

**ACCIÓN REIVINDICATORIA DE PATENTES,
DISEÑOS INDUSTRIALES, MARCAS, VARIEDADES
VEGETALES Y POSIBLEMENTE, DE SIGNOS
DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS,
ADQUIRIDOS CON EL USO.**

Roque Albuja Izurieta¹

Presentación:

La reivindicación de propiedades intelectuales, ha pasado desapercibida en el país, pese a que puede ser de gran utilidad, puesto que a diferencia de la acción de nulidad, que simplemente extingue un registro y lo declara sin ningún valor desde la fecha de su solicitud; ésta concede al perjudicado la posibilidad que se le transfiera la solicitud en trámite o el dominio de patentes, diseños industriales o marcas o que se le reconozca como otro de sus solicitantes o titulares. Incluso, si el registro ha sido pedido de mala fe, tal acción es imprescriptible, lo cual constituye una gran ventaja respecto de la de nulidad, que prescribe en cinco años. Por ende, si se ha actuado de mala fe y ha transcurrido el plazo para iniciar una de nulidad; intentar la de reivindicación, podría ser una manera eficaz de precautelar la correspondiente propiedad. En lo que atiene a variedades vegetales, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, únicamente expresa que es posible interponer tal acción, si se otorgó el certificado a una persona a quien no correspondía conocerlo; pero no se especifica la autoridad competente y para conocerla, trámite, prescripción, etc. Respecto de signos distintivos notoriamente conocidos, que se los adquirió únicamente con el uso, en las condiciones establecidas por la ley, por ser aplicables a éstos las normas de la mencionada decisión andina, surge la inquietud de si la citada acción le beneficiaría o no a su titular.

¹ Profesor de Régimen Penal en materia de Propiedad Intelectual en el Postgrado de PI de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual 1999-2001.

OBRA:

En lo que atiende a propiedad industrial, está imponiéndose paulatinamente, a nivel mundial, un concepto de reivindicación totalmente diferente, que se adecua a las particularidades de estas propiedades y que en el ámbito andino todavía no está totalmente regulado, ni se aplica con amplitud y que también ha experimentado modificaciones, en las siguientes decisiones: 85 de la C.A.C.²; 311, 313 de la C.A.C.³ (ambas con el mismo texto), 344 de la C.A.C.⁴, 486 de la C.A.N.⁵, 351 de la C.A.C.⁶, 345 de la C.A.C.⁷

En España, por ejemplo, se aplica para todas las propiedades intelectuales:

“La reivindicación de una marca y obviamente, en general de cualquier propiedad intelectual, en España, permite al perjudicado subrogarse en la posición jurídica del solicitante o registrante que haya actuado dolosa o deslealmente, por lo que, en el caso de la solicitud de marca, le corresponde la prioridad de la que gozaba aquel que la pidió y respecto del registro, le correspondería la marca misma, pero no de forma plena, ya que determinados derechos concedidos a su titular anterior, se extinguirán para él, como las licencias otorgadas por éste.”⁸.

El demandante dentro del procedimiento respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. “Con este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada. Sería suficiente a este

² Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 7.

³ Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 50.

⁴ Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 51.

⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 237.

⁶ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 11, literal b).

⁷ Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 4, inciso segundo.

⁸ Carlos Fernández -Novoa, “La importancia de la marca y su protección”, del Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, Madrid, 1992.

respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se proponía producir o importar..."⁹.

Como podemos apreciar, en la legislación española es preciso probar el fraude por la violación de la obligación legal o contractual de aquel que solicitó el registro de la marca, lo que exigía un deber de lealtad o fidelidad, pudiendo ser, entre otros, este el caso de aquel a quien se designa distribuidor de los productos que produciría o importaría el reivindicante. Esto no es necesario en nuestro ordenamiento jurídico, como lo veremos luego.

Respecto de patentes, la Ley Española de Patentes de 20 de marzo de 1986, concede en su título tercero, apartado 11, los siguientes arbitrios para aquel a quien una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente de una persona distinta al solicitante y siempre que la patente no hubiere llegado a ser concedida todavía, para lo cual le otorga tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:

- a. Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en lugar del solicitante.
- b. Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, que gozará de la misma prioridad o
- c. Pedir que la solicitud sea rechazada.¹⁰

Analicemos a continuación la acción respecto de las propiedades industriales protegidas en nuestro país:

a. Patentes y diseños industriales:

- a.1. El que está facultado para plantearla y contra quien debe dirigirla:

⁹ "La marca notoria y la marca renombrada", Catedrático Carlos Fernández - Novoa, "La importancia de la marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid, 1992.

¹⁰ Ley Española de Patentes de 20 de marzo de 1986, título tercero, apartado 11

a.1.1. Por parte de aquel perjudicado u otra persona, contra el que lo solicitó o registró, sin haber tenido ese derecho, debiendo pedir que se le transfieran la solicitud en trámite o el derecho concedido, según el caso.¹¹

a.1.1.1 En lo que atiene a patentes, se entiende que es perjudicado, el que puede considerarse con derecho a aquélla:

El inventor o inventores, personas naturales o jurídicas, que hayan hecho conjuntamente la invención o a sus causahabientes.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a la que primero presentó la solicitud o invocó la prioridad de fecha más antigua o a su causahabiente.¹²

a.1.1.2. En lo que se refiere a diseños industriales, se perjudicaría:

El diseñador, que puede ser persona natural o jurídica o cualquier persona que hubiere hecho tal diseño conjuntamente con otras y no fue tomada en cuenta para solicitarlo o registrarlo.¹³

a.1.2. Por quien también gozaba del derecho a obtener la patente o el diseño, contra el que lo solicitó omitiendo hacerlo conjuntamente con aquel perjudicado. Su pretensión sería la de que se lo reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.¹⁴

a.2. Contra quién no habría lugar a planteársela:

Exclusivamente respecto de la patente, contra un tercero que con anterioridad a la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud

¹¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso primero.

¹² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 22, inciso cuarto.

¹³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 114

¹⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso segundo.

sobre la que se concedió la patente, se encontraba utilizando o explotando la invención, de buena fe, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. Ese tercero gozará del derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención. Sin embargo, sólo podrá cederla o transferirla junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.¹⁵

a.3. Autoridad competente para conocerla y trámite:

No hay un tratamiento similar en nuestra codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, para la reivindicación de diseños industriales y de patentes, ya que sólo se la establece para éstas últimas¹⁶. Por tanto, en lo referente a reivindicación de diseños industriales, marcas y variedades vegetales, no se la ha previsto. Más aún, sobre reivindicación de variedades vegetales, la Decisión 345 de la C.A.C.¹⁷, únicamente se limita a expresar que: “El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión.”

En efecto, sobre patentes se ha contemplado:

a.3.1. Exclusivamente, respecto de una patente solicitada, la autoridad competente es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, observando el procedimiento establecido para las oposiciones.

a.3.2. En lo que dice relación a la patente concedida, el citado precepto expresa simplemente, que es “...el juez competente en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.” La competencia correspondería a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, según lo preceptuado en la disposición transitoria quinta de la codificación a la Ley de Propiedad Intelectual, hasta que sean creados los juzgados y

¹⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 55.

¹⁶ Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 128.

¹⁷ Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Art. 14, inciso segundo.

tribunales distritales de Propiedad Intelectual¹⁸, de acuerdo con el Art. 294 de la citada codificación.

En lo que atiene a la prescripción, no se aplicarían los tres años previstos en la codificación de la ley de Propiedad Intelectual, por regir sobre ésta los preceptos de la Decisión 486 de la C.A.N.¹⁹. Por tanto, la prescripción sería de cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o de dos años desde que el objeto de protección hubiere comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho. Se aplicará el plazo que expire antes. Es importante tomar en cuenta que si el derecho se solicitó de mala fe, **la acción será imprescriptible.**

b. Marcas:

b.1. El que está facultado para plantearla y contra quien debe dirigirla:

b.1.1. Por aquel que también tenía derecho a solicitarla, contra el que la solicitó o registró.²⁰ Su pretensión sería la de que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Por tanto, la reivindicación está restringida al que teniendo igual derecho, no fue tomado en cuenta para la solicitud de registro.

En tal virtud, no es posible interponer acción reivindicatoria contra quien la solicitó o registró, sin haber tenido vinculación alguna con el que concibió y posiblemente utilizó previamente ese signo distintivo, que es el caso más común, lo cual es desde mi punto de vista, injustificable. En efecto, debía haberse conferido esta acción a favor del que venía usándola, sin haberla solicitado o registrado, respecto de los productos o servicios en los que la ha empleado, cuanto más que constituye competencia desleal utilizar marcas que han venido siendo usadas previamente por otro, aunque no se la haya registrado, como así lo

¹⁸ Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 294.

¹⁹ Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 128.

²⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso segundo.

consagra la codificación de la Ley de Propiedad Intelectual: "... Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas..."²¹

b.1.2. Surge una inquietud relativa a si podría interponer esta acción, contra quien registró una marca idéntica o semejante, el que sin haberla solicitado, ni registrado en el Ecuador, ni en el exterior, lo cual constituye una excepción al principio atributivo o registral, pasó a ser su legítimo titular, por haberse tornado ésta en un signo distintivo notoriamente conocido, si se cumplieron los requisitos a los que hago referencia a continuación, pero que sin embargo tal marca fue registrada por un tercero. Incluso, la misma reflexión podría hacerse respecto de cualquier otro signo distintivo notoriamente conocido y no exclusivamente de una marca.

Trataré extensamente sobre el signo distintivo notoriamente conocido en una segunda entrega, por lo que me limito simplemente a expresar:

b.1.2.1. Es suficiente que sea notoriamente conocido en el sector pertinente de un país miembro,²² y que se use, principalmente en su totalidad o parte esencial²³. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración, entre otros factores, la amplitud de su conocimiento; el tiempo de uso, la amplitud geográfica de la difusión y promoción, la publicidad, cifras de ventas, ingresos percibidos por la venta de los productos amparados con ese signo, valor contable de esa propiedad intelectual y su comercialización internacional.²⁴

b.2.2.2. Esta clase de signos goza de protección contra el uso y registro no autorizado, aunque no se encuentre registrado o solicitado en el país miembro de la CAN o en

²¹ Codificación de la Ley de propiedad Intelectual. Art. 285, inciso segundo.

²² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 224.

²³ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 226.

²⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 228.

el exterior o no se use en dicho país o no sea notoriamente conocido en el extranjero²⁵ e **incluso, son pertinentes, en lo aplicable, las normas sobre competencia desleal y las disposiciones de la Dec. 486 de la CAN**²⁶. Esto podría significar, que el titular de una marca que constituya signo distintivo notoriamente conocido goce de la acción de reivindicación, aunque ésta no se encuentre registrada en ningún país. Más aún, podría caber esta clase de acciones a favor del titular de cualquier signo distintivo notoriamente conocido que no se encuentre registrado. Por esta razón, en la consulta dirigida al Presidente del IEPI, a la que me refiero luego, he incluido una pregunta sobre una posible reivindicación de esa clase de signos.

b.2.2.3. El signo distintivo notoriamente conocido goza de protección con independencia de los productos o servicios que proteja, cuando el uso por parte de un tercero fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el signo o con su titular o constituya un aprovechamiento injusto de tal signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual constituye una excepción al principio de especialidad.²⁷ Incluso, constituye causa de cancelación, el registro de una marca idéntica o similar a una notoriamente conocida a la fecha de su registro.^{28 y 29}

c. Posibilidad de reclamar daños y perjuicios:

No cabe, respecto de patentes, diseños industriales, marcas o variedades vegetales, demandar en la misma acción la indemnización de daños y perjuicios, ya que no está prevista esta posibilidad en la legislación interna, como lo exige la Decisión 486.³⁰

²⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 229.

²⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 236.

²⁷ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 227.

²⁸ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 235.

²⁹ Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Art. 222.

³⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Art. 237, inciso tercero.

d. Autoridad competente y trámite:

En lo referente a la reivindicación de marcas, incluso diseños industriales, variedades vegetales, y signos distintivos notoriamente conocidos, en caso que por las razones expuestas se considerare que cabe sobre estos últimos; que en lo que atiene a Ecuador, se regulan por primera vez y no se ha previsto la autoridad competente para conocerla, ni su trámite. Por esta razón, he solicitado al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que regule lo pertinente.³¹

e. Conclusiones:

e.1. Una vez que el Presidente del IEPI regule lo relativo a la reivindicación de las citadas propiedades intelectuales, éstas podrán ser interpuestas por los interesados.

e.2. Debería reformarse la legislación, para que al igual que en otros países, pueda plantearse acción reivindicatoria, respecto de todas las propiedades intelectuales.

e.3. El hecho que en nuestro país no sea necesario probar dolo o deslealtad, facilita el ejercicio de la acción reivindicatoria.

³¹ Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Arts. 351, literal g); 356, 359, literal d) y 360, literal d).