidad, spots televisivos, pancartas y demás elementos publicitarios
- No se puede registrar estos signos por ser de dominio público pues, se originaron por los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010, siendo una abreviatura para referirse a este particular.

El nuevo argumento que identificamos en la presente oposición es que la partícula 30S forma parte del nombre de un movimiento político registrado ante la autoridad electoral, mediante el cual se hizo propaganda y proselitismo político en épocas electorales en el año 2011, sin embargo, como sabemos ya, la titularidad y el uso exclusivo de las marcas se encuentran supeditadas a la expedición de un acto administrativo de la autoridad que conceda el registro del signo; si bien es cierto que el nombre del movimiento fue debidamente acreditado ante el Consejo Nacional Electoral, éste no es la autoridad competente para el otorgamiento de la titularidad de signos distintivos, si lo es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, tal como manda el artículo 201 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo tanto, el opositor no se encuentra revestido del derecho de reclamar la exclusividad o de prohibir a un tercero que solicite la marca 30S o sus derivaciones por el simple hecho de tener registrado un movimiento que tiene esa partícula pues la autoridad electoral no le otorga la titularidad exclusiva en materia de propiedad industrial.

CAPÍTULO 3

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA COMO TITULAR DE MARCAS DE SERVICIOS

En el presente capítulo analizaré, desde la teoría general del Derecho Administrativo, al principio de legalidad para posteriormente, a la luz de este principio, determinar si el solicitante del registro de las marcas objeto de la presente disertación tiene la posibilidad de ostentar la titularidad de marcas de servicios, partiendo de la premisa de que las marcas son signos distintivos eminentemente mercantiles por tanto, cumplen un rol dentro del mercado.

3.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO PÚBLICO

Hablar del principio de legalidad implica siempre hablar del Estado de Derecho, en tal virtud es hablar de uno de los logros más importantes al que ha llegado la humanidad en lo que a su organización política respecta por tanto, para tener pleno entendimiento del mismo, es menester revisar su evolución.

3.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los más grandes hitos en la evolución de la organización política se dan en el siglo XVIII, con la independencia de las trece colonias inglesas de América del Norte en 1776, la posterior Constitución de Estados Unidos de América en 1787 y la Revolución Francesa en 1789; antes de todo esto teníamos un sistema absolutista, donde el monarca era el enviado de Dios y en su persona, se concentraban todas las potestades estatales; existía un poder concentrado únicamente en el rey. A los grandes hitos mencionados del siglo XVIII se suma el gran aporte doctrinario de varios filósofos y políticos, de los cuales se destacan John Locke y el Barón de Montesquieu; ellos expusieron que "la propiedad y la libertad son derechos originarios del hombre, consustanciales a su persona desde su nacimiento" además consideraron que "es necesario dividir el poder público porque todo aquel que lo

detenta tiende a su abuso; así, si se divide el poder entre varios, habrá contrapesos, es decir, equilibrio y por tanto más justicia"[41], es decir, inicia la noción de la separación de poderes y de limitación de potestades al monarca, así como la libertad para las personas como un derecho inmanente a ellas, de esta manera, el constitucionalismo clásico consagra varios principios como: la consagración de los derechos individuales, la separación de poderes, la soberanía popular, el sufragio, entre otros principios que se ven plasmados dentro del denominado Estado Liberal, Estado Gendarme o Estado Policía. "El pensamiento liberal del siglo XVIII creyó ver en el abstencionismo estatal la garantía de las libertades y derechos del individuo, pues el absolutismo real se había caracterizado por una desmedida intervención, dirigida por la voluntad del monarca"[42], es entonces que la búsqueda de libertad de los individuos y la preponderancia de los derechos individuales llevaron a consolidar un Estado casi inactivo en donde el principio del liberalismo económico de "dejar hacer, dejar pasar" tuvo su preeminencia y, sumándole los acontecimientos de la Revolución Industrial, tuvimos un Estado en el que habían libertades pero a la vez, habían ahondado las desigualdades. Los individuos se dieron cuenta que solos no podían obtener el bienestar tan anhelado, por lo que entendieron que debían darle participación activa al Estado pero, para que esta participación activa sea en beneficio colectivo y sin abusos ni arbitrariedades, fue preciso regular; es entonces donde el principio de legalidad tiene su auge. "Se debe a que el Estado comienza a invadir la esfera del particular regulando su conducta, organizando y controlando todas aquellas actividades que considera útiles a la comunidad (…) correlativamente se produce en el mundo jurídico la transformación en que el Estado no solamente va a ser el mayor productor de normas jurídicas sino que, y lo más importante, ese creador deberá estar sometido a las mismas normas que crea (principio de legalidad y adherencia al fin público)"[43]

De la mano con la consolidación del principio de legalidad surge el Estado de Derecho entendido como aquel en el cual todos los actos de todas las personas públicas o privadas, están sometidos a la juridicidad en sentido amplio, es decir, al ordenamiento jurídico en general y no solo a un tipo de normas jurídicas.

[41] Enrique Rojas Franco. *Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo*. Guayaquil, Edilex S.A. 2007, pág. 54.
[42] Hernán Salgado Pesantez. *Lecciones de Derecho Constitucional*. Quito, Ediciones Legales, 4ta ed. 2012. Págs. 35 – 36.
[43] Enrique Rojas Franco. Óp. Cit. Pág. 56.

La sociedad ha ido evolucionando, lo cual se ha demostrado por los avances que ha tenido su organización política y si bien, tras el iluminismo, el exceso de libertades provocó la existencia de desigualdades, no es menos cierto que para alcanzar el bienestar, debe contarse con un ente superior y común a todos como es el Estado; a su vez, para garantizar su actuación en beneficio de la colectividad y evitar el abuso de poder, es precisa la regulación de todo su espectro de actuación, limitando a las normas todo tipo de potestades, es entonces donde el principio de legalidad es fundamental y elemento inescindible de cualquier sociedad democrática.

3.1.2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

Producto de la evolución mencionada en líneas anteriores, las sociedades llegaron a la conclusión de que toda actividad estatal debe ser regulada con el fin de que su misma creación, el Estado, no sea perjudicial ni menos beneficiosa para los súbditos; estas actividades estatales son reguladas mediante normas jurídicas y, la sumisión del Estado a dichas normas, es una manifestación material del principio de legalidad. "Como fundamentos sobre los cuales reposa el orden normativo-jerárquico que rige al Estado. El principio de legalidad significa que las decisiones políticas y los actos administrativos de los órganos del Estado deben subordinarse a las leyes"[44], es decir que, tanto las decisiones como las actuaciones de la administración, deben situarse dentro de los lineamientos legales.

"El principio de legalidad es una de las consagraciones políticas del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, la más importante de las columnas sobre que se asienta el total edificio del Derecho Administrativo. No solamente supone la sumisión de la actuación administrativa a las prescripciones del poder legislativo, lo cual viene de suyo postulado por la misma mecánica de la división de poderes y por el mayor valor formal que a los actos del poder legislativo se concede, sino asimismo el respeto absoluto en la producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes, y finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o, incluso,

[44] Hernán Salgado Pesantes, Óp. Cit. Pág. 35.

por autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de su competencia."[45]. Esto nos quiere decir que este principio no solo implica que la autoridad debe someterse completamente a la ley, sino que también debe someterse a las demás normas de conformidad con la jerarquía normativa y a las disposiciones de las propias autoridades, siempre que éstas sean competentes.

El principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales del Derecho Público y como consecuencia, del Derecho Administrativo, en tal virtud, la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de la Administración Pública y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, siendo órganos administrativos, son sujetos sometidos al principio de legalidad, es decir, el límite de sus actuaciones, potestades y competencias están dadas por la ley; toda actuación o decisión que tengan deberá basarse en lo que la ley les ha permitido.

La aplicación concreta del principio de legalidad puede resumirse en un enfoque negativo y en uno positivo; el enfoque negativo "implica que los actos normativos administrativos no pueden contradecir a la ley formal ni, cabe añadir, a la Constitución. Los actos administrativos no pueden contradecir las normas antes citadas y los órganos públicos no pueden obrar fuera de la competencia que tienen atribuida. Finalmente, no puede la administración desarrollar su actuación en violación con los principios generales de derecho. Positivamente, el principio de legalidad se manifiesta en el deber de la administración de respetar la reserva de ley, debiendo intervenir en tales asuntos como la libertad, la propiedad, la tributación, las penas, solamente conforme a la ley"[46]. La diferencia entre ambos enfoques radica en el carácter negativo y positivo de la actuación: por el enfoque negativo, la administración tiene la obligación de no actuar en contra de las leyes ni fuera de los campos de su competencia y, por el enfoque positivo, la administración, como ente material del Estado, tomando en cuenta que su objetivo es promover a la persona humana y buscar el bien común, tiene que actuar conforme lo establece la ley y, debe hacerlo como un mandato u obligación para con los administrados.

Entonces, en virtud del principio de legalidad, las potestades de los órganos de la administración nacen de la ley; no puede una autoridad realizar acciones que la ley no le

[45] Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González. *Tratado de Derecho Administrativo.* Madrid. Tecnos. 14ta ed. 2005. Págs. 198 – 199.
[46] Efraín Pérez Camacho. *Derecho Administrativo*. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006. Pág. 87.

permita expresamente, tampoco podrá obrar en el caso de que no exista norma expresa o vacío legal, pues queda claro que las potestades administrativas vienen de la ley. La actuación de la autoridad bajo los parámetros establecidos en la ley, no solo que garantiza al ciudadano protección contra abuso o arbitrariedad de la autoridad otorgada por el pueblo a una persona, sino que brinda legitimidad a tal actuación pues, al ser el órgano legislativo, representante directo del pueblo, quien otorgue tales potestades administrativas, son los mismos representantes del pueblo quienes permiten que la autoridad ejerza tales potestades, por ende brinda legitimidad, así lo menciona el doctrinario español Eduardo García de Enterría al decir que "el principio de legalidad de la administración opera, pues, en la forma de una cobertura legal de toda la actuación administrativa: solo cuando la administración cuenta con esa cobertura legal previa su actuación es legítima"[47], deja claro también que, es la legalidad quien brinda las potestades a la administración y que en caso de ausencia de norma, la autoridad simplemente no tendrá tal potestad. "Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la administración no puede actuar, simplemente."[48]

Para comprender más acerca del alcance del principio de legalidad, es necesario hacer un acercamiento a una institución jurídica que nace de este principio: la potestad de la administración.

El Estado, para cumplir sus funciones de servicio a la colectividad y la búsqueda del bien común debe necesariamente actuar y, tal actuación debe ser, como se ha mencionado, de conformidad con la ley. El conjunto de actuaciones permitidas por la ley a la administración pública es lo que se conoce como "potestades"; "resulta necesario que la administración pública disponga de "poderes" o prerrogativas para cumplir integralmente con los fines de bien común que persigue el Estado. Tales "poderes" se denominan en el lenguaje técnico "potestades" (…) La potestad estatal consiste, en consecuencia, en un

[47] Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. *Curso de Derecho Administrativo I*. Madrid, Thomson Civitas, 12ma ed. 2004. Pág. 448.
[48] Ibídem. Pág. 449.

"poder de actuación" que ejercitándose de acuerdo con el ordenamiento jurídico puede generar situaciones jurídicas que obliguen a otros sujetos."[49].

Como vimos, la potestad viene de la ley y como tal, la administración no puede ejercer funciones que no estén expresamente asignadas a ésta, así también, la administración no puede dejar de realizar una acción que esté previamente ordenada dentro de sus potestades es decir, las potestades permiten y obligan a la autoridad. En tal virtud, vemos que las potestades tienen varias características para su aplicación "son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, justamente porque son indisponibles por el sujeto en cuanto a creación del Derecho Objetivo supraordenado al mismo. El titular de la potestad puede ejercitarla o no, pero no puede transferirla; la propia ley puede, a lo sumo, permitir su delegación de ejercicio. Las potestades son también imprescriptibles, aunque su ejercicio puede estar sometido a caducidad o decadencia"[50].

Lo señalado por García de Enterría tiene vital importancia para comprender el carácter y alcance de las potestades ya que estas no se pueden enajenar, transmitir ni renunciar es decir, tienen la característica de ser únicas para cada autoridad administrativa, sin que puedan ser objeto de negociación entre autoridades o de renuncia pues, como vimos, las potestades, además de facultar, pueden obligar a actuar a la autoridad; esto responde al simple sentido común. En virtud de la especialidad de los órganos administrativos tendremos uno, por ejemplo, dedicado a la salud pública y otro dedicado al transporte y vialidad. Resulta inconcebible que las potestades del primero se transfieran al segundo pues, en el segundo existirán profesionales técnicos especializados en materia de transporte, urbanismo y vialidad, que poco podrían saber de salud pública entonces, no cumpliría con su rol efectivo de prestar buen servicio y tutela a los ciudadanos. Diferente es el caso de la delegación, ésta debe hacerse de conformidad con la ley es decir, la delegación es una potestad más de los órganos que viene de la legalidad y, por lo general, suele operar dentro del mismo órgano administrativo, en tal virtud y, siguiendo con el ejemplo, la autoridad nacional de salud podría delegar, si la ley lo permite, sus potestades a las autoridades provinciales de salud, sin que se afecte el telos del Estado y la administración y sin riesgo de prestar un mal servicio o tutela al administrado.

[49] Juan Carlos Cassagne. *Derecho Administrativo*. Buenos Aires. Abelardo-Perrot. 7ma ed. 2002. Pág. 122 - 123.
[50] Eduardo García de Enterría. Óp. Cit. Pág. 451.

Vale la pena mencionar que el legislador, al momento de otorgar potestades a órganos y autoridades administrativas, debe tomar en cuenta los parámetros de la racionalidad y brindar poderes que sean ejecutables acorde a la naturaleza del órgano o la autoridad aplicables y alejadas de todo abuso o arbitrariedad; es decir, las potestades deben también tener la característica de ser limitadas y razonables, así lo considera el argentino Juan Carlos Cassagne al mencionar que las potestades "no pueden ser absolutas e ilimitadas sino razonables y justamente medidas y tasadas en su extensión por el propio ordenamiento jurídico, que acota sus límites y precisa su contenido"[51]. Todo esto tiene completa concordancia con la naturaleza de la administración y del Estado, pues la idea inicial del régimen de potestades era dar una limitación de actuación a la autoridad, mal haría esta potestad brindar excesiva libertad que pueda ser principio de arbitrariedades y conductas absolutistas perjudiciales para los ciudadanos.

Con el afán de llevar a la práctica todo lo expuesto, es necesario arribar a nuestro caso concreto. La Presidencia de la República y por tal, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, son órganos administrativos, cuya potestad está dada por la Constitución de la República, luego, por autorización de ésta, existen más regulaciones contempladas en otros cuerpos normativos; como sabemos, estos órganos solo pueden ejecutar las funciones que les brindan las normas mencionadas sin que puedan realizar funciones o actuaciones que no estén expresamente contempladas. La Presidencia de la República, a través de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, registró las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", para la Clase Internacional No. 35, es decir, para ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina. En caso de que la Presidencia tenga la intención de ofrecer estos servicios dentro del mercado, a la luz de todo lo expuesto en las líneas precedentes, la Constitución o las normas secundarias deben otorgarle a dicho órgano la potestad de brindar los servicios de la Clase Internacional No. 35. A continuación analizaremos, a la luz del principio de legalidad y de las potestades administrativas, si es esto posible y como consecuencia, si es factible que la Presidencia de la República sea titular de dichas marcas.

[51] Juan Carlos Cassagne. Óp. Cit. Pág. 124.

3.2. POSIBILIDAD DE QUE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OFREZCAN LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LA CLASE INTERNACIONAL NO. 35

El principio de legalidad del Derecho Público, en nuestro país, se ve reflejado en la disposición contenida en el artículo 226 de la Constitución de la República que establece que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley…"; esto significa que todas las instituciones que conforman el sector público, así como sus funcionarios, deben actuar solamente ejerciendo las competencias que les atribuye la norma constitucional y legal, es decir, se debe aplicar plenamente el principio de legalidad explicado en párrafos anteriores.

El artículo 225 numeral 1 de la Constitución contempla a los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva dentro del sector público y a su vez, el artículo 141 de la norma suprema establece al Presidente de la República como la autoridad que ejerce la Función Ejecutiva y responsable de la administración pública, es decir que el Presidente de la República es el funcionario público a cuyo cargo se encuentra la administración central y las labores de ejecución; estas potestades son dadas por la misma Constitución, específicamente por el artículo 147, siendo sin duda, una clara manifestación del principio de legalidad.

El numeral 5 del artículo 147 de la Constitución, faculta al Presidente de la República a "dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control", en tal virtud se expidió, vía decreto ejecutivo, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)[52]. Este cuerpo normativo contempla, en su artículo 13, a la Secretaría

[52] En realidad, el vigente ERJAFE se expidió mediante Decreto Ejecutivo No. 2428 publicado en el R.O. No. 536 de 18 de marzo de 2002, cuando ejercía la Presidencia de la República el Dr. Gustavo Noboa Bejarano y regía la Constitución Política de 1998. En ese momento, el Presidente de la República expidió dicho decreto en ejercicio de la potestad contenida en el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución de 1998 que decía: "Serán atribuciones y deberes del Presidente de la República los siguientes: Dirigir la administración pública y expedir las normas necesarias para regular la integración, organización y procedimientos de la Función Ejecutiva."

Nacional de la Administración Pública, como aquel órgano que forma parte de la Función Ejecutiva, encargada básicamente de la gestión y seguimiento de los procesos, proyectos y planes llevados a cabo por esta función del Estado es decir, es un órgano de apoyo de la Presidencia de la República y por tal, de la Función Ejecutiva.

Una vez contextualizada la naturaleza jurídica de la Presidencia de la República, es momento de realizar un análisis que logre esclarecer la posibilidad de que la Presidencia de la República ofrezca los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35. Para lo cual, es preciso ponderar a la Clasificación Internacional Niza a la luz de las potestades otorgadas por la Constitución y reguladas por la legislación secundaria a los titulares del registro de las marcas objeto de la presente disertación.

3.2.1. SERVICIOS PROTEGIDOS POR LAS MARCAS "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S"

Las marcas, en virtud del principio de especialidad (como vimos en el subtema 1.1.5. de la presente disertación), no pueden proteger a la totalidad de productos y servicios que se encuentran en el mercado, por tanto, deben tener cierta especialidad respecto a lo que protegen, en tal virtud nuestra legislación ha adoptado la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas contemplado por el denominado Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.

La clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, denominada "Clasificación de Niza" fue instituida en un arreglo suscrito en la Conferencia Diplomática de Niza de 15 de junio de 1957. Los países suscriptores de dicho arreglo se constituyeron en Unión Particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por tal, la clasificación aquí contenida les es de obligatoria aplicación, sin embargo existen varios países que aplican esta clasificación sin ser parte del Arreglo, por ejemplo, el Ecuador. En el Arreglo se prevé la conformación de un "Comité de Expertos" que es un órgano colegiado formado por representantes de todos los países suscriptores, quienes se encargan de discutir actualizaciones, adaptaciones, incorporaciones, o modificaciones que ha de hacerse a la clasificación de productos y servicios. En la actualidad, la clasificación está formada por 34 clases de productos (de la

clase 1 a la 34 inclusive) y 11 clases de servicios (de la clase 35 a la 45 inclusive)[53]. El Ecuador aplica la Clasificación de Niza en virtud del artículo 151 de la Decisión 486 y del artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La Presidencia de la República registró las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S" para proteger servicios contenidos en la Clase Internacional No. 35, en especial los de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina; a fin de entender en qué consiste cada servicio protegido por estas marcas, los analizaré uno por uno.

La misma clasificación contiene explicaciones desmenuzadas de lo que puede protegerse en cada clase, sin embargo, en cada caso iré desde lo más sencillo.

PUBLICIDAD: El diccionario de la Real Academia Española define a la publicidad, en el sentido que nos incumbe, como la "divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc."[54]; es decir, es una actividad eminentemente comercial con connotación lucrativa pues, trata de atraer a gente que pueda consumir lo que se publicita. La Clasificación de Niza contempla, dentro de la Clase Internacional No. 35, un detalle de servicios que pueden ser considerados para su protección por una marca, a continuación una síntesis de ellos:

- Actualización de documentación publicitaria.
- Agencias de información comercial y de publicidad.
- Alquiler de espacios y material publicitarios así como colocación de anuncios.
- Alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación.
- Difusión de anuncios publicitarios, presentación de productos y servicios por medios.
- Servicio de comunicados de prensa.
- Correo publicitario.
- Distribución de material publicitario.
- Organización de exposiciones y desfiles de moda con fines publicitarios.
- Servicio de modelos.
- Mercadotecnia.
- Películas publicitarias.

[53] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Clasificación de Niza*. Internet. http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnpre.htm Acceso: 21 de julio de 2013.
[54] Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española; vigésima segunda edición.* Internet. http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad Acceso: 21 de julio de 2013.

- Publicidad a través de red informática, callejera, exterior, por correo, radiofónica o televisada.
- Promoción de ventas para terceros.

El titular de la marca que proteja servicios de la Clase Internacional No. 35, en especial publicidad, debe ofrecer en el mercado a un tercero, las facilidades para que muestre, difunda, haga conocer o invite a consumir sus productos o servicios a través de medios audiovisuales, escritos, informáticos o de todo tipo, además de las denominadas activaciones publicitarias; en tal virtud, no se puede decir que la "auto-publicidad" sea un servicio protegido por una marca dentro de esta clase por ejemplo: Yo instalo una tienda de abarrotes en los bajos de mi casa de tres pisos, a la cual la denomino "Víveres José", para que el barrio conozca que abrí mi tienda, decido montar material publicitario en el tercer piso de mi casa. En el presente ejemplo no estamos frente a un servicio contemplado en esta Clase Internacional pues, éste debe ser ofrecido a un tercero para que a su vez, ese tercero pueda publicitar su marca mediante el medio que yo le ofrezco.

Marcas como LETRASIGMA, INDUVALLAS o MARURI son un ejemplo muy claro de la correcta aplicación de la protección a los servicios que da una marca registrada para la presente Clase Internacional.

GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES: La definición de "negocio" otorgada por la Real Academia Española nos dice que un negocio es "Ocupación, quehacer o trabajo. / Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. / Acción y efecto de negociar. / Local en que se negocia o comercia."[55] es decir, un negocio bien puede ser una actividad o puede ser un establecimiento físico donde se desempeña cierta actividad, sin embargo, en todas las definiciones existe un elemento común, esto es que tal actividad debe ser lucrativa o mercantil. Hablar de negocio, es hablar de comercio y búsqueda de ganancia lucrativa.

Por otro lado, la palabra "comercio" es definida por la misma Real Academia Española como "Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías. / Tienda, almacén, establecimiento comercial."[56], es decir, también hace

[55] Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española; vigésima segunda edición.* Internet. http://lema.rae.es/drae/?val=negocio Acceso: 23 de julio de 2013.
[56] Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española; vigésima segunda edición.* Internet. http://lema.rae.es/drae/?val=comercio Acceso: 23 de julio de 2013.

referencia a que puede ser un verbo o un sustantivo. Tomando en cuenta el primero, la acción que se define es la de compraventa o intercambio de mercancías, es decir, una de las actividades que habitualmente realizan los comerciantes. Nuestra legislación tiene una definición de lo que es un comerciante en el artículo 2 del Código de Comercio y menciona que "son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual".

Entonces, tenemos que la gestión de negocios comerciales es la actividad de impulso, desarrollo y administración de locales o actividades habituales tendientes a alcanzar lucro. Los servicios que la Clasificación de Niza contempla en este marco, en síntesis, son los siguientes:

- Agencias de importación y exportación.
- Representación comercial de artistas y deportistas.
- Asesoramiento, asistencia y consultoría en dirección de empresas y dirección de negocios.
- Búsqueda de mercados, patrocinadores y negocios.
- Información y asesoramiento comercial al consumidor.
- Servicio de reubicación de empresas.
- Estudios de mercado e investigación comercial.
- Gestión y gerencia de hoteles, licencias para productos y servicios, archivos informáticos y negocios artísticos.
- Test y procesos de selección de personal.
- Ventas en subastas.
- Consultoría en recursos humanos.

En definitiva, lo que protege la marca, dentro de esta Clase Internacional, son servicios que una persona presta para administrar y hacer el seguimiento de cualquier actividad mercantil que fuere, es por ello que la Clasificación de Niza contempla en su mayoría, acciones de representación, administración, seguimiento y consultorías respecto a empresas o actividades comerciales que, evidentemente, deben tener la característica de ser habituales y buscar alcanzar lucro.

TRABAJOS DE OFICINA: El trabajo es un derecho fundamental y una obligación constitucional que consiste en la prestación de un servicio a cambio de una remuneración;

así mismo, la Real Academia Española nos dice que el trabajo es una "Ocupación retribuida. / Obra, resultado de la actividad humana. / Operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. / Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital."[57]; a su vez, una oficina es el "Local donde se hace, se ordena o trabaja algo. / Departamento donde trabajan los empleados públicos o particulares.". Es decir que, los trabajos de oficina son todas aquellas obras o servicios producto de una actividad humana que son dados o prestados en un local; coloquialmente, conocemos que un trabajo de oficina es aquel que se lo da en un lugar donde se tienen estaciones e infraestructura para atender al usuario. El trabajo de oficina es entendido como la antítesis del trabajo de campo, en el cual, la obra o servicio humano se lo hace al aire libre y en el lugar de los hechos, no en un lugar fijo y concreto como una oficina.

Tratar de delimitar a los trabajos de oficina es una tarea bastante difícil por la infinidad de actividades que pueden prestarse en un establecimiento fijo, sin embargo, la contextualización que nos hace la Clasificación Niza al respecto es, en síntesis, la siguiente:

- Compilación de información en bases de datos informáticas.
- Contabilidad.
- Elaboración de declaraciones tributarias.
- Elaboración de estados de cuenta.
- Facturación.
- Teneduría de libros.
- Servicio de mecanografía y taquigrafía.
- Alquiler de máquinas y aparatos de oficina.
- Oficinas de empleo.

En definitiva, pueden ser trabajos de oficina, cualquiera que lo brinde dentro de un establecimiento físico para ofrecer un servicio, siempre que este servicio no esté contemplado en otra Clase Internacional. Vale la pena recalcar que, al ser una marca que protege este servicio, debe ser ofrecido dentro del mercado, es decir por sujetos que buscan lucro y ganancia por medio de los servicios que prestarán dentro de su oficina pues, esa es

[57] Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española; vigésima segunda edición.* Internet. http://lema.rae.es/drae/?val=trabajo Acceso: 23 de julio de 2013.

la naturaleza jurídica de la marca, el proteger productos o servicios ofertados por productores y estos, entendidos como sujetos económicos que operan dentro del mercado.

La Presidencia de la República registró sus marcas para la Clase Internacional No. 35, especificando que los servicios protegidos eran, en especial, los tres detallados en párrafos anteriores y, como vemos, es clara la delimitación de servicios que nos da la Clasificación de Niza, teniendo siempre muy claro que el titular de la marca debe ofertar estos servicios a un tercero.

Ahora bien, tomando en cuenta al principio de legalidad y en tal virtud, la obligación que tienen las instituciones del Estado de que todas sus actuaciones deben enmarcarse dentro de las potestades otorgadas por la ley; la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, deben tener dentro de sus potestades, la posibilidad de prestar servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina a terceros. Para darnos cuenta, si esto es así, pasemos a revisar las potestades de los titulares de las marcas registradas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S".

3.2.2. POTESTADES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Como vimos anteriormente, el artículo 141 de la Constitución contempla que la Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia de la República, los Ministerios de Estado y las demás instituciones encargadas de la ejecución, seguimiento y cumplimiento en el ámbito de su competencia y que, el Presidente de la República es la cabeza de esta función del Estado. El artículo 147 de la Constitución de la República establece las atribuciones y deberes del Presidente de la República, las cuales son varias y que pueden ser clasificadas acorde a su ámbito, por ello, para efectos didácticos del análisis, presento las potestades presidenciales de la siguiente forma:

POTESTAD LEGISLATIVA Y REGLAMENTARIA: El Presidente de la República tiene la importante función de ser co-legislador es decir, contribuir con la creación modificación y derogatoria de leyes, además de ser quien expide los reglamentos de aplicación de las mismas; en ese marco, sus atribuciones son las siguientes:

- Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes.

- Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el Registro Oficial.
- Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

OBLIGACIÓN DE OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN: En realidad esta obligación la tienen todos los órganos de la función pública y todas las personas privadas pues, todos sin excepción debemos actuar en observancia de la Constitución. En este caso, es una obligación expresa del Presidente de la República por el artículo 147 de la Constitución:

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia.

POTESTADES EN POLÍTICA INTERNA: El Presidente de la República cumple estas potestades en virtud de ser el jefe de gobierno y por tal, es responsable del orden interno del país, así, estas potestades son:

- Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio.
- Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.
- Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación.
- Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente.
- Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución.
- Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda.

POTESTADES EN POLÍTICA EXTERNA: El Presidente de la República, como jefe de Estado, es el encargado de velar también por la seguridad externa del país, en tal virtud tiene estas potestades:

- Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional.
- Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión.
- Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial.

POTESTAD JUDICIAL: Tiene también la potestad para el perdón o rebaja de las penas de forma discrecional:

- Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley.

POTESTADES DE ADMINISTRACIÓN: Como la cabeza de la Función Ejecutiva y de la administración pública, el Presidente tiene estas potestades:

- Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.
- Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación.
- Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su aprobación.
- Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de sesiones, con determinación de los asuntos específicos que se conocerán.

Como vemos, en ninguna de las potestades detalladas anteriormente, se logra identificar una que permita ofrecer servicios comerciales en general, peor aún servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35, sin embargo, el análisis de potestades no termina ahí pues, las marcas “Prohibido Olvidar”, “30S” y “30-S” fueron registradas también por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por lo tanto, es preciso también analizar sus atribuciones.

La Presidencia de la República, en aplicación de su potestad contemplada en el artículo 147, numeral 5 de la Constitución, expide decretos que regulen, organicen y controlen la administración central, en tal virtud existe el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en el cual, su artículo 13 contempla a la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

Esta Secretaría Nacional es un órgano que forma parte de la Función Ejecutiva, creado para la gestión y seguimiento de los procesos y acciones que lleve la administración pública, en tal virtud, el mismo artículo 13 del ERJAFE establece el ámbito de sus potestades, estas son:

- Establecer las políticas, metodologías de gestión e innovación institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la administración pública central, institucional y dependiente.
- Establecer la imagen gubernamental.
- Brindar calidad de la gestión en las entidades y organismos de la Función Ejecutiva, con quienes coordinará las acciones que sean necesarias para la correcta ejecución de dichos fines.
- Realizar el control, seguimiento y evaluación de la gestión de los planes, programas, proyectos y procesos de las entidades y organismos de la Función Ejecutiva que se encuentran en ejecución, así como, el control, seguimiento y evaluación de la calidad en la gestión de los mismos.

Estas potestades se enmarcan dentro de las potestades de administración del Presidente de la República, algo muy lógico, toda vez que la Secretaría Nacional de la Administración Pública es el resultado del ejercicio de una potestad de la administración presidencial. El artículo 147, numeral 5 de la Constitución se refiere a que el Presidente de la República debe buscar la "integración, organización, regulación y control" de la administración pública central y, es precisamente este rol el que cumple la Secretaría Nacional de la Administración Pública pues, como vemos y lo que se desprende del análisis de sus potestades, su campo de acción no sale de lo previsto en la disposición constitucional.

3.2.3. CONCLUSIÓN

El principio de legalidad es una de las más grandes manifestaciones de un Estado democrático y de Derecho, además de ser uno de los más grandes avances en las sociedades políticamente organizadas. Las organizaciones humanas vieron necesaria la existencia de un Estado para que les pueda ayudar y contribuir con su desarrollo, de ahí que el fin último del Estado es promover a la persona humana y alcanzar el bien común, sin embargo es preciso establecer un límite de intervención y actuación del Estado, en tal virtud, son las leyes quienes ponen una línea hasta la cual, el Estado puede actuar.

De eso se trata el principio de legalidad; que todas las actuaciones del Estado y, dentro de este, de las instituciones públicas y sus funcionarios, deben realizarse en el marco de sus potestades establecidas en la ley. Solo se puede hacer lo que permite la ley, es un principio básico del Derecho Público y en efecto, es lo que pretende el principio de legalidad.

Para poder llegar a descifrar sobre la posibilidad de que la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, como titulares de marcas de servicios, pueden ofrecer los servicios de la Clase Internacional No. 35, fue necesario analizar primero esta clase internacional y, precisamente se analizaron los servicios específicos protegidos por las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S" a la luz de la semántica y de las explicaciones que contiene la Clasificación de Niza. Entendimos pues, lo que consiste la publicidad, la gestión de negocios comerciales y los trabajos de oficina como servicios a ofertarse por los titulares de marcas.

Posteriormente analicé las potestades de la Presidencia de la República y de la Secretaría Nacional de la Administración Pública a fin de comparar con los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35 pues, siguiendo el principio de legalidad, las instituciones públicas titulares de estas marcas, solo pueden ofrecer los servicios protegidos por ellas, únicamente en el caso de que estén contemplados dentro de sus potestades.

Habiendo comparado todas las potestades de las instituciones titulares de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S" con los servicios específicos de la Clase Internacional No. 35 protegidos por ellas, llego a la conclusión de que la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, no tienen dentro de sus potestades, la de ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina, en los términos previstos por la Clasificación de Niza.

Es muy importante tener en cuenta que los servicios mencionados deben ser ofrecidos por el titular de la marca a un tercero; esta es precisamente la característica de un servicio comercial y, dentro de las potestades Presidenciales no existe ninguna disposición que permita esto. En cuanto a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, existe una potestad que haría pensar que esto es posible, esta es la potestad de gestionar la "imagen gubernamental", sin embargo, y tal como hice la aclaración en el subtema 3.2.1., la "auto-publicidad" no es un servicio contemplado dentro de la Clase Internacional No. 35 pues es necesario, insisto, que los servicios sean ofrecidos a un tercero. Manejar la propia imagen,

no implica ofrecer servicios publicitarios, ni de gestión comercial ni de trabajos de oficina entonces, considero descartada toda posibilidad de que, a la luz del principio de legalidad y el régimen de potestades, los titulares de las marcas registradas “Prohibido Olvidar”, “30S” y “30-S”, puedan ofrecer los servicios protegidos por dichas marcas.

Luego de haber llegado a esta conclusión tenemos dos panoramas: por un lado, que las marcas se usen y por otro, que las marcas no se usen.

En el supuesto de que las instituciones públicas titulares de las marcas “Prohibido Olvidar”, “30S” y “30-S” las usen, incurrirían en una violación abierta al principio de legalidad debido a que realizarían una actividad que no está prevista dentro de sus potestades y esto, además de ser contrario al régimen jurídico, es una acción inconstitucional por contravenir la disposición contenida en el artículo 226 de la Constitución que establece que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.”

Por otro lado, en el supuesto de que las instituciones públicas titulares de las marcas “Prohibido Olvidar”, “30S” y “30-S” no las usen, incurrirían en la causal de cancelación de registro mediante una acción de cancelación por falta de uso, al tenor del artículo 165 y siguientes de la Decisión 486.

Vale recordar que, no es prohibido que las instituciones públicas sean titulares de marcas, de hecho, varias son las marcas registradas propiedad de instituciones del Estado sin embargo, considero que los registros deben estar supeditados a la naturaleza jurídica de la marcas y a los productos y servicios que pretende proteger con el registro el solicitante es decir, el registro de una marca por parte de una institución del Estado es legítimo, solamente cuando la marca solicitada proteja productos o servicios que se encuentren dentro de las potestades otorgadas por la Constitución y la ley al solicitante del registro, caso contrario, esa solicitud y eventual registro incurren en una grave falta de legitimidad y contravención al principio de legalidad, como ha ocurrido en el presente caso.

CAPÍTULO 4
REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS "PROHIBIDO OLVIDAR", "30S" Y "30-S"

Luego de haber analizado desde el punto de vista del Derecho de Propiedad Intelectual y del Derecho Administrativo, los principales problemas que emanan del registro de las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", a continuación expondré, a manera de conclusión y síntesis de los capítulos segundo y tercero, las normas y principios contravenidos en todo el proceso de registro de las marcas antes mencionadas.

4.1. NORMAS Y PRINCIPIOS CONTRAVENIDOS

- DECISIÓN 486: ARTÍCULO 135, LETRA b)

La norma citada contiene las prohibiciones absolutas de registro de signos. Dentro de ella, en el literal b), prohíbe el registro de signos que no tengan suficiente distintividad.

En las resoluciones que conceden el registro de las marcas objeto de la presente disertación, la autoridad se ocupa dentro de los primeros puntos expuestos, sobre el cumplimiento de los requisitos básicos de la marca estos son, si cumple con la posibilidad de la representación gráfica y con la suficiente distintividad, tema que lo resuelve citando la definición de "susceptibilidad de representación gráfica" y de "distintividad" que dio el Tribunal Andino de Justicia (ver acápite 2.2. del capítulo segundo de la presente disertación), considerando que no existe contravención a estas instituciones sin embargo, realiza un análisis de la distintividad de los signos considerando las prohibiciones absolutas y relativas de registro y, tal análisis lo resuelve mencionando que "e*fectuado el análisis mencionado en el párrafo precedente, esta autoridad ha determinado que el signo solicitado no incurre en violación a la normativa aplicable",* solucionando de una forma muy escueta el inconveniente.

El problema de la distintividad de los signos solicitados vuelve a surgir a partir del argumento de uno de los opositores a las solicitudes quien considera que estas denominaciones, por razones de orden coloquial, técnico, comunicacional, entre otras, se han convertido en formas de uso común y generalizado por tanto, las denominaciones solicitadas son de uso común. Ante esto, la autoridad realizó una búsqueda en su archivo a fin de establecer si hay signos similares o idénticos a las denominaciones solicitadas y, pudo constatar la no existencia de registros dentro de la clase internacional 35 que usen estas expresiones, concluyendo así que estos términos no son de uso común.

Notablemente existe una falta de armonía en la fundamentación de la autoridad al considerar que, la falta de existencia de anterioridades similares o idénticas a los signos solicitados constituye un factor determinante para concluir que estos no son de uso común. La autoridad lo que en realidad hizo es verificar si las solicitudes no afectan a derechos de terceros y por tal, incurre en alguna prohibición relativa de registro pero como vimos, es una prohibición absoluta de registro la que está en cuestión, por lo que no existe coherencia en esta parte de las resoluciones. La falta de un pronunciamiento serio por parte de la autoridad no aclara si tales denominaciones son o no de uso común.

Los signos de uso común, genéricos y descriptivos no pueden ser registrados en razón de que no cuentan con la suficiente distintividad indispensable para que un signo sea considerado como marca; es por ello que estas marcas serán registrables únicamente cuando el solicitante haya demostrado que tienen la suficiente distintividad, porque ciertamente, la regla general es que los signos que tengan estas características, no lo son suficientemente.[58]

En el presente caso, si bien las denominaciones registradas no son tan comunes y usuales para ofrecer servicios contenidos en la Clase Internacional No. 35, si son expresiones de uso común, no solo dentro de nuestro país, sino en gran parte de la región, lo cual resta gran dotación de distintividad al signo, haciéndolo irregistrable, en especial la denominación “Prohibido Olvidar”.

Es innegable la difusión mediática que ha tenido esta denominación a lo largo y ancho de la región desde hace al menos, un lustro atrás, cuando la tendencia política de América Latina empezó a sufrir ciertos cambios, volviéndose inclusive un “cliché” dentro de los

[58] Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de marcas, Op. Cit. Pág. 202.

discursos de los más grandes políticos sudamericanos del momento; lo que da como consecuencia, la masificación de la denominación, convirtiéndola en una de uso común dentro de la usanza de los países de la región; para muestra, presento una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede apreciar el uso habitual de esta denominación:



[59]

[59] Captura de pantalla realizada en la red social Twitter el 03 de agosto de 2013 a las 15h30.

En la actualidad las redes sociales, en especial Twitter, son los más claros indicadores de la frecuencia y habitualidad del uso de una frase por parte de la colectividad y, como vemos en la captura presentada, gente de varios países incluyendo el Ecuador, utiliza con intervalos de cinco minutos en promedio, la frase en cuestión.

Los signos de uso común, genéricos y descriptivos, ven reducida en gran medida su capacidad distintiva, es por ello que encuentro a los signos registrados, carentes de la suficiente distintividad como para ser considerados marca, por lo que, se encuentra contravenida la disposición del artículo 135 letra b) de la Decisión 486.

- PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Como expuse en el capítulo tercero, el principio de legalidad es una de las principales manifestaciones de un Estado democrático, fungiendo como escudo ante las arbitrariedades del Estado y/o sus funcionarios contra sus súbditos. En nuestro país, este principio se ve consagrado en el artículo 226 de la Constitución donde se contempla que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Luego de haber realizado, en el acápite 3.2.2. de la presente disertación, el análisis de las potestades otorgadas por la Constitución a los titulares de las marcas registradas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S", concluyo que la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, no se encuentran facultadas para ofrecer los servicios comerciales contemplados en la Clase Internacional No. 35 en especial, los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina, por lo tanto, no es materialmente posible que estas instituciones estatales sean titulares del registro de las marcas mencionadas pues, sus potestades no les permiten ofrecer los servicios para los cuales solicitaron los signos.

Si bien nuestra legislación no contempla un examen de la calidad subjetiva del solicitante, es obligación de los funcionarios abstenerse de actuar de forma que contravengan las potestades de los órganos a los cuales representan caso contrario, su actuación es arbitraria y contraria al principio de legalidad, como ha sucedido en este caso.

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: ARTÍCULO 76, NUMERAL 7, LETRA l)

El artículo 76 de nuestra Constitución contempla las garantías básicas que debe cumplir cualquier proceso de cualquier naturaleza, en el cual se determinen derechos y obligaciones, así este artículo menciona que "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.". Esto quiere decir que, cualquier resolución de un proceso de cualquier naturaleza debe contar con motivación aplicando pertinentemente las normas y principios.

La motivación resulta indispensable al momento de la emisión de los fallos, toda vez que es un instrumento que sirve para evitar las arbitrariedades por parte de la autoridad al obligarle a explicar las razones mediante las cuales llegó a esa decisión y también, resulta útil para el ejercicio del derecho de impugnación al permitir identificar cuáles son las partes de la resolución o sentencia que se solicitará revise el superior.[60]

Sin embargo, la garantía básica de la motivación no solo consiste en que la resolución o el fallo contenga la explicación de los fundamentos de hecho y de derecho que se utilizaron en su expedición, sino también, implica que la fundamentación debe ser pertinente y coherente, caso contrario, es como si no existiera motivación; "se debe hacer una relación concisa del litigio, de su objeto, de sus causas, hechos y sujetos, indicando sus nombres o domicilios; de las pruebas y la crítica que merecen; de las normas de derechos y de las razones de justicia y equidad que se tengan en cuenta…"[61].

En el presente al caso, vemos que uno de los argumentos de los opositores es que las marcas "Prohibido Olvidar", "30S" y "30-S" son de uso común y por tal, irregistrables. Como es correcto, la autoridad se pronuncia sobre este particular en la resolución, sin

[60] Hernando Devis Echandía. *Compendio de Derecho procesal. Teoría General del Proceso*. Medellín. Dike. 12ma ed. Pág. 56.
[61] Ibídem. Pág. 459.

embargo, lo hace de una forma decepcionante. La autoridad argumenta que los signos solicitados no son de uso común porque en la base de datos de la institución no se encuentran registros ni anterioridades similares o idénticas a las denominaciones solicitadas; a mi criterio, confundiendo totalmente los conceptos de falta de distintividad en los signos de uso común con las prohibiciones relativas de registro.

Como vimos, el problema del uso común es muy importante para la registrabilidad de las marcas ya que es un elemento que de configurarse, pudo haber provocado el no otorgamiento del registro o, puede ser objeto de una nulidad de registro; sin embargo, la autoridad motiva de una forma impertinente y hasta incoherente pues confunde términos, conceptos e instituciones que nada tienen que ver y, al ser una parte medular de la ratio de la presente resolución, considero que existe un gran error en la motivación.

El error que identifico es de una gran proporción pues, como analizamos anteriormente, de haberse confirmado en resolución que los signos solicitados son de uso común, hubieran tenido otro destino y definitivamente no hubieran logrado registrarse.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que arrojó el desarrollo de los cuatro capítulos que acabo de exponer son las siguientes:

a) El régimen de Propiedad Industrial, en nuestro país, se encuentra regulado principalmente por la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento. Con estas normas y con el apoyo en la amplia doctrina existente en la materia pude describir las generalidades del Derecho de Marcas y detallar el procedimiento de registro y en qué consiste el análisis de registrabilidad.
b) El trámite administrativo del registro de las marcas "prohibido olvidar", "30S" y "30-S", cumplieron con todo el procedimiento contemplado en la legislación, respetando términos, momentos procesales y requisitos formales; únicamente se identifica un retraso injustificado desde el momento de la emisión de la resolución hasta la emisión del título de la marca sin embargo, la legislación no contempla un término para este efecto, por lo que formalmente, no existe una norma contravenida en este caso.
c) La titularidad que tiene la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, sobre las marcas "prohibido olvidar", "30S" y "30-S", contraviene con el principio de legalidad del Derecho Público, toda vez que estas instituciones públicas no tienen la potestad de ofrecer los servicios contemplados en la Clase Internacional No. 35 en especial publicidad, gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina.
d) Los signos "prohibido olvidar", "30S" y "30-S" no son registrables a la luz de la legislación vigente en el Ecuador pues, su alta difusión, aceptación y reiteración por la colectividad los ha sometido a un uso común en la región y por tal, son signos que carecen de la suficiente distintividad como para ser considerados marcas.
e) La búsqueda fonética oficial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual es ineficaz, pues su porcentaje de precisión, que no supera el 60%, no es suficiente para darle seguridad al solicitante de que su signo no tiene anterioridades similares o idénticas y por tal, no tendrá inconvenientes en el proceso de registro. Así mismo, esta búsqueda oficial no considera los tres parámetros con los que los signos pueden llegar a caer en confusión, estos son visual, fonético e ideológico, por lo

que, al final del día, la búsqueda oficial no garantiza ninguna seguridad de su resultado, al solicitante.

f) El análisis de registrabilidad consiste en el examen del signo solicitado a la luz de las prohibiciones absolutas y relativas de registro. Nuestra legislación no prevé que el análisis de registrabilidad realice un examen subjetivo del solicitante, a fin de verificar si tiene completa capacidad de ostentar la titularidad del signo solicitado y que, en el futuro, no incurra en una causal de nulidad de registro. Solamente consiste en un examen objetivo.

g) El pago de la tasa es un requisito de admisibilidad para el trámite de oposición a la solicitud de signos distintivos, de tal manera que, si se presenta una oposición sin haber pagado la tasa correspondiente, será desechada de inmediato por disposición de la Decisión 486.

h) Una de las garantías básicas al debido proceso consiste en que todo fallo o resolución de cualquier proceso donde se determinen derechos y obligaciones, debe ser motivado, pero, la motivación no solo consiste en la mera enunciación de las normas y principios del Derecho en base a las cuales se ha llegado a la decisión, sino que tales normas y razonamientos que la autoridad ha practicado, deben ser coherentes y oportunos. Las resoluciones que conceden el registro de las marcas "prohibido olvidar", "30S" y "30-S" tienen un vicio de motivación, pues esta es inoportuna, al momento en que la autoridad desvirtúa que los signos son de uso común, en base a una búsqueda de anterioridades en su base de datos, lo cual no tiene nada que ver con la calidad de uso común de los signos.

RECOMENDACIONES

Un trabajo investigativo no estaría completo sin la identificación de la problemática y sin el aporte que virtualmente ayudaría a corregir los vicios hallados; por tanto, las recomendaciones que puedo hacer, son las siguientes:

a) No se encuentra prohibido por ninguna norma que, las instituciones públicas registren signos distintivos a su favor, sin embargo, como ya conocemos, en Derecho Público únicamente se pueden ejercer las potestades contempladas en la ley, por lo tanto, recomiendo que toda institución pública que desee registrar una marca, lo haga solamente para proteger los productos y servicios que puede ofrecer en virtud de sus potestades y por ende, la Clase Internacional de la marcas que las instituciones solicitaren guardarán completa armonía con sus potestades; caso contrario, el registro sería atentatorio al principio de legalidad del Derecho Público.
b) Recomiendo que se establezca un análisis subjetivo dentro del examen de registrabilidad, de tal manera que la autoridad pueda verificar si el solicitante cuenta con la completa capacidad legal para ser titular de la marca solicitada, para lo cual debe realizarse una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, donde se incluya que el solicitante debe contar con el legítimo interés para solicitar el signo y, que la autoridad será la encargada de verificar este particular. De esta forma, evitaríamos sin problema que las instituciones públicas soliciten marcas arbitrariamente pretendiendo proteger productos y servicios que no se encuentran dentro de sus potestades y por tal, no pueden ofrecer. El legítimo interés para solicitar el registro es una institución que ya se encuentra en varias legislaciones de la región como la mexicana y la argentina.
c) Determinar un término para la emisión del título del registro de marca, desde la emisión de la solicitud, mismo que no debería ser superior a quince días laborables, para lo cual debe realizarse una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que incluya este particular. De esta manera podría evitarse el retraso injustificado que existe en la emisión del título y permitir que el trámite termine sin dilataciones.
d) Mejorar el alcance y parámetro de la búsqueda oficial que realiza el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; en la actualidad, esta búsqueda suele tener un porcentaje de acierto del 55%, lo que considero es ínfimo para brindar seguridad para el solicitante. La búsqueda debería tener, al menos, el 80% de fidelidad,

además, debería tomar en cuenta todos los parámetros con los cuales un signo puede caer en confusión, estos son, fonético, visual e ideológico, para lo cual, se requerirán varios datos como la denominación, el logotipo, el giro del negocio, los productos y servicios que pretende proteger, cosa que puede hacerse con el simple perfeccionamiento del formulario utilizado en la actualidad. Con la mejora de la búsqueda oficial, esta puede dejar la ineficacia en la que ha caído en la actualidad y pasar a constituir una verdadera seguridad para el solicitante de que puede presentar su solicitud y que no tendrá ningún inconveniente en el transcurso del trámite.

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Arrabal, Pablo, *Propiedad intelectual e industrial*, Barcelona, ediciones gestión 2000, 1991.
- Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de marcas tomo 1*, Buenos Aires, Heliasta, 2da ed., 2003.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Diccionario jurídico elemental*, Buenos Aires, Heliasta, 2000.
- Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores*. Madrid, Tecnos, 2000.
- Cassagne, Juan Carlos. *Derecho Administrativo*. Buenos Aires. Abelardo-Perrot. 7ma ed. 2002.
- Devis Echandía, Hernando. *Compendio de Derecho procesal. Teoría General del Proceso*. Medellín. Dike. 12ma ed.
- Durán de Zuluaga, Ángela. *Derecho marcario. Modos de adquisición y de extinción de los derechos sobre la marca comercial*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1981.
- Fernández-Nóvoa, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid, Editorial Montercovo, 1984.
- Fernández-Nóvoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas.* Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2da Ed., 2004.
- García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. *Curso de Derecho Administrativo I*. Madrid, Thomson Civitas, 12ma ed. 2004.
- Garrido Falla, Fernando; Palomar Olmeda, Alberto y Losada González, Herminio. *Tratado de Derecho Administrativo.* Madrid. Tecnos. 14ta ed. 2005.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Editorial Abelardo Perrot, 4ta Ed. 2003.
- Pachón, Manuel. *La propiedad industrial en el acuerdo de Cartagena*, Bogotá, Editorial TEMIS, 1975.
- Pérez Camacho, Efraín. *Derecho Administrativo*. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.

- Rojas Franco, Enrique. *Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo*. Guayaquil, Edilex S.A. 2007.
- Salgado Pesantez, Hernán. *Lecciones de Derecho Constitucional*. Quito, Ediciones Legales, 4ta ed. 2012.
- Villacreses Real, Francisco Javier. *Propiedad Intelectual*". Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 2005.

Publicaciones:

- IEPI *El secreto está en la marca*. No. 900 Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, impresa por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito, 2009.
- Pazmiño Ycaza, Antonio. "Introducción al Derecho Marcario y a los signos distintivos". *Revista jurídica de Propiedad Intelectual tomo 1*. Guayaquil, 2009.

Normas:

- Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.
- Código de Comercio.
- Constitución de la República del Ecuador.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Decisión 486 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial.
- Decisión 344 de la Comunidad Andina: Régimen común sobre Propiedad Industrial.
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
- Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley Orgánica de la Función Legislativa.
- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

Internet:

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Clasificación de Niza*. Internet. http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/esnpre.htm Acceso: 21 de julio de 2013.
- Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española; vigésima segunda edición.* Internet. http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad Acceso: 21 de julio de 2013.

ANEXOS