

# LA ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SEDE JUDICIAL: ¿RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O JUICIO VERBAL SUMARIO?<sup>1</sup>

Autor:

Sasha Mandákovíc Falconí: Es abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un título de máster en leyes (LL.M) de la Universidad de Columbia en Nueva York, y de Especialista Superior en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar.

## 1. Introducción

En el mundo moderno no cabe duda ya de la importancia económica que pueden llegar a tener los derechos de propiedad intelectual, y entre ellos, los derechos de propiedad industrial, entendidos como tales los derechos sobre las invenciones y los signos distintivos.

Hoy por hoy la gran mayoría de los bienes que utiliza cualquier persona a diario están identificados por una marca, desde la cama en que dormimos, la ropa que usamos, hasta los alimentos que consumimos. Muchos de estos objetos además pueden estar protegidos por patentes que otorgan exclusividad a su titular sobre el producto en sí mismo o sobre un procedimiento para fabricarlo.

La propiedad industrial suele otorgar a sus titulares una ventaja económica importante en el mercado: en el caso de los signos distintivos a través de su prestigio o "good will", que hace que determinados productos o servicios sean preferidos por los consumidores frente a otros, y

---

<sup>1</sup> Trabajo inicialmente preparado por el autor para la Universidad Andina Simón Bolívar como parte del Curso de Especialización Superior en Derecho Procesal concluido en el 2010.

en el caso de las patentes, con un derecho exclusivo temporal de explotación de la invención.

Al contrario del caso del derecho de autor, que se adquiere por la mera creación de una obra, en el derecho de la propiedad industrial, por regla general los derechos se obtienen a través de un proceso formal de concesión o registro<sup>2</sup>. La posibilidad de anular registros de propiedad industrial es entonces relevante: para terceros que desean extinguir derechos de propiedad industrial que le sean un obstáculo para el desarrollo de sus actividades, y para el propio titular de los derechos, para quien una fallida defensa en un proceso de anulación puede implicar la pérdida de un valioso activo constituido por el derecho de propiedad industrial.

Desde el 19 de mayo de 1998 en que fue publicada en el registro oficial la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante simplemente "LPI")<sup>3</sup>, reemplazando a leyes que llevaban varios años vigentes en el Ecuador<sup>4</sup>, han existido dudas respecto de cuál es el juez competente para conocer demandas de nulidad de registros de propiedad industrial y, sobre todo, cuál es el trámite aplicable. Las dudas se han producido debido a que las normas de la LPI establecen que es el "juez competente" quien puede declarar la nulidad de los registros en los supuestos determinados por la misma LPI, sin especificar de manera precisa quien sería ese "juez competente".

Así, ciertos abogados hemos entendido que una correcta interpretación de la LPI, antes de ser reformada por el Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante simplemente "COFJ"), revela que el juez

---

<sup>2</sup> Por registro me referiré en este trabajo genéricamente al título en que se refleja la concesión de derechos de propiedad industrial, ya que si bien en el caso de marcas es correcto hablar de "registro" para referirse al título, en el caso de las invenciones, la denominación correcta del título es "patente".

<sup>3</sup> Registro Oficial No. 320 del 19 de mayo de 1998, Ley No. 83. La ley ha tenido algunas reformas y su codificación fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial 426, 28-XII-2006. Adicionalmente, fue reformada por el Código Orgánico de la Función Judicial, Suplemento del Registro Oficial 544, 9-III-2009.

<sup>4</sup> La Ley de Propiedad Intelectual derogó expresamente y unificó en una sola ley a la Ley de Derechos de Autor, Ley de Marcas de Fábrica y Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos.

competente era el Juez Distrital de Propiedad Intelectual<sup>5</sup>, y otros abogados han entendido que se trataba de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo en ejercicio de su poder de control de legalidad, es decir, en ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa que nace de la ley de la materia. Por su parte, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, no han otorgado certidumbre alguna al tema porque han admitido demandas de nulidad a través de trámites verbales sumarios (en ejercicio de su jurisdicción temporal en materia de “propiedad intelectual”) y también como recursos contencioso administrativos (en ejercicio de su jurisdicción en materia “contencioso-administrativa”).

En esta monografía analizaré quién es en realidad el juez competente para conocer sobre acciones de nulidad de propiedad industrial, en ejercicio de qué jurisdicción y bajo qué reglas de procedimiento. Esta determinación tiene enorme importancia para los abogados que litigamos en materia de propiedad industrial, ya que de la misma depende: la competencia territorial del juez para conocer de una demanda (domicilio del demandado o domicilio del actor), quién es el demandado (el Estado o el titular de la propiedad intelectual), si hay o no un tercero coadyuvante, si se debe citar al Procurador General del Estado (con las consecuencias de hacerlo o no), los plazos involucrados en las distintas etapas procesales, la forma de presentar la demanda y de la contestación a la demanda (audiencia de conciliación y contestación a la demanda, o simple contestación escrita), los plazos para abandono de la causa, entre otros.

---

<sup>5</sup> Los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual nunca fueron creados, por lo que en la práctica se aplicaba la disposición transitoria quinta de la LPI que decía: “Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por las juezas o jueces de lo civil.” Así, en la práctica los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo debían conocer de causas relacionadas a la materia de propiedad intelectual, pero no en ejercicio de su jurisdicción contencioso administrativa, sino en ejercicio de una jurisdicción temporal que le había encargado la LPI en materia de “propiedad intelectual”.

Iniciaré esta investigación con un breve comentario respecto de cómo se originan los derechos de propiedad industrial a través de un acto administrativo, al igual que con comentarios sobre la nulidad de los actos administrativos en general. Posteriormente, me referiré a las razones para sostener que la acción de nulidad en sede judicial es un juicio verbal sumario, para lo cual revisaré los aspectos procesales de la acción en la LPI, verificaré las acciones de nulidad de derechos de propiedad industrial en la historia legislativa del país, la legislación de la comunidad andina que trata esta materia, y el derecho y jurisprudencia internacionales.

Después de analizar por qué el reclamo en sede judicial de la nulidad de derechos de propiedad industrial es en realidad un proceso verbal sumario, analizaré las etapas procesales correspondientes y terminaré esta monografía con un capítulo de conclusiones.

## 2. El origen de los derechos de propiedad industrial a través de un acto administrativo

El “acto administrativo” se encuentra definido en la legislación ecuatoriana en el artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (en adelante simplemente “ERJAFE”) como “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”.

En materia de propiedad industrial, para adquirir un derecho, salvo algunas excepciones, como la de nombres comerciales y las apariencias distintivas, es necesario presentar una solicitud a la oficina nacional competente. En Ecuador, la oficina nacional competente es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, órgano del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (“IEPI”). La solicitud genera una mera expectativa y un derecho de prioridad, pero no es sino el acto administrativo de concesión de la solicitud aquel que otorga un derecho al solicitante que se plasma en un título de registro o título de patente.

En el caso de las patentes de invención, ya sean de productos o procedimiento, después de un examen de “patentabilidad”, se otorga un título de patente (art. 145 LPI y art. 48 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones CAN), producto de un acto administrativo. Este

título confiere el derecho a su titular de explotar en forma exclusiva su invención (art. 149 LPI y arts. 52 y siguientes de la Decisión 486 CAN), es decir, el título otorga una propiedad especial<sup>6</sup> sobre la invención por un tiempo limitado. Lo mismo se puede decir sobre las patentes de modelos de utilidad (art. 161 LPI y art. 81 Decisión 486 CAN) y de los diseños industriales (arts. 167 y 168 LPI, art. 125 Decisión 486 CAN)

Las marcas, por su parte, también siguen un proceso de registro que se inicia a través de una solicitud, un examen de forma, una publicación para que terceros puedan oponerse al registro, un examen de registrabilidad de fondo, y si lo anterior es positivo, la emisión de un acto administrativo de concesión del registro. La LPI indica en el artículo 216 (concordante con el artículo 154 de la Decisión 486 CAN) que el derecho al uso exclusivo, esto es el tipo de propiedad que existe sobre las marcas, se adquiere por su registro<sup>7</sup>.

Es similar la situación para las variedades vegetales, respecto de las cuales el acto administrativo que da origen el certificado de obtentor, es aquel que genera los derechos de propiedad industrial (Art. 267 LPI).

### 3. La nulidad de los actos administrativos en general

Los actos administrativos, relacionados o no a la propiedad industrial, pueden ser nulos por diversas causas, previstas en el derecho

---

<sup>6</sup> Recordemos que la Constitución de la República en la sección segunda "Tipos de Propiedad" del capítulo sexto "Trabajo y Producción" del título VI "Régimen de Desarrollo" indica "Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley...", y que el Código Civil por su parte dice "Art. 601.- Las producciones del talento del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se registrará por leyes especiales."

<sup>7</sup> En realidad el registro no es la única forma de adquirir un derecho exclusivo al uso de marcas, ya que aquellas que por su difusión alcanzan el grado de "notoriedad" o "alto renombre", es decir que son conocidas por una gran parte del sector de consumidores del producto o servicio específico, o de los consumidores en su generalidad, también están protegidas por el ordenamiento jurídico no obstante no estar registradas. Esto es sin embargo un caso de excepción. Vale la pena, de otro lado, mencionar que el derecho al uso exclusivo en otros tipos de signos distintivos se adquiere por el uso, por lo que el registro no es tan relevante al ser meramente declarativo: este es el caso de los nombres comerciales y de las apariencias distintivas.

administrativo y constitucional, y en diversos grados. En derecho administrativo se categorizan las nulidades tradicionalmente en absolutas o de pleno derecho, y en relativas o actos anulables. Existe también una tercera categoría que es la de los actos inexistentes, aplicable para aquellos actos que carezcan de ciertas solemnidades elementales.

García de Enterría y Fernández indican:

“Se dice de un acto o negocio que es nulo, con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia comporta una serie de consecuencias características: ineficacia inmediata, ipso iure, del acto, carácter general o erga omnes de la nulidad e imposibilidad de sanarlo por confirmación o prescripción.”<sup>8</sup>

En cambio, respecto de la nulidad relativa los autores citados comentan:

“La anulabilidad o nulidad relativa tiene, por el contrario, unos efectos mucho más limitados. Su régimen propio viene delimitado por dos coordenadas: el libre arbitrio del afectado y la seguridad jurídica. De acuerdo con estos presupuestos el o los afectados por un acto anulable, y sólo ellos, pueden pedir la declaración de nulidad dentro de un cierto plazo, transcurrido el cual, si no se produce reacción, el acto sana y el vicio de nulidad queda purgado.”<sup>9</sup>

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, podemos encontrar las siguientes causales de nulidad de actos administrativos, que podríamos llamar *causales de nulidad generales de derecho administrativo*, al contrario de aquellas referidas a los derechos de propiedad industrial que son especiales y que serán tratadas más adelante:

- La falta de competencia por el territorio, la materia o el tiempo (art. 94.a y 129.1.b ERJAFE).

---

<sup>8</sup> Carlos García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, Madrid, Ed. Civitas Ediciones, S.L., 2000, Tomo I, pág. 606.

<sup>9</sup> Carlos García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo...* págs. 606 a 607.

- Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito (art. 94.b, 129.1.c, y 129.1.d ERJAFE).
  - Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecúen manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento (art. 94.c ERJAFE).
  - Aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto satisfacer ilegítimamente un interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto (art. 94, último inciso ERJAFE).
  - Los actos que adolezcan de falta de debida motivación (art. 94 último inciso, 121.1 ERJAFE, y art. 76.I Constitución de la República).
  - Aquellos que lesionen de forma ilegítima derechos y libertades consagradas en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (arts. 129.1 y 129.2 ERJAFE).
  - Aquellos que haya sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos de la administración (art. 129.1.e ERJAFE).
  - Aquellos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición (art. 129.1.f ERJAFE).
  - Aquellos que tengan defectos de forma al punto de que el acto carezca de los requisitos formales indispensable para alcanzar su fin o se produzca indefensión a los interesados (art. 130.2 ERJAFE).
4. La nulidad de derechos de propiedad industrial en la Ley de Propiedad Industrial

De manera adicional a las causales de nulidad referidas en el título anterior, que como referí se trata de nulidades de pleno derecho o relativas en materia de "derecho administrativo", la LPI y la Decisión 486

CAN contienen causales de nulidades específicas a los derechos de propiedad industrial. Estas causales de nulidad se las puede calificar como especiales y aplicables únicamente a aquellos títulos (registros o patentes) que surgieron como resultado de actos administrativos que concedieron derechos de propiedad industrial.

Veamos:

#### *4.1 Nulidad de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales*

Según el artículo 151 de la LPI<sup>10</sup>, se produce la nulidad de una patente en los siguientes supuestos:

- a) Si el objeto de la patente no constituye invención;
- b) Si la patente se concedió para una invención no patentable;
- c) Si se concedió a favor de quien no es el inventor;
- d) Si un tercero de buena fe, antes de la fecha de presentación de la solicitud para concesión de la patente o de la prioridad reivindicada, se hallaba en el país fabricando el producto o utilizando el procedimiento para fines comerciales o hubiere realizado preparativos serios para llevar a cabo la fabricación o uso con tales fines; y,
- e) Si se hubiere concedido la patente con cualquier otra violación a la ley que substancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, información o descripción erróneos o falsos.

Por su parte, el artículo 152 LPI establece que es el “juez competente” quien puede declarar la nulidad de la patente en cualquiera de los casos señalados en virtud de la demanda que se presente luego del plazo que la ley establezca para el ejercicio del recurso de revisión y en todo caso, antes de que transcurran 10 años desde la fecha de concesión de la patente.

---

<sup>10</sup> Es importante también revisar las causales de nulidad que establece la Decisión 486 CAN en su artículo concordante 75, que en realidad establece causales adicionales de nulidad.



Para el caso de las acciones de nulidad de modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones para las patentes en lo que corresponda (art. 161 LPI), en cambio que los diseños industriales tienen sus propias causales de nulidad (Art. 172.a y b LPI), pero en lo referente a procedimiento es lo mismo: a través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, puede declarar la nulidad, y el "juez competente" puede declarar también tal nulidad "en virtud de la demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión".

#### *4.2 Nulidad de marcas*

Las causales para que la nulidad de una marca sea declarada, se encuentran previstas en el artículo 227 LPI (también en el art. 172 de la Decisión 486 CAN) y son las siguientes:

- a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;
- b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de la LPI;
- c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de la LPI;
- d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe, de acuerdo a los casos que se considerarán de mala fe en la misma LPI.
- e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.

Al igual que en el caso de las patentes, es el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, a través del recurso de revisión, quien puede declarar la nulidad de un registro de marca, y transcurrido el plazo de 3 años para interponer el recurso de revisión, es el "juez competente" quien puede declarar la nulidad del registro de la marca.

#### *4.3 Nulidad de variedades vegetales*

Las causales para que la nulidad de un certificado de obtentor sea declarada, se encuentran previstas en el artículo 276 de la LPI y son las siguientes:

- a) Si la variedad no cumplía con los requisitos de novedad, distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad, al momento de la concesión del certificado de obtentor;
- b) Si el certificado de obtentor fue conferido a favor de quien no es el obtentor; y,
- c) Si se hubiere concedido con cualquier otra violación a la ley que substancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, documentos, información o descripción erróneos o falsos.

Al igual que en los casos anteriores, es el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, a través del recurso de revisión, quien puede declarar la nulidad de un certificado de obtentor, pero la ley guarda silencio respecto de qué pasa transcurrido el plazo de 3 años para interponer dicho recurso de revisión, no indica que sería el "juez competente" quien entonces pueda declarar la nulidad.

5. Trámite de la acción de nulidad en sede judicial: razones para sostener que se trata de un juicio verbal sumario

Como hemos visto en párrafos anteriores, cuando la LPI hace referencia a la acción de nulidad en sede judicial, indica que es el "juez competente" quien puede declarar la nulidad. No indica, al menos expresamente, quien sería ese "juez competente".

Se ha interpretado en dos sentidos quién sería el juez competente: el Juez Distrital de la Propiedad Intelectual en primera instancia (ya que el art. 294 LPI, antes de ser reformado por el COFJ, disponía "Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, los jueces distritales de propiedad intelectual y, en segunda instancia los tribunales distritales de propiedad intelectual"), o el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, ya que lo que da origen al registro de una marca, como conocemos, es un acto administrativo.

En caso de que se considere que el competente es el Juez Distrital de la Propiedad Intelectual, entonces la nulidad sería un proceso de conocimiento civil, regulado por los arts. 294 y siguientes de la LPI, lo

que afectaría a las reglas de la competencia (sería aplicable el Código de Procedimiento Civil y el art. 296 de la LPI), el trámite sería el verbal sumario (art. 297 LPI) y varía quién debería ser el demandado (el titular del registro).

De otro lado, si se considera que el juez competente es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, entonces la nulidad se trataría de un procedimiento contencioso administrativo, a través de un recurso subjetivo u objetivo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con diferentes reglas de competencia y procedimiento, el demandado sería el Estado, entre otras consecuencias importantes.

A continuación, expreso las razones por la cuales considero que con la frase el “juez competente” la LPI se refería originariamente (antes de la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial) a los llamados “Jueces Distritales de Propiedad Intelectual” (judicaturas que nunca llegaron a ser creadas), quienes debían conocer de controversias en materia de propiedad industrial a través de juicios verbales sumarios, trámite además modificado por la misma LPI.

#### *5.1 El régimen para la nulidad establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual*

El art. 228 de la LPI se refiere a la nulidad de marcas, que lo cito a manera ejemplificativa, ya que la norma referida a nulidad de patentes es similar:

“Art. 228.- El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo

establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona.

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.”

Como lo he mencionado antes, en general cuando la LPI trata el tema de la nulidad de derechos de propiedad industrial, se refiere genéricamente al “juez competente” sin decir expresamente cuál sería, e indica que es necesario plantear una “demanda” de nulidad (ver también arts. 152 LPI para patentes y 173 LPI para dibujos industriales).

Considero que cuando la LPI asigna la competencia en materia de nulidades de propiedad industrial al “juez competente”, se refiere sin lugar a dudas al Juez Distrital de Propiedad Intelectual, ya que:

- Si el legislador hubiera decidido que el competente fuera el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, bien lo podría haber dicho expresamente. Así también, podría haber indicado que se interpondrá un “recurso contencioso administrativo” en vez de indicar que habría que presentar una “demanda”.
- La LPI se refiere en todo su articulado en varias ocasiones más al “juez competente” en los artículos 128, 129, 142, 181, 190, 258 y 314, y en todos esos casos se trata ciertamente del Juez Distrital de Propiedad Intelectual. No veo por qué en la nulidad de los derechos de propiedad industrial debería ser diferente.
- Las causales de nulidad a las que se refiere la LPI, son causales de nulidad de derecho de propiedad industrial, no son causales de nulidad de derecho administrativo común. Se busca extinguir un verdadero título de propiedad.
- En Ecuador, al igual que en varios otros países del mundo, el competente para conocer de acciones de nulidad en contra de derechos de propiedad industrial ha sido siempre un juez de materia civil (antes la ley en Ecuador era más específica), a través de un juicio de conocimiento (por lo general ordinario).

- Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo de Quito, al igual que el de Guayaquil, ya han dado trámite a acciones de nulidad de marcas aplicando el trámite civil verbal sumario.

*5.2 La acción de nulidad ha sido históricamente una acción jurisdiccional civil en Ecuador*

En efecto, previamente a expedición de la LPI en 1998, estuvieron vigentes en Ecuador:

- La Ley de Marcas (Reg. Of. 801 del 3 de noviembre de 1908) que disponía que la concesión de las marcas las daba el Ministro de Hacienda y en lo relativo a la nulidad, en el art. 21 indicaba "Cualquiera que se crea perjudicado, podrá solicitar la nulidad de la inscripción, si estuviere inscrita; pero esta acción prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la inscripción. La acción se ventilará en juicio ordinario."
- La Ley de Marcas de Fábrica (Reg. Of. 258 del 24 de agosto de 1932) que disponía en el art. 22 "Cualquiera que se crea perjudicado podrá solicitar la nulidad de la inscripción, si estuviere registrada la marca que le perjudica; pero esta acción prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la inscripción. La acción se ventilará en juicio ordinario."
- La codificación de la Ley de Marcas de Fábrica del 18 de septiembre de 1961 mantuvo el art. 22 ya citado.
- La Ley de Marcas de Fábrica (Reg. Of. 194 del 18 de octubre de 1976), mantiene prácticamente la misma redacción del art. 22 señalado, y en la parte pertinente nuevamente señala, refiriéndose a la nulidad de marcas: "Esta acción prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la inscripción, y se ventilará en juicio ordinario."
- La Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos (Reg. Of. 195 del 19 de octubre de 1976) también atribuía la competencia para la nulidad a los jueces ordinarios "Art. 69 Competencia y trámite.- ...Conocerán de estos asuntos los jueces y tribunales de justicia ordinaria."

### 5.3 *El régimen para la nulidad de marcas establecido en la Decisión 486 de la CAN*

En general, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 75 (nulidad de patentes) y 172 (nulidad de marcas) de la Decisión 486 CAN “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad...”. De acuerdo al art. 273 de dicha Decisión, se entiende por autoridad nacional competente “al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.”

Es decir que para las nulidades, la Decisión 486, al igual que la antes vigente Decisión 344, no establece quien es el competente, sino que se remite a la ley interna de cada país de la Comunidad Andina, que debe señalar quien es la autoridad competente, ya sea administrativa o jurisdiccional.

Ejemplos de jurisprudencia que tratan el tema de la nulidad del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son las que siguen, entre las que cabe destacar la No. 10-IP-97 en donde se indica que la nulidad de una marca puede pedirse (según lo que disponga la legislación interna del país) a través de una acción judicial civil o través del contencioso administrativo:

#### - Interpretación Prejudicial 28-IP-95

“En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial –conforme a las prescripciones del derecho interno–, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional.” (negritas y subrayado fuera de texto)

#### - Interpretación Prejudicial 11-IP-99

“La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

...

- La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando define el significado de 'Autoridad Nacional Competente'; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional." (negritas fuera de texto)

- Interpretación Prejudicial 10-IP-97

"La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, según lo expresado anteriormente, responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada bien por la autoridad administrativa o judicial según se encuentre amparada por la cosa juzgada administrativa ("acto que ha causado estado") o por la judicial (acto "definitivamente firme"), respectivamente.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación..." (negritas y subrayado fuera de texto)

*5.4 El régimen para la nulidad de derechos de propiedad industrial en el exterior*

En diversos países que tienen un sistema jurídico de origen romano germánico similar al ecuatoriano, y en los cuales existe también el control de legalidad de las actuaciones de la administración pública a través de los Tribunales Contencioso Administrativos, la acción de nulidad de registros de propiedad industrial se tramita a través de procesos de conocimiento civiles.

Ejemplo de lo dicho son España, Argentina y Brasil:

- España: En vigencia del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, la nulidad de un registro de marca "ha de ventilarse por el cauce

del juicio civil sobre nulidad de registro... Así se dispone expresamente en el artículo 268 EPI que forma parte del mencionado título.”<sup>11</sup> (negritas fuera de texto)

En la obra citada del tratadista Fernández-Novoa, el autor cita una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo Español del 7 de mayo de 1973, para explicar la diferencia de la competencia contencioso-administrativa, aplicable a actos administrativos, y la procedencia de un juicio civil de conocimiento para los títulos constitutivos de propiedad, como son los registros de marcas y los títulos de patente:

“...según reiterada doctrina de esta Sala ...deben distinguirse dos momentos diferentes en el tratamiento de las marcas ...uno consecuencia del expediente que origina toda solicitud de ingreso y que termina por un acto administrativo, cual es el de la concesión o denegación ... acto administrativo que puede ser combatido única y exclusivamente en vía gubernativa y contencioso-administrativa; y otro en el que ya finada la actuación de la Administración y obtenida la inscripción de la marca en el Registro, se ha logrado una declaración, un título de propiedad de la marca garantizada por el Registro mismo, que precisa para atacarla o invalidarla un verdadero juicio contradictorio de propiedad, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción ordinaria.”<sup>12</sup>

Con la vigente Ley de Marcas de España, expedida en 1998, la nulidad de marcas continua siendo tramitada por medio de un juicio civil:

“...es indudable que en el seno del juicio civil de nulidad el demandante tendrá ocasión de alegar y probar convincentemente si la marca registrada está compuesta exclusivamente por una indicación descriptiva o consiste en un forma que afecta al valor intrínseco del producto, etc. Y, por su parte, el titular de la marca demandado tendrá asimismo ocasión de contestar debidamente a las correspondientes alegaciones y presentar las pruebas pertinentes a fin de desvirtuar la petición

---

<sup>11</sup> Carlos Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Ed. Montecorvo, S.A., 1984., pág. 448.

<sup>12</sup> Carlos Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas ...* pág. 449.



de que se declare la nulidad radical de la marca registrada..."<sup>13</sup> (negritas fuera de texto).

Adicionalmente, calificados tratadistas de derecho administrativo como Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández se han pronunciado sobre las materias que se encuentran excluidas de la jurisdicción contencioso-administrativa, como son aquellas que son competencia de las jurisdicciones civil, penal y social<sup>14</sup>, tal como lo dispone el artículo 3 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de España.

Así, los referidos tratadista comentan que "La propiedad es, en efecto, la cuestión civil por excelencia y los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa se muestran respetuosos en extremo con esta vieja regla"<sup>15</sup>, por lo que se abstienen de pronunciarse sobre el fondo de ese tipo de asuntos.

En Ecuador también la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece en el artículo 6.b que no corresponden a dicha jurisdicción "Las cuestiones de carácter civil o penal pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de otras jurisdicciones."

- Argentina: De acuerdo a la Ley vigente de marcas, la No. 22.362 del 26 de diciembre de 1980, la nulidad de una marca se conoce a través de un juicio ordinario civil.

"El trámite aplicable a las acciones de nulidad será normalmente el del juicio ordinario, aun cuando la Ley no prevé disposiciones especiales al respecto. Surge ello de la aplicación de los artículos 21 y 34 de la Ley, cuando se trate de nulidades opuestas en los procedimientos previstos en esos artículos, y de la regla general de que el trámite del

---

<sup>13</sup> Carlos Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Barcelona, Ed. Marcial Pons, 2001, pág. 516.

<sup>14</sup> Carlos García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo...* pág. 592.

<sup>15</sup> Carlos García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo...* pág. 596.

juicio ordinario es el aplicable cuando no existe otro previsto legalmente para el litigio en cuestión. Sólo sería viable la declaración de nulidad en un juicio sumario en el caso, improbable por cierto, de que tal nulidad fuere opuesta como excepción en ese juicio.”<sup>16</sup> (negrillas fuera de texto)

#### “7.3.8 Juez competente y trámite

Al igual que en todos aquellos casos en los que está en juego una cuestión marcaría, los casos de nulidad deben debatirse ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. Le corresponde el trámite del juicio ordinario.”<sup>17</sup> (negrillas fuera de texto)

Lo mismo sucede en Argentina respecto de las nulidades de patentes de invención, se conocen a través de un juicio ordinario civil:

“Tanto en el ámbito civil como en el penal, puede el demandado que se encuentre usando una patente sin autorización excepcionarse o reconvenir por nulidad o caducidad y defenderse frente a una querrela criminal... La nueva ley no prevé –como lo hacía la ley 111– un proceso especial para seguir los juicios respectivos, por lo que corresponde atenerse a las normas generales del proceso tanto en lo civil –juicio ordinario- como en lo penal – juicio correccional.”<sup>18</sup> (negrillas fuera de texto)

- Brasil: Al igual que en los casos anteriores, en el Brasil la acción de nulidad la conoce la jurisdicción comercial:

“Sobre el dispositivo legal en cuestión nos enseña Drummond de Magalhaes que ´respecto de las acciones civiles, sea para anular el registro de marca, indebida o ilegalmente hecha, o para obtener preferencia de registro, o, finalmente, para pedir indemnización por daño causado, la

---

<sup>16</sup> Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 2003, Tomo II, pág. 305.

<sup>17</sup> Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2006, pág. 356.

<sup>18</sup> Jorge Alberto Kors, *Derecho de Patentes*, Capítulo VI “Nulidad y caducidad de las patentes de invención y de los modelos de utilidad. Procedimiento Administrativo”, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 1999, pág. 98.

jurisdicción es la comercial, visto como la obligación resultante de la ofensa a aquel derecho constituye acto de comercio por derivación o correlación, atento a la naturaleza del objeto a que concierne y la finalidad a que se pretende.<sup>19</sup>

6. Procedimiento verbal sumario de la acción de nulidad en sede judicial

Se trata del proceso verbal sumario que establece el Código de Procedimiento Civil (en adelante simplemente "CPC"), con las modificaciones establecidas en la LPI. Así, la acción de nulidad se iniciaría a través de una demanda que debe cumplir con los requisitos que establece el art. 67 del CPC:

- Identificación del juez ante quien se la propone: Se trataría de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial, por lo dispuesto por el art. 294 de la LPI, reformado por el COFJ, y lo dispuesto por el artículo 217.6 del COFJ. La competencia en material de propiedad intelectual se fija para los jueces según las normas del CPC (art. 296 LPI), por tanto, sería competente la Sala de la Corte Provincial del domicilio del demandado (art. 26 CPC).
- Nombres completos del demandado: Al tratarse de una acción de carácter civil, una acción especial en materia de propiedad industrial, el demandado sería el titular del registro que se pretende anular. Este demandado estaría defendiendo su propiedad industrial en el proceso. El demandado no sería el Estado, como ocurre en los procesos contencioso-administrativos, y por tanto, no sería necesario notificar al Procurador General del Estado para que participe en el proceso.
- Los fundamentos de hecho y de derecho: Se trataría de la causal específica que el derecho de propiedad industrial ha violado. Por ejemplo, una patente que no cumple con el requisito de altura inventiva, o una marca que en su trámite de concesión no fue publicada lo que viola el procedimiento establecido para su concesión.

---

<sup>19</sup> José Carlos Tinoco Soares, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis, 2006, pág. 792.

- La cosa, cantidad o hecho que se exige: Que es que se declare la nulidad del registro de marca o del título de patente.
- La determinación de la cuantía: Que sería indeterminada, a menos que se pueda valorar el derecho de propiedad industrial.
- La especificación del trámite: Sería un proceso verbal sumario, tal como ya se lo ha explicado.
- La designación del lugar donde debe citarse al demandado y del lugar donde recibirá notificaciones el actor.

Después de presentada la demanda, la Sala deberá calificarla y mandar a citar al demandado. Una vez practicada la citación, la Sala deberá señalar día y hora para la audiencia de conciliación (art. 830 CPC) en la que el demandado deberá presentar su contestación (art. 833 CPC). Si bien, en el trámite normal verbal sumario no se admite la reconvencción, salvo en el juicio de trabajo, en materia de propiedad industrial cabe la reconvencción conexa (art. 298 LPI) que debe ser planteada en la misma audiencia de conciliación y contestada por el actor también.

Si la nulidad demandada versa sobre asuntos de puro derecho, la Sala debería expedir sentencia en la misma audiencia o hasta 3 días después (art. 835 CPC). En cambio, si hay hechos que justificar, se abre la causa a prueba por el término de 6 días (art. 836 CPC) y las pruebas deben actuarse en el término de 30 días, salvo que las partes de común acuerdo soliciten una prórroga (art. 301 LPI).

Concluido el término de prueba, la Sala debería dictar sentencia en el término de 5 días (art. 837 CPC), término que como todos conocemos nunca se cumple.

#### 7. Consecuencias procesales del trámite de la nulidad a través de un juicio verbal sumario

Como se puede colegir del numeral anterior, las principales consecuencias procesales de que la nulidad de derechos de propiedad industrial se tramite en vía verbal sumaria son:

- Si bien es competente en ambos casos (nulidad vía verbal sumario y recurso contencioso administrativo) la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial (y hasta que dichas salas se creen los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, según la disposición transitoria cuarta del COFJ), para el caso del proceso verbal sumario se está ejerciendo una jurisdicción especial en materia civil que ha creado la LPI, mientras que en el caso de un recurso contencioso administrativo, se está ejerciendo, ahí sí, una jurisdicción contenciosa administrativa de control de legalidad.
- La sala competente en razón del territorio no es la del domicilio del actor, por lo establecido en el art. 38 de la Ley de Modernización, sino la sala del domicilio del demandado.
- El demandado no es la autoridad de quien emanó el acto administrativo (el Director Nacional de Propiedad Industrial) sino el titular del derecho de propiedad industrial. Al ser el titular del derecho parte procesal como demandado, no debe ser notificado para que pueda intervenir como tercero coadyuvante (art. 25 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - LJCA).
- No se debe citar al Procurador General del Estado (art. 33 LJCA).
- La contestación a la demanda se produce en la audiencia de conciliación, y no es como en el proceso contencioso administrativo que el demandado tiene un término de 15 días para contestarla.
- Contestada la demanda, si el asunto versa de cuestiones de puro derecho, se debe dictar sentencia en el término de 5 días sin que se abra la causa a prueba. En cambio, si hay hechos que probarse, existe un término de prueba de 6 días, dentro del que deben ser pedidas, y 30 días es el término en que deben ser practicadas.
- Cabe que se ordenen pruebas de oficio.
- El abandono de la instancia se produce cuando el proceso esté suspendido por más de 18 meses año (art. 386 CPC) en vez del año que se establece para los procesos contencioso administrativos (art. 57 LJCA).

Cabe mencionar que cuando la jurisdicción es privativa, la competencia sólo se prorroga en razón del territorio según el art. 6 CPC, por lo que de reclamarse la nulidad de un título de propiedad industrial por la vía contencioso administrativa, el juez de lo contencioso administrativo no debería aceptarla a trámite, o si por error la ha aceptado, debería declarar la nulidad del mismo.

## 8. Conclusiones

No es lo mismo demandar la nulidad de un acto administrativo por causales de derecho administrativo ecuatoriano, que solicitar la nulidad de una marca registrada o de un invento patentado por violaciones a la Ley de Propiedad Intelectual o a la Decisión de la Comunidad Andina vigente a la época del registro.

Si se solicita únicamente la nulidad de un acto administrativo por consideraciones de derecho administrativo interno ecuatoriano (falta de motivación, incompetencia de la autoridad administrativa, etc.), entonces la ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el juez competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Provincial en ejercicio de su potestad de control de legalidad.

En cambio, si se solicita la nulidad por violación de normas de Propiedad Industrial, entonces la ley aplicable es la LPI y el Código de Procedimiento Civil, y el juez competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Provincial, pero en ejercicio de una jurisdicción especial en materia de propiedad industrial y a través de un juicio verbal sumario.

## Bibliografía

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 2003.

Fernández-Novoa, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Ed. Montecorvo, S.A., 1984.

Fernández-Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Barcelona, Ed. Marcial Pons, 2001.

LA ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SEDE JUDICIAL:...

García De Enterría, Carlos y Fernández, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, Madrid, Ed. Civitas Ediciones, S.L., 2000.

Kors, Jorge Alberto, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, Ed. Ciudad Argentina, 1999.

Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2006.

Tinoco Soares, José Carlos, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2006.