

ALEGATO SOBRE DERECHO MARCARIO

Dr. Omar Albán Cornejo

SEÑORES VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.-

Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual JULIO C. GUERRERO B. S.A., compañía apoderada especial para los asuntos de propiedad industrial de **UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS** de Chile, a fin de demostrar públicamente que las aseveraciones realizadas por la parte contraria no tienen ningún fundamento ni razón, presentamos el siguiente alegato dentro del Recurso de Revisión interpuesto contra la marca registrada "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**" No. 9-00 que identifica servicios de la clase internacional 41:

En inicio me permito realizar un pequeño recuento de la manera como se han sucedido los hechos relacionados con en este caso:

1. El **31 de marzo de 1998**, **UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS** de Chile solicitó el registro de su denominación como marca destinada a identificar servicios de la clase internacional No. 41.
2. El **3 de diciembre de 1998**, el señor Edwin Marchán Carrasco solicitó a su propio nombre el registro de la marca "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**", que soporta oposición por parte de la legítima Universidad Santo Tomás; oposición que aún no ha sido resuelta a pesar de haber transcurrido casi tres años desde su presentación¹.
3. El **10 de febrero de 1999**, nace jurídicamente la Corporación de Estudios Académicos –CEA–, conforme consta del Acuerdo 0735 del Ministro de Educación y Cultura, por el cual se aprobó su Estatuto.

¹ *Nota del autor:* Este alegato se presentó cuando el trámite en referencia –y otros– todavía no había sido resuelto, pero la oposición fue aceptada en resolución notificada en agosto del año 2002.

4. Dentro del trámite de registro de la marca "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**", solicitada por la legítima Institución chilena, en **1999** se presentaron dos "*escritos de alerta*" por parte del señor Edwin Marchán Carrasco, quien compareció en uno de ellos alegando ser representante legal de la "Universidad Santo Tomás" (calidad que no la tenía, pues esa persona jurídica no existía, ni existe en Ecuador) y en el segundo compareció a nombre personal.
5. El **30 de noviembre de 1999**, la Corporación de Estudios Académicos, dirigida por el señor Edwin Marchán, solicitó el registro del nombre comercial "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**", que también soporta oposición desde hace dos años y medio, sin que se haya emitido la Resolución pertinente.
6. El **1 de febrero del 2000** se registró la marca "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**" a favor de la prestigiosa institución chilena UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, con el No. 9-00; cabe anotar que ya con este registro se desvirtuó el pretendido interés legítimo manifestado por el señor Marchán en sus *escritos de alerta* para que se rechace la solicitud.
7. El **18 de julio del 2001** presentamos una solicitud de Tutela Administrativa de los derechos de propiedad intelectual de UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile, especialmente al amparo de los Arts. 332 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual, y el Art. 245 y siguientes de la Decisión 486.
8. El **26 de septiembre del 2001** el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales avocó conocimiento del Recurso de Revisión presentado por el señor Edwin Marchán Carrasco a su propio nombre y como representante de la Corporación de Estudios Académicos, pretendiendo la declaratoria de nulidad del registro de la marca "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**", otorgado con el No. 9-00 del 1 de febrero del 2000.

Una vez mencionados los principales hechos relacionados con este caso, es necesario analizar los supuestos "argumentos" expuestos por la parte contraria en su Recurso Administrativo de Revisión, que falsamente califica como demanda, y en la reforma a la mal llamada "deman-

da". Los desvirtuaré puntualmente para que ustedes, señores vocales, puedan apreciar la ligereza con que se ha presentado este Recurso, que es del todo infundado.

Pasemos a revisar los argumentos de los recurrentes:

1.- SOBRE LAS NORMAS JURÍDICAS VIOLADAS Y LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO.-

Los recurrentes presentan su recurso de revisión en contra del título No.9-2000 DNPI, emitido el 1 de febrero del 2000, argumentando en un principio que se violaron los Arts. **88, 90, 91 y 92** de la Decisión 344; sin embargo, en una INSOLITA REFORMA DE DEMANDA -así la denominaron los recurrentes-, manifiestan que las normas jurídicas violadas no eran las de la Decisión 344, sino que -lo cito textualmente-: "*El recurso se presenta al amparo de lo señalado por el Art. 109 de la Decisión 486...*". De allí que, luego de la reforma de su "demanda" (entiéndase siempre entre comillas), **el fundamento legal en que basan su pretensión los recurrentes, es el Art. 109 de la Decisión 486**. Pero señores vocales, al revisar la Decisión 486, encontramos que el mencionado Art. 109 se refiere a la nulidad de los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados (ubicado dentro del Título IV de la Decisión 486). Cabe preguntar, entonces **¿cómo se pretende la anulación de un REGISTRO DE MARCA, aplicando una norma que se refiere a la nulidad del REGISTRO DE ESQUEMAS DE TRAZADO?** El más elemental sentido común nos obliga a concluir que aquello es imposible; y, por lo tanto, no existe fundamento jurídico de ningún tipo para la absurda petición de los recurrentes.

Más adelante, en su reforma a la demanda, el señor Marchán afirma que "*Los artículos violados son... el 138,139,144 (y) 190 de la Decisión 486.*" Nótese que el Art. 172 de la misma Decisión, que es el contempla los motivos de nulidad, no fue mencionado siquiera y no contempla la supuesta violación de esos artículos como motivo de nulidad, de manera que aún cuando existiera violación de esas normas -que no existe-, simplemente no constituye causal de nulidad.

Así, vemos que en la reforma a la "demanda" manifestaron que al registrarse la marca "**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**" se violaron

varias disposiciones de la Decisión 486, lo cual es totalmente absurdo, pues el 1 de febrero del 2000 –cuando se emitió el título en referencia– se encontraba en vigencia la Decisión 344, por lo tanto, es sencillamente imposible que el señor Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado las normas de la Decisión 486, cuyo imperio inicia recién en diciembre del 2000, es decir, diez meses después.

Esa alegación no sirve de fundamento al recurso, si consideramos como principio elemental que al analizar la legalidad de todo acto administrativo, debe acudir a las normas que se encontraban vigentes a la época en que se emitió. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho en múltiples ocasiones que:

“Para el caso de los derechos adquiridos... de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas....

Al respecto ha expresado categóricamente el Tribunal –continúa la sentencia–: “las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (Proceso 15-IP-99)

Justamente para evitar interpretaciones tan extraviadas como las de los recurrentes, la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 establece que: *“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento.”* En el caso en estudio, el derecho fue válidamente concedido el 1 de febrero del 2000, por lo que, en el evento de que el Director Nacional de Propiedad Industrial hubiera violado alguna norma –lo cual desde luego no aconteció–, solamente podría ser una disposición de la Decisión 344 y nunca de la Decisión 486.

A ello se añade que esta inmensa equivocación no puede ser subsanada por el Comité.

Por otra parte, al "reformar su demanda" el señor Marchán también menciona el Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin señalar cuál de las cinco causales o motivos de anulación supuestamente es aplicable a este caso. Posiblemente ahora pretendan manifestar que se han violado todos los literales del mencionado Art. 227, situación obviamente absurda y que pone de manifiesto, una vez más, la falta de sustento legal de sus pretensiones; las cuales debían estar respaldadas por una explicación adecuada de los hechos a los cuales debía aplicarse una norma y no solamente un hecho sin sustento jurídico, ni viceversa, es decir, tampoco constituye fundamento la mención de una norma sin vincularla a los hechos.

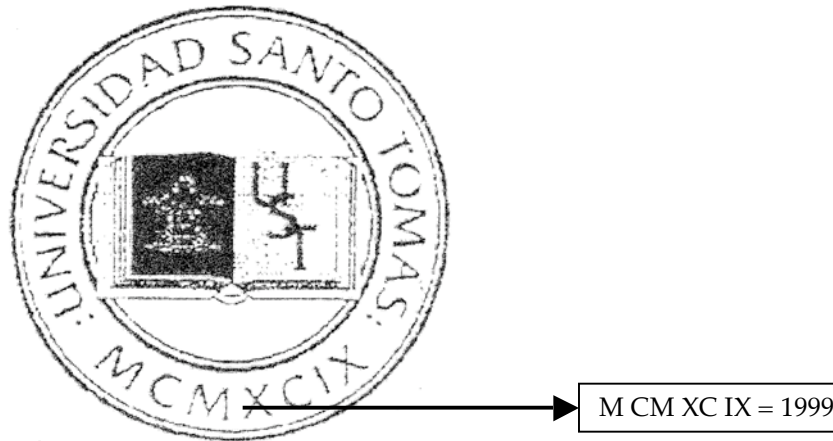
2.- SOBRE EL SUPUESTO NOMBRE COMERCIAL "UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS"

El señor Marchán afirmó en su recurso que la Corporación de Estudios Académicos tiene derechos sobre el *NOMBRE COMERCIAL "UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS"*, sin embargo al realizar esta alegación cae en una contradicción insalvable, pues en sus propios escritos manifiesta –y lo cito textualmente– *"que las universidades no tienen el marco legal de la Propiedad Intelectual"*, así consta en su escrito del 17 de septiembre del 2001, presentado dentro del trámite de Tutela Administrativa. Más allá de lo absurdo de esta afirmación, no se puede sostener al mismo tiempo que la Ley de Propiedad Intelectual no le es aplicable y sin embargo afirmar que tiene derechos sobre un nombre comercial.

Dice el representante de la CEA que han usado desde hace muchos años la denominación *"UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS"*, pero en cuanto al tiempo, esto es falso. Además, quien alegue derechos sobre un nombre comercial, debe probarlo y en este caso no sólo que no se ha presentado ninguna prueba que respalde la afirmación del señor Marchán, sino que esas pruebas no pueden existir. Como se mencionó al inicio, la Corporación de Estudios Académicos tiene existencia jurídica recién desde febrero de 1999, mientras que la solicitud de registro de la marca *"UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS"* a favor de la legítima Institución chilena se presentó en marzo de 1998, lo que le confiere derechos preferentes. Lógicamente, dicha Corporación como cualquier persona jurídica, no podía adquirir derechos antes de empezar su existencia.

Así mismo, la Corporación de Estudios Académicos manifiesta ser la *promotora* de la Universidad Santo Tomás; de manera que la lógica elemental nos permite apreciar que la entidad *promovida* de ninguna manera puede existir antes que la Corporación *promotora*. Esto quiere decir que es imposible que se haya usado, ni siquiera ilegalmente, la denominación “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS” antes de febrero de 1999, cuando se otorgó vida jurídica a la CEA.

En el año 1999, según el propio señor Marchán, recién se presentó el *proyecto de UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS* ante el CONUEP, de manera que tampoco podemos concebir que exista la Universidad antes que el proyecto. Además, en el logotipo utilizado extra-registralmente por la pretendida UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, se puede apreciar en números romanos M CM XC IX, que corresponden al año 1999, que indica de manera precisa que la pretendida Universidad data de ese año.



La pregunta que cabe, entonces, es si ese uso ilegal le confiere derechos sobre un nombre comercial. La respuesta es NO, y existen varias razones para que no sea así.

- a) Por una parte, no se generan derechos sobre un nombre comercial, si se ha solicitado previamente el registro de la misma denominación como marca de servicios, por parte de un tercero. Esto lo ha establecido con claridad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

en diversas sentencias de Interpretación Prejudicial. Nos dice por ejemplo:

“La prueba del uso del comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe verificarse que el nombre ha sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca” (Proceso 36-IP-99, marca FRISKIES; R.O. 7, febrero 1, 2000)

- b) Por otro lado, esto tiene lógica y directa vinculación con la *buena fe*, que debe caracterizar el uso del nombre comercial, pues no es admisible como práctica honesta que una persona, conociendo que otro ha solicitado el registro de una marca, empiece a usarla como nombre comercial y pretenda tener preferencia para adquirir derechos. Por eso, la Jurisprudencia y la Doctrina han establecido que el uso del nombre comercial debe ser **personal, continuo, público y de buena fe**.

Esto precisamente sucede en el caso que nos ocupa, la legítima UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS solicitó el registro en marzo de 1998; mientras que, conociendo esta solicitud, el señor Edwin Marchán presentó dos escritos de alerta, y sin embargo la Corporación de Estudios Académicos que él dirige, posteriormente empezó a usar la misma denominación, para ofrecer los mismos servicios.

Entonces, tenemos que la **mala fe** en el uso de la denominación Universidad Santo Tomás se infiere de los siguientes hechos:

- El señor Marchán y quienes lo rodean conocen que la denominación **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”**, identifica un prestigioso centro de Educación Superior de Chile y que ha adquirido amplio reconocimiento y notoriedad en muchos países. En definitiva, conocen que esa denominación no les pertenece.
- Así mismo, conocen que la legítima Universidad Santo Tomás solicitó en Ecuador el registro de su denominación como marca de servicios, casi un año antes de que exista la Corporación de Estudios Académicos, mientras que –sólo por mencionar un ejemplo– en Bolivia, país que también es miembro de la Comunidad Andina, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile la solicitó en agosto de 1993, es decir, hace nueve años.

- A pesar de conocer de la solicitud anterior, el señor Marchán solicitó el registro de la misma marca recién en diciembre de 1998, mientras que la Corporación de Estudios Académicos solicitó el registro del nombre comercial en febrero de 1999. Estas solicitudes, como ya se mencionó, fueron objetadas por nosotros y sin embargo, aún no han sido resueltas; y obviamente, no generan ningún derecho para los infractores porque existió una solicitud prioritaria, en virtud de la cual, en febrero del 2000 se concedió el registro de la marca **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”** a favor de la prestigiosa Institución chilena.
- Finalmente, un aspecto determinante para establecer que el uso por parte de la Corporación de Estudios Académicos no ha sido de buena fe, es que no existe la pretendida **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”**, y como consecuencia, se están ofreciendo servicios de Educación Superior al margen de la Constitución y la Ley, pues la Corporación de Estudios Académicos no está facultada para ofrecer esos servicios, ni para presentarse como Universidad, ni para utilizar esa denominación, como lo dispone el Art. 46 de la Ley de Educación Superior.

Entonces, así como no hay buena fe en el tramitador que se presenta como Abogado, o en el curandero que dice ser Médico, o en el locutor que se atribuye la calidad de Periodista, sabiendo que no lo es, tampoco hay buena fe en quienes utilizan el nombre de una Universidad sin tener esa calidad; y si no hay buena fe, tampoco existe nombre comercial.

- c) En tercer lugar, la inexistencia de la pretendida Universidad Santo Tomás la hemos demostrado documentadamente, pues tanto el Congreso Nacional –a quien corresponde la expedición de leyes de creación de las Universidades–, como el CONESUP –que emite los informes previos– han certificado que **NO SE HA EXPEDIDO LA LEY DE CREACIÓN** y definitivamente **no existe en Ecuador una UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**.

Más todavía, la Ley de Educación Superior establece responsabilidades civiles y penales para quienes oferten y ejecuten programas académicos de nivel superior sin ser universidad. Así, el propio

Presidente del CONESUP, en el oficio No. 254-CONESUP-2001, del 15 de noviembre del 2001, cuya copia certificada se agregó al expediente, establece que el proyecto **Universidad Santo Tomás** **está incurso en el Art. 104 de la Ley de Educación Superior, que no solo contempla esa actividad como ilegal sino como delito, y sabemos que donde hay delito, no existe buena fe.**

- d) En cuarto lugar, la inexistencia de la pretendida Universidad, también significa que no existen las actividades que se supone identifica el nombre comercial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que:

“La esencia del nombre comercial es la actividad que desempeña el titular de dicho nombre, por lo que la ausencia de una actividad impide que pueda hablarse de la existencia de un nombre comercial”. (Proceso 9-IP-97, marca BARTERING. R.O. 24, septiembre 11, 1998).

Según todo lo expuesto, hemos de añadir que debe existir una actividad lícita, en ausencia de la cual no se generan derechos sobre el nombre comercial.

Como ya se mencionó, el Presidente del CONESUP señaló que el proyecto “Universidad Santo Tomás”, está incurso en el Art. 104 de la Ley de Educación Superior. Entonces, debemos subrayar que la última parte del referido Art. 104, dispone que: *“Los actos y contratos que celebren no tendrán valor alguno.”* De allí que ninguno de los actos de la pretendida Universidad Santo Tomás produzca un efecto jurídico válido, lo cual significa -a su vez- que el uso de esa denominación no le confiere derechos.

Sintetizando esta parte, vemos que la Corporación de Estudios Académicos no tiene derechos sobre un nombre comercial porque esa denominación estuvo solicitada como marca desde meses antes de que exista esa Corporación; no ha existido un uso de buena fe; porque al no estar autorizada la CEA para ofrecer servicios de educación superior, ni existir en Ecuador la pretendida Universidad, el uso no ha sido personal, ni existe la actividad lícita que se supone identifica el nombre comercial. Por último, y en definitiva, no se ha demostrado el uso con anterioridad a la solicitud de registro de la marca **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”**.

3.- SOBRE LA SUPUESTA ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA Y DEL PODER OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE CHILE AL ESTUDIO JURÍDICO JULIO GUERRERO

El señor Marchán, en un desesperado intento de sorprender al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, ha sostenido que es ilegal el poder otorgado a favor del Estudio de Patentes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cía. Ltda., que se transformó en sociedad anónima y por tanto cambió su denominación a "Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A."; para ello ha ensayado durante el transcurso de este procedimiento administrativo, múltiples cambios a su alegación original, con un objetivo imposible: demostrar la presunta violación del procedimiento administrativo que concluyó con el registro de la marca "UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS".

Insisto en que los recurrentes reformaron lo que denominan "demanda" y por lo tanto, en dicha reforma debieron haber hecho constar todos sus "argumentos" jurídicos; por cierto, que dicha posibilidad de reforma no está contemplada en el procedimiento administrativo que regula el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Sin embargo, a lo largo de este procedimiento administrativo, los recurrentes han alegado nuevas ocurrencias, pero que de ninguna manera constituyen violaciones al régimen de marcas por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Llegan a tal extremo, que prácticamente reforman su "demanda" en cada nuevo escrito que presentan ante este Comité, lo cual es absolutamente inadmisibles. Esta forma de actuar demuestra la poca seriedad de la parte contraria, que debe ser rechazada, pues la oportunidad para presentar los "argumentos" jurídicos de quien presenta el recurso de revisión es precisamente cuando interpone el recurso y no, como en este caso, a lo largo de todo el procedimiento administrativo. Por esa razón el mencionado Estatuto, en su Art. 108, regula los requisitos y contenido de los escritos en los que se interponen recursos administrativos, entre ellos, el literal ch) señala "**los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya expuestos en forma clara y sucinta**".

El primero de los argumentos que sostuvo el señor Marchán es que: *"...en el mes de MAYO de 1998 existe ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA del Estudio Jurídico Julio C. Guerrero B, quien adjunta el poder de su Mandante,*

la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile el día 26 de junio de 1998, un mes después de que aparece publicada la solicitud". Con esta afirmación intentó sostener una supuesta nulidad, pues según su entender el poder se presentó después de publicada la solicitud; no obstante, lo cierto es que **la publicación de la solicitud se efectuó el 19 de enero de 1999, ya que en esa fecha entró en circulación la Gaceta de Propiedad Industrial No. 400**, correspondiente a las solicitudes presentadas en mayo de 1998, pero publicada en enero de 1999. Por consiguiente, falta a la verdad el señor Marchán y con ello no demuestra la existencia del vicio que alega.

A ello se añade que la presentación del Poder se hizo **a pedido del Director Nacional de Propiedad Industrial, siete meses antes de la fecha de la publicación** y en estricto apego al Art. 91 de la Decisión 344, según el cual no se procede a publicar el extracto de la solicitud, si es que no se cumplen los requisitos formales.

Ensayando otro ardid, el señor Marchán aseguró que el entonces Estudio Jurídico de Patentes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cia. Ltda., no tuvo facultades para presentar ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro de la marca "UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS", el 31 de marzo de 1998, porque el poder fue de fecha posterior a la presentación de la mencionada solicitud. Al respecto cabe mencionar que el Art. 101, del Reglamento a la Ley de Propiedad intelectual claramente dispone que:

"La legitimación de personería respecto de las solicitudes de cualquiera de las modalidades de propiedad intelectual o procedimientos administrativos, seguirá las reglas de procedimiento generales..."

Por consiguiente, debemos acudir a las reglas generales del derecho, contempladas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Así tenemos que el "mandado es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más de sus negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera". Sabemos, además, que el mandato es esencialmente un contrato **consensual**, es decir, se perfecciona con el acuerdo de las partes, sin que requiera de ninguna solemnidad; así lo define el Art. 2054 del Código Civil, que expresa. "El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas,

verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra...". Si bien se establece como excepción, cuando las leyes especiales exijan un documento auténtico, no es el caso de la Ley de Propiedad Intelectual. De allí que, para la presentación de la solicitud de registro de la marca no era, ni es necesario que el Poder conste en instrumento público, pues el contrato de Mandato interesa al **mandante** y al **mandatario**, de manera que son ellos quienes pueden establecer el inicio del contrato, pudiendo el primero dar instrucciones verbales o por carta, sin que esto afecte la validez de las gestiones del apoderado.

Tanto es así, que incluso el Art. 1492 del Código Civil establece que cualquiera puede estipular a favor de un tercero, es decir, no es necesario probar en cada caso que existe el consentimiento de la otra persona y aún es irrelevante que aquel conozca de las gestiones que realiza otro a su favor, ya que el Art. 2213 del mismo Código contempla la *agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos*, como un mecanismo válido para actuar por terceros, o sea, para realizar gestiones a su favor².

Adicionalmente, el Art. 371 del Código de Procedimiento Civil, dispone que:

"El que gestionó en juicio sin tener poder ni representación legal y legítima después su personería... ratifica por el mismo hecho sus actos anteriores."

Es decir, no se necesita una ratificación expresa –como se imagina el recurrente–, pues la sola presentación del Poder, por disposición legal, surte el efecto de la ratificación.

En este caso, el hecho de que el 8 de marzo de 1998, el Poder no haya constado en Instrumento Público, no quiere decir que no haya existido el Mandato; y, además, la gestión del Estudio Guerrero –que ciertamente actuó en apego a las instrucciones de su mandante–, quedó ratificada cuando se presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la copia certificada del poder otorgado por la UNIVERSIDAD SANTO

² *Nota del autor:* El número de los artículos puede variar en la codificación actual, pues se mencionaron las normas con el número vigente en la época de presentación del alegato.

TOMÁS, siendo improcedente cualquier alegación en contrario, tanto más si observamos que dicho Poder obra de instrumento público.

Un tercer ensayo del argumento del señor Marchán, consta en uno de sus últimos escritos, por lo que, al no constar entre los fundamentos de su Recurso, ni siquiera debería considerarse. En todo caso, manifiesta que la **UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS no puede otorgar poderes, ni litigar en el exterior**, porque -según dice-, aquello no consta en el Estatuto entre los fines de la Universidad Santo Tomás. Semejante afirmación, en verdad no merece comentario; sin embargo, tratemos de imaginar cuál es su sentido, ya que como vemos enseguida, es un total despropósito: según el criterio del Ing. Marchán o de su Abogado, toda persona jurídica debe **hacer constar, entre los fines previstos en su Estatuto, que va a litigar y que va a otorgar poderes**, para poder hacerlo. En ese orden de ideas, si no lo hizo constar entre sus fines, la persona jurídica estaría imposibilitada de defender sus intereses en juicio e incluso no podría otorgar un simple poder.

No obstante, no se da cuenta el señor Marchán, que la Corporación de Estudios Académicos –a cuyo nombre presentó este Recurso– en el Art. 3 de su Estatuto, que regula sus fines principales, no contempla la posibilidad de litigar o de presentar recursos administrativos. Entonces, según ese razonamiento del señor Marchán, este Recurso no sólo es improcedente, sino imposible y estamos perdiendo nuestro tiempo. En todo caso, es obvio, que ni él mismo cree semejante “argumento”.

Una cuarta variación del argumento, tiene que ver con **la personería Jurídica y la Capacidad de la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS**. Este argumento tampoco consta entre los fundamentos del Recurso, por lo que no debe ser objeto del pronunciamiento de los señores miembros del Comité y, sin embargo, pasamos a analizarlo para que no quede la menor duda.

El señor Marchán falta nuevamente a la verdad al manifestar que la Universidad Santo Tomás no es una persona jurídica que pueda otorgar poderes y, supuestamente para demostrarlo, adjunta copias simples de una resolución administrativa del año 1998 y de una ley chilena. Al respecto, noten ustedes que las copias simples presentadas no tienen fuerza probatoria. Pero más allá, noten que esas copias tampoco prueban

los hechos alegados, pues de ninguna manera significan que la Institución chilena requiera la autorización de una persona diferente a su representante legal o de un organismo oficial, para otorgar poderes.

Cabe advertir, además, que esta alegación del señor Marchán busca un pronunciamiento sobre la imposibilidad jurídica de la Institución chilena de otorgar poderes o de adquirir derechos, para lo cual no tiene competencia este Comité y, además, no constituye un fundamento para que se anule el registro de la marca “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”, para lo cual basta revisar el contenido del Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 113 de la Decisión 344. En otras palabras, solo la Administración de Justicia chilena, podría pronunciarse sobre la pretendida inexistencia de Universidad Santo Tomás. Por el contrario, frente a los múltiples instrumentos públicos que hemos presentado ante este Instituto, debe aceptarse la existencia y legalidad de la Universidad Santo Tomás de Chile.

Como nueva demostración de esta verdad, sírvanse conocer la certificación otorgada el 1 de febrero del 2002 por parte del Secretario Ejecutivo del Consejo de Educación Superior de la República de Chile, quien claramente manifiesta que la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS se encuentra inscrita bajo el Folio C-16 del Registro de Universidades del Ministerio de Educación, que se encuentra sometida al régimen de acreditación y que además no está afectada por ninguna medida contemplada en el Art. 41 de la Ley 18.962. Desde luego esto significa que existe la persona jurídica y que de ninguna manera su representante legal está impedido de otorgar poderes.

Al mismo tiempo, en el expediente administrativo de concesión de registro consta una copia certificada del poder otorgado ante un Notario Público de Santiago de Chile, autenticado por el cónsul ecuatoriano y protocolizado en la Notaría Vigésimo Octava de este Cantón; por lo tanto, es un documento público, que tiene plena validez. Cabe subrayar, que el Notario chileno es quien da fe respecto de la persona que lo otorgó, de su calidad de Representante Legal de la Universidad Santo Tomás, por tanto, de la existencia de ésta, y del otorgamiento del Poder a nombre del Estudio Jurídico de Patentes y Marcas Julio C. Guerrero B. Cia. Ltda., actualmente sociedad anónima.

Con el debido respeto a los señores vocales del Comité, este instrumento público no puede desconocerse por un órgano Administrativo.

Además, señores vocales, observen que el mismo señor Marchán reconoce la personalidad jurídica y capacidad de la Universidad Santo Tomás, cuando dice:

“Insistimos en que la Universidad Santo Tomás de Chile no ha obtenido su autonomía, se halla en un período de acreditación que inclusive podría conducir a la cancelación de la personalidad jurídica...” (El resaltado me corresponde)

Con estas palabras, admite que la Universidad Santo Tomás es una persona jurídica, que –según dice– eventualmente podría ser cancelada; lógicamente sólo puede cancelarse lo que existe, es decir, en el futuro puede cancelarse la personería jurídica, si esta existe previamente. Desde luego es solo una aspiración del señor Marchán, que dicha persona jurídica deje de existir en el futuro.

Observen también, que mediante certificado extendido el 12 de marzo de 1991, el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, certificó:

“...que la Universidad SANTO TOMÁS, se encuentra inscrita en el Folio C No. 16 de 29 de Agosto de 1988 del libro de registro de Universidades de este Ministerio, y está reconocida oficialmente en virtud de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 81 de la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza.”

De esta manera desvirtuamos, nuevamente, las falsas aseveraciones de que la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, no esté reconocida legalmente en Chile; que no tenga personería jurídica y capacidad legal para adquirir derechos o para otorgar Poderes. Aseveraciones que no son otra cosa que mentiras, creadas con el afán de engañar y desviar la atención de ustedes, señores vocales, de la incontrovertible realidad, caracterizada por los actos ilegales del señor Marchán y de la denominada Corporación

de Estudios Académicos que utilizan el nombre de una marca registrada sin autorización de su titular y ofrecen educación superior atribuyéndose la calidad de universidad, sin tenerla.

Por último, si vinculamos este argumento con la supuesta nulidad del registro de la marca “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”, esta cuestión se puede resumir en que aún los incapaces, es decir, quienes no gozan de autonomía para obligarse, son sujetos de derechos, es decir, siempre tienen derechos y patrimonio; por lo tanto, una persona jurídica, aunque de hecho es incapaz relativa, puede ser titular de marcas, que son parte de su patrimonio. No importa, entonces, si adquiere estos derechos con el consentimiento de su representante legal, que otorga un mandato, o por efecto de una agencia oficiosa de una persona que gestiona y estipula a su favor.

La quinta versión del argumento del señor Marchán, es que UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS no ha otorgado un Poder sino una **procuración Judicial**. Como lo hemos evidenciado, el recurrente pretende insistentemente engañar y alterar los hechos e incluso el derecho -que afortunadamente consta escrito en nuestras leyes y Códigos, para que se pueda leer y constatar, porque de lo contrario mencionaría cualquier norma que invente-. Así, sostiene que el Poder otorgado al Estudio Jurídico de Patentes y Marcas, ahora Estudio de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B., es una procuración judicial, y que, dado que es facultad privativa y excluyente de los Abogados, se ha otorgado indebidamente a una Persona Jurídica. Al respecto cabe mencionar, por una parte, que el Poder otorgado a nuestro estudio es un mandato para gestionar todos los asuntos de Propiedad Industrial, lo cual incluye representar a la Universidad Santo Tomás ante autoridades administrativas y judiciales para la obtención de registros de marcas, patentes etc. y para su defensa; si es que fuera una procuración judicial, por su naturaleza, estaría destinado solamente a la representación judicial, y no es así. Por otra parte, al parecer el Abogado del señor Marchán no ha leído todo el texto del Art. 44 del Código de Procedimiento Civil, que en su tercer párrafo exceptúa la procuración judicial proveniente del exterior, de manera que no es indispensable que se otorgue a un Abogado; no obstante, como ya se anotó, nosotros somos apoderados y no procuradores judiciales, conforme consta del texto del Instrumento Público al que ya me referí.

Luego de revisar en todos sus enfoques el supuesto argumento fundamental de la otra parte, debo señalar que no es un motivo legalmente previsto para declarar la nulidad del registro de una marca, pues el cuarto párrafo del Art. 172 de la Actual Decisión 486, dispone

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

Obviamente, tampoco puede declararse la nulidad por causales que jamás han estado contempladas ni en la Ley de Propiedad Intelectual ni en el régimen comunitario de Propiedad Industrial.

Para resolver este recurso deben compararse los hechos descritos por el señor Marchán en su recurso, en armonía con las **causales** que cita, y con el referido Art. 172 de la Decisión 486, a fin de establecer si los motivos previstos por la Decisión 344, continúan siendo aplicables, es decir, si guardan coherencia con las causales previstas en el mismo Art. 172 del nuevo régimen comunitario. Al realizar esa revisión, inmediatamente vemos que la supuesta ilegitimidad de personería –aún cuando existiera– no es un motivo de nulidad del registro de la marca **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”**.

4.- SOBRE EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA DNPI.-

Los recurrentes, en el afán de justificar sus actuaciones ilegales y de trasladar la responsabilidad a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, afirman que solicitaron una certificación acerca de *si la denominación Universidad Santo Tomás, se encontraba registrada*, recibiendo la respuesta que no se encontraba registrada hasta 1998, ni como marca de servicios, ni como nombre comercial. Tal certificación fue correcta; en nada contradice los hechos mencionados, ni afecta la validez del registro. El recurrente no preguntó si en esa época era una denominación solicitada para registro, en cuyo caso la respuesta habría sido que sí. En consecuencia, la certificación a la que se refieren los recurrentes no es ningún error, simplemente contiene los datos solicitados y reales a esa fecha; **si los recurrentes deseaban saber si existía alguna solicitud de registro anterior, con el nombre UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, debieron pedir que se certifique si existía alguna SOLICITUD de**

registro en trámite, respecto de tal denominación; luego, si no preguntaron de esa forma, el error es suyo y no del Director Nacional de Propiedad Industrial, como maliciosamente se quiere mostrar. Además, una certificación de ese tipo, no les otorgaba ningún derecho a usar esa denominación, ni les garantizaba el registro solicitado posteriormente.

Lo cierto es que en marzo de 1998 presentamos a favor de la **UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile, la solicitud de registro antes de que los recurrentes presenten cualquier solicitud o usen la misma denominación;** por lo tanto, existía a favor de nuestra mandante un derecho de preferencia o de prioridad sobre tal denominación, que posteriormente y en forma legal fue reconocido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

5.- USO ILEGAL DE UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MARCA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.-

Señores miembros del Comité, otro aspecto que se debe considerar en este caso, es que los recurrentes han usado y siguen usando ilegalmente, un signo idéntico a la marca registrada y notoriamente conocida: “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”, perteneciente a UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS (de Chile). En este punto, se evidencia toda la mala fe con la que actúa la llamada Corporación de Estudios Académicos - CEA y el señor Edwin Marchán, puesto que la marca “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”, ha sido y es notoriamente conocida en Chile y en muchas otras partes del mundo, incluso antes de que la otra parte, inicie de manera ilícita, su uso en el Ecuador. De esta manera, están causando un daño económico y comercial a nuestra representada, la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS de Chile, ya que al usar ilegítimamente el nombre UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, están aprovechándose injustamente del prestigio de esa marca.

Dentro de este procedimiento, hemos aportado prueba abundante sobre la notoriedad de la marca “UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”, perteneciente a UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile, notoriedad que es muy anterior al uso ilegal realizado por el señor Marchán y por la

Corporación de Estudios Académicos; así por ejemplo, esta marca se encuentra registrada en:

Bolivia (1994),	Costa Rica (1997),	El Salvador (1997),
Guatemala (1996),	Honduras (1999),	Nicaragua (1995) y
Paraguay (1999)		

De igual forma, dentro del trámite 01-136 RVM, que conoce este mismo Comité³, hemos presentado publicidad gráfica, visual y audiovisual vinculada con la Universidad Santo Tomás y sus siglas UST, y que en aplicación del Art. 27 de la Ley de Modernización del Estado, hemos solicitado que se considere en este caso.

Resulta evidente la intención de la CEA y del señor Marchán, de utilizar ilegalmente el buen nombre y gran difusión que posee la verdadera UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, merced a los muchos años de trabajo serio, honesto y permanente, y que ha merecido el reconocimiento a nivel mundial. Ese prestigio ha sido y sigue siendo usurpado por la Corporación de Estudios Académicos, que mantiene en funcionamiento una Universidad fantasma y actúan sin ética al usar la denominación **“UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS”**⁴, con pleno conocimiento de que constituye una marca registrada y que goza de notoriedad.

La Decisión 486, al igual que la anterior Decisión 344, protege los signos notoriamente conocidos contra el uso ilegítimo, precisamente para evitar que personas sin escrúpulos, se aprovechen injustamente del prestigio alcanzado por una marca notoria; o que se diluya la fuerza distintiva de un signo notoriamente conocido. En este sentido el Art. 226 de la Decisión 486, ha determinando qué se entiende por uso ilegítimo, de la siguiente forma:

“Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial,

³ *Nota del autor:* Para esa época todavía estaba pendiente otro procedimiento, pero en resolución el Comité de Propiedad Intelectual declaró la nulidad del registro de la marca “UST” concedida ilegalmente y que imita las siglas de la prestigiosa universidad chilena.

⁴ *Nota del autor:* En el año 2004 se dejó de utilizar la marca tal cual, pasando a denominarse “CAMPUS SANTO TOMÁS”, nombre que al solicitarse como marca, también tuvo oposición de UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS (de Chile) y se denegó su registro.

o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique."

En fin, las conductas antes descritas coinciden con esta definición y son atentatorias a los derechos de propiedad industrial de una institución seria como es la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS de Chile y contra la Ley, según lo hemos demostrado; en definitiva, atentan a la justicia.

Por lo tanto, no deben ser toleradas ni admitidas conductas de ese tipo y menos aún, puede admitirse una "demanda" o recurso como el presentado por el señor Marchán, a nombre personal y como representante de la Corporación de Estudios Académicos, cuyo único objetivo es legitimar su actividad ilícita.

6.- PETICIÓN

Con base en las argumentaciones jurídicas que he expuesto en la audiencia y recogidas en este alegato, y en mérito de las pruebas aportadas durante este proceso administrativo, que demuestran todas nuestras afirmaciones, al tiempo que desvirtúan las ligeras alegaciones de la otra parte, solicito que se rechace el insólito recurso de revisión interpuesto por el señor Marchán a nombre suyo y como representante de la Corporación de Estudios Académicos⁵.

⁵ *Nota del autor:* La resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del trámite 01-121 RVM efectivamente desechó la pretensión del recurrente.