

EMBARGO DE MARCAS

Eduardo Carmigniani Valencia
Profesor de Derecho Mercantil
de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil y de la
Universidad Espíritu Santo

Como recordaba certeramente Ascarelli¹, el valor de una empresa no puede obtenerse simplemente de la suma de lo que valen los diversos medios materiales que utiliza el empresario para ofrecer sus productos o servicios al mercado, sino que es fundamental considerar también lo que se conoce como plusvalía goodwill o aviamiento -, la cual deriva de la existencia dentro de la empresa de una serie de factores espirituales, que son el resultado del esfuerzo y dedicación del empresario -son su "creación"- y que se concretan en la aptitud de la empresa para obtener una determinada clientela. Esos "factores de plusvalía", pueden ser, por ejemplo, la seriedad con que se actúa, la calidad de los productos o servicios que se ofrece, la adecuada ubicación del establecimiento, etc.

Como fácilmente puede observarse, los "factores de plusvalía" constituyen elementos de fundamental importancia para la empresa, y como tales son dignos de protección jurídica. Mas, esta afirmación se ha enfrentado - y sigue enfrentándose- con una realidad innegable; la empresa no constituye una unidad jurídica; es simplemente la suma de elementos heterogéneos unidos por una comunidad de destino económico. Y en consecuencia, los ordenamientos jurídicos no han encontrado la fórmula de brindarle una protección jurídica directa y unitaria. Es más, ni siquiera puede decirse que el empresario tenga un verdadero derecho subjetivo sobre el elemento máspreciado de su empresa: la clientela.

La afirmación anterior se comprueba si se considera que en el régimen de economía de mercado, la actividad concurrencial va dirigida precisamente a privar de clientela a los competidores. Y ese daño que se causa quitando al adversario lo más valioso que tiene es un daño lícito, siempre que se lo haga compitiendo en formal leal, o sea, sin violar los usos y prácticas honestas.

¹ Iniciación al Estudio del Derecho Mercantil, Traducción de Evelio Verdera y Tuells, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1964, . 290.

En este orden, las fórmulas que el derecho ha inventado para proteger la clientela obtenida por la empresa es indirecta, y se realiza otorgando al empresario un monopolio sobre los signos que usa para distinguir *en* el comercio los productos o servicios que ofrece, respecto de los productos o servicios de otro empresario?

Así las cosas, es perfectamente comprensible que entre los bienes que integran el patrimonio empresarial, los signos distintivos -marcas, nombres comerciales- ocupen un destacadísimo - si no el primer lugar en cuanto a su importancia económica. Y esto, no hay que olvidarlo, deriva de que tales signos sirven para que el público identifique un determinado producto o servicio de acuerdo con sus preferencias, en detrimento de otros idénticos o semejantes.

Establecido lo anterior, es necesario ahora precisar cuál es la naturaleza jurídica de las marcas como "bienes" que integran el patrimonio empresarial. Para hacerlo hay que empezar recordando que el Código Civil clasifica a los bienes en corporales e incorporales; los primeros, según el artículo 602 de dicho Código, son los "que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa, un libro"; y los incorporales, acorde al artículo 613, "son derechos reales o personales".

Como puede observarse, la clasificación del Código Civil deriva de la clásica distinción romana de que los bienes son o cosas o derechos; y estos últimos pueden ejercerse sobre una cosa (derechos reales) o facultar a su titular a exigir a otro una determinada prestación (derechos personales).

Luego, al referirse al derecho real más completo, el dominio, el artículo 618 del Código Civil dice que "es el derecho real en una cosa cor-

2 Conforme, Baylos Corroza, Hermenegildo, Trata to de Derecho Industrial, Civitas, 2^o ed., Madrid, 1993, p. 813. "como imposible esa protección directa y frontal, el Derecho centra su atención en unos objetos que carecen totalmente de valor intrínseco alguno, que no son sino medios identificadores, es decir, en los signos mercantiles que la empresa utiliza. Y en relación con ellos procede a organizar un tipo de derecho que parece incongruente con la finalidad que perseguía la protección; porque consiste en que sólo esa empresa -con los matices y limitaciones que habrá que señalar- pueda utilizar en el comercio para distinguir su actuación y su presencia unas determinadas e inconfundibles expresiones formales: unas ciertas palabras, una denominación, un dibujo. Y eso, que parece tan heterogéneo respecto de la finalidad buscada, es, no obstante, lo que constituye la solución al problema de la protección de la empresa, imposible de afrontar directamente. Porque prohibiendo a otros el empleo de los signos que la empresa utiliza - que realiza su función por el proceso de asociación de ideas- se impide la sustracción ilícita de esos valores empresariales que el signo incorpora".

poral, para gozar y disponer de ella", aunque admite luego (art. 619 que sobre los bienes incorporeales (derechos reales o personales) también existe una especie de propiedad, como la que tiene el usufructuario respecto de su derecho de usufructo, o el acreedor hipotecario sobre la hipoteca respectiva.

La idea latente en la definición del derecho de dominio que consta en el Código Civil, es, pues, que el objeto de tal derecho real debe ser una cosa corporal, o sea aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, u otro derecho real o personal (por ejemplo un crédito). Sin embargo, el mismo Código reconoce posteriormente que el derecho de dominio también puede recaer sobre otra clase de bienes, cuando declara en el artículo 620 que "Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores", agregando que dicha propiedad, de carácter intelectual, se regirá por leyes especiales.

Esas creaciones intelectuales, consideradas "bienes", escapan a la concepción clásica derivada de Roma. En realidad configuran una categoría nueva de bienes que, por no ser corporales, gramaticalmente pudiera definírseles como incorporeales, mas, para diferenciarlos de aquellos a los que la ley da el nombre de incorporeales (derechos reales o personales), es preferible denominarlos inmateriales, como lo hace Garrigues³ y lo admiten los profesores Valencia Zea⁴ y Macías Hurtado⁵. La particularidad de las creaciones intelectuales salta a la vista si se considera que, a diferencia de lo que sucede con los bienes corporales - en los que la posesión excluye de hecho el disfrute que cualquier otro pueda pretender sobre la cosa- en aquellas la posibilidad de disfrute económico simultáneo - por parte de múltiples personas- es ilimitada y por tanto la única fórmula que puede usarse para proteger al titular de ese disfrute masivo es consagrandolo a favor de él un monopolio, con base en el cual puede prohibir que terceros, sin su autorización, exploten la creación.

 3 "junto a los bienes materiales que se ponen en juego por el empresario, incorporándolos a su organización para obtener un rendimiento económico, están los bienes inmateriales, constituidos por la creación espiritual del empresario al organizar su empresa. Entre estos bienes inmateriales destacan los llamados signos distintivos de la empresa", Dictámenes de Derecho Mercantil, Tomo I, Madrid, 1976, p. 5.

4 Derecho Civil, Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, 1987, p. 237.

5 Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano, Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, 1988, p. 316.

En este orden, en lo que tiene que ver específicamente con las marcas, la Ley de Marcas de Fábrica (art. 10) declara que sobre las marcas existe un "derecho de propiedad", cuyo contenido consiste "en el derecho de usar de ella exclusivamente en los artículos ~~que se destina~~". La —
tencia de tal derecho de uso exclusivo también está reconocido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ⁶, que en su artículo 102 dice que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

Consecuentemente, sobre ese bien inmaterial que es la marca existe un derecho subjetivo, que consiste en poder usar de ella exclusivamente, lo que en definitiva significa el establecimiento de un monopolio, que permite impedir a otros usarla sin autorización de su titular, como lo proclama nítidamente el artículo 104 de la Decisión 344.

Pues bien, ese derecho subjetivo que confiere la marca a su titular, integra el patrimonio de éste. Y precisamente por eso se dice que la marca es un "bien", pues la titularidad sobre ella le permite impedir que cualquier competidor pueda usar en el mercado un signo idéntico o semejante para identificar productos o servicios de naturaleza análoga. Y, en este orden, la marca, como cualquier otro bien que integra el patrimonio de una persona, sirve de prenda general a los acreedores del titular, por lo que, en caso de incumplimiento, puede ser embargada y rematada, de tal forma que, con el producto obtenido, pueda hacerse el pago respectivo. A lo anterior hay que agregar, para evitar dudas, que si bien el artículo 2391 del Código Civil aparentemente limita tal prenda general a "todos los bienes raíces o muebles del deudor", naturaleza que no tienen las marcas, el Código de Procedimiento Civil no contiene una norma de igual naturaleza, pues, al contrario, el régimen creado por sus artículo 449 y 451 permite que, ante la falta de pago voluntario del ejecutado, se embarguen los bienes que señale el acreedor, con la única excepción de aquellos declarados inembargables por el artículo 1661 del Código Civil, entre los que no se encuentran las marcas. Por lo demás, para eliminar cualquier duda, el artículo 112 de la Decisión 344 reconoce claramente que una marca puede ser embargada, al declarar que el titular no puede renunciar a ella cuando sobre ella esté vigente esa medida de ejecución forzada.

⁶ R.O. del 30 de noviembre de 1993.

No enerva lo expuesto el que el artículo 12 de la Ley de Marcas de Fábrica diga que "La marca sólo podrá ser traspasada junto con la industria a que pertenece el artículo para el cual se destina...", pues esa disposición, que recogía una antigua tendencia que consideraba que, de transmitirse la marca sin la empresa, podía inducirse a engaño a los consumidores respecto de la calidad del producto identificado con aquella, ha sido abandonada en la mayoría de países latinoamericanos e incluso europeos como Francia e Inglaterra ya que en estricto rigor la marca no es un certificado de calidad del producto, el cual puede ser desmejorado por el empresario que adquiere la empresa (cuando la marca es transferida con ésta) o incluso por el mismo empresario que lo creó⁷. En este orden, y siguiendo la corriente mayoritaria, el ordenamiento de la Comunidad Andina, que tiene preeminencia sobre las leyes internas⁸, expresamente admite la libre transferencia de las mar-

⁷ Conforme, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, T. II, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1989, pp. 314 y 315.

⁸ La referida preeminencia de las normas supranacionales deriva del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sólida jurisprudencia ha afirmado esta tesis, ejemplificada en el siguiente fallo: "La facultad legislativa comunitaria recaída en la Comisión del Acuerdo de Cartagena limita a las legislaciones nacionales la posibilidad de regular mediante leyes, resoluciones, decretos, etc., los campos o esferas jurídicas que comprendan y abarquen las Decisiones o las Resoluciones. Las legislaciones nacionales encuentran su barrera (legislativa) en tanto en cuanto la comunitaria ha regulado un determinado aspecto del derecho. Esta limitación o barrera legislativa, para evitar una inadmisibles intromisión del legislador nacional en la esfera comunitaria, encuentra como se ha visto, su excepción, cuando el propio ordenamiento jurídico comunitario remite a ella: bien para que las normas nacionales vigentes puedan subsistir en las materias no reguladas por la norma comunitaria y que no la contradigan; o bien para que los gobiernos a través de los respectivos órganos normen o reglamenten las materias que la propia Decisión así lo haya autorizado, sin que se puedan modificar, agregar o suprimir normas sobre los aspectos comunitarios regulados en la Decisión... El espíritu del artículo 144 (de la Decisión 344) es (remite al Derecho Nacional todos aquellos casos nos previstos) en la norma comunitaria (Proceso 3-IP-94), y esa remisión ha de involucrar a las normas ya vigentes en los Países Miembros y a las que tengan que dictarse en el futuro para reglamentar los vados dejados por la norma comunitaria y que ésta obliga a ser llenados por la legislación nacional, sin que contradiga el espíritu de la propia Decisión. Este desarrollo <de la ley comunitaria por la legislación nacional es empero excepcional y por lo tanto a él le son aplicables principios tales como el del "complemento indispensable">, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. "Proceso 08-IP-95, R.O. del 17 de enero de 1997, citando a la sentencia de marzo 24 de 1995, dictada en el proceso 09-IP-94. Agrego aquí que no es aplicable al derecho comunitario la norma de prelación de fuentes establecidas por el artículo 94 de la Constitución, pues si bien en ella se da a las leyes internas mayor jerarquía respecto de los Tratados Internacionales, dentro de estos no puede considerarse incluidas a las normas comunitarias, que constituye un derecho supranacional.

cas (Decisión 344, art. 115) y lo que es más importante, su embargo (art. 112), sin subordinar la procedencia de este último a que también se embargue la empresa. De paso hay que considerar también que el artículo 21 de los ADPIC obliga al Ecuador a que en su legislación interna se permita que el titular de una marca pueda cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca, y que precisamente en razón de tal compromiso en el artículo 267 del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual actualmente en estudio expresamente se declare que "Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica".

Es preciso destacar que lo dicho respecto del embargo de marcas se aplica independientemente de la importancia o grado de difusión que una marca pueda tener en el público consumidor. En otras palabras, no están excluidas de embargo las marcas notoriamente conocidas ni las de alto renombre; es necesario tener presente lo anterior, pues en el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual en un principio se introdujo una disposición (art. 269, 2^o inciso) según la cual las marcas notorias y las de alto renombre serían inembargables, probablemente partiendo de la suposición de que solamente puede ser titular de una de esas marcas quien con su actividad logró obtener una gran difusión del signo en el mercado, por ser teóricamente el único interesado en mantener el prestigio de la marca, pero olvidando, como recuerda Guillermo Cabanellas, que si alguien adquiere una marca como consecuencia de un remate tendrá "interés en mantener la calidad de los productos identificados con la marca, pues tal ha sido el origen de su valor"⁹. Felizmente, en la última versión de ese proyecto se ha eliminado la disposición aludida.

En cuanto a la forma en que debe ejecutarse el embargo de una marca conviene recordar que no es aplicable al caso la norma contenida en el artículo 460 de Código de Procedimiento Civil, según la cual para ejecutar una medida de esa naturaleza debe el juez designar a un alguacil que efectúe la traba y a un depositario que tenga a su disposición el bien embargado hasta que se produzca su remate, pues la norma referida está destinada exclusivamente al embargo de bienes corporales (raíces o muebles), únicos susceptibles de aprehensión material, y no hay que olvidar que la naturaleza de la marca, como mero signo, es inmaterial y no corporal. En consecuencia, el embargo de una marca debe efectuarse

⁹ Ob. cit., p. 354.

simplemente inscribiendo la providencia judicial respectiva en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, órgano administrativo encargado de conceder los registros de marcas y de inscribir sus transferencias.

En esta misma línea, como al embargar una marca no es posible ni aprehenderla ni entregarla a un depositario para que quede a disposición de éste, como manda el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil para el embargo de bienes corporales, resulta que en el período *que* transcurre desde que se ordena el embargo de la marca hasta que se inscribe la adjudicación respectiva, el titular de esa marca embargada puede continuar ejerciendo el derecho de uso exclusivo que deriva del registro, pues el simple embargo no conlleva la pérdida de su titularidad. Tan sólo la marca queda afectada a los resultados del remate pertinente. Tan cierto es lo dicho que incluso pudiera el titular embargado obtener la cancelación del embargo si paga la deuda antes del remate, en aplicación del artículo 417 del Código de Procedimiento Civil.

Guayaquil, enero de 1998.