

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Autores:

Antonio Pazmiño Ycaza: Presidente de la Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, Árbitro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y profesor por Concursos de Merecimientos de la cátedra de Propiedad Intelectual en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Presentación.

Los signos distintivos en un mundo globalizado como el actual merecen una especial discusión y estudio. Es fundamental tener presente cuáles son los requisitos que deben tener estos signos para poder ser objeto de registro, como son: la distintividad (requisito de especial importancia e imprescindible) la percepción sensorial y la representación gráfica. De igual manera, las reglas que debemos de tener siempre presente para obtener el registro de tales signos distintivos, con el objeto de impedir la afectación de terceros o la confusión de los consumidores. En el mismo orden, el que los titulares de signos distintivos sepan que tales signos son para utilizarlos, esto es, para aplicarlos a un producto que se pondrá en el comercio, de lo contrario corren el riesgo de perder su registro por la vía de la cancelación.

ANTECEDENTES

1.- Antecedentes Históricos:

Una vez que el hombre se convirtió en un sujeto de derecho, a través de relaciones de tipo comercial, esto es, una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Esto dio origen, especialmente con la

revolución industrial (elaboración de productos en serie) a que se haga necesario identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de, en primer término, identificar al fabricante¹⁰⁴.

Los griegos, por ejemplo, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, lo referente a alfarería y a esa forma de “marcar” la denominaron sigilla. Por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Quizás, es aquí, donde encontramos las primeras normas (muy elementales por supuesto) que determinan algún tipo de disposición sancionadora, respecto del tema. Es así que la Ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso. Se cree que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad.

Luego fue común marcar una casa, con el objeto de identificar a quien vivía en ella. Esto originó, en casas que no se dedicaban solo a la vivienda, sino al comercio, una especie de identificación de tipo comercial sobre el producto que se elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de comercio (nombre comercial).

Igualmente se marcaban a los animales (lo cual sigue haciendo en la actualidad) y, también, se marcaban objetos que eran transportados en largas distancias.

El profesor Guillermo Cabanellas nos indica algo de particular interés, cuando se refiere a las marcas en la Edad Media:

“...Pero el desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y

¹⁰⁴Como veremos más adelante hoy la identificación del fabricante ya no es una de las funciones más importantes de una marca.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas:¹⁰⁵

En el mismo período de la edad media, se hacía ya referencia a conceptos muy en boga y que veremos más adelante cuando hablemos de las diferentes clases de marcas que existen, como son los de marca notoria y marca de alto renombre, al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a una especial defensa de las marcas que gozan de ciertos prestigio, las mismas que, por esa calidad –su prestigio-, deberían ser protegidas de terceros interesados en abusar, con un mayor grado.

Ya en la edad moderna, desde el siglo XVI se comienzan a expedir una serie de normas que tienen directa relación con la protección de determinados signos distintivos. Así, por ejemplo en 1512 el Consejo de Nuremberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo AD, mismo que sería utilizado por Alberto Durer para identificar a sus obras; luego, en 1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos. Y, en Francia y Gran Bretaña se comenzaron a expedir normas que protegían a los titulares de una marca de la falsificación por parte de terceros.

Entre las más viejas leyes de marcas podemos seguir mencionando a la Ordenanza Prusiana del 18 de agosto de 1847. Ya, en la era moderna, encontramos a la ley italiana de 30 de agosto de 1868.

2.- Antecedentes en el Ecuador:

A manera de cuadro podemos citar lo siguiente, con el objeto de graficar la evolución cronológica de las normativas que, respecto a marcas, ha estado vigente en el Ecuador:

- 1.- PRIMERA APARICIÓN. EN LA CONSTITUCIÓN DE 1835. ART. 99.
- 2.- SIMILAR DISPOSICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 Y 1878.

¹⁰⁵ LUIS EDUARDO BERTONE y GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "DERECHOS DE MARCAS" Tomo I; Editorial Heliasta, página 129.

- 3.- PRIMERA LEY DE MARCAS 31 DE OCTUBRE DE 1899.
 - 3.1.- CONVENIO FIRMADO POR EL ECUADOR CON FRANCIA "CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO".
 - 3.2.- PRIMERA REFORMA A LA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO No. 2 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1900.
 - 3.3.- SEGUNDA REFORMA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO No. 7 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1901.
 - 3.4.- TERCERA REFORMA LEY DE MARCAS. DECRETO EJECUTIVO No. 2 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1901.
- 4.- SEGUNDA LEY DE MARCAS. DECRETO LEGISLATIVO 23 DE OCTUBRE DE 1908.
 - 4.1.- PRIMERA REFORMA. DECRETO LEGISLATIVO 8 DE SEPTIEMBRE DE 1914.
 - 4.2.- SEGUNDA REFORMA 1923. CREO PODRÍA SER POR DECRETO EJECUTIVO DEL 30 DE ENERO.
 - 4.3.- TERCERA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1927.
 - 4.4.- CUARTA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO DEL 22 DE MAYO DE 1928. EN EL REGISTRO OFICIAL DEL SIGUIENTE DÍA EN EL NÚMERO 659 SE REPITE PARTE DE LA LEY.
 - 4.5.- QUINTA REFORMA. DECRETO EJECUTIVO 305 DEL 4 DE AGOSTO DE 1928.
- 5.- TERCERA LEY DE MARCAS. DECRETO EJECUTIVO 384 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1928.
 - 5.1.- PRIMERA REFORMA. DECRETO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 6 DE DICIEMBRE DE 1928.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

- 6.- DECRETO EJECUTIVO 159 DEL 9 DE AGOSTO DE 1937.
- 7.- DECRETO EJECUTIVO 171 DEL 9 DE AGOSTO DE 1937.
- 8.- EN 1944 SE PUBLICAN CUATRO DECRETOS QUE REGULAN LA CONFISCACIÓN DE MARCAS POR LEYES DE GUERRA.
- 9.- EN 1954 SE FIRMA UN CONVENIO CON ALEMANIA “CONVENIO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA”. POR EL CUAL SE DEVUELVE A LOS ALEMANES MARCAS CONFISCADAS POR LAS LEYES DE GUERRA.
- 10.- DECRETO LEGISLATIVO 2 DE NOVIEMBRE DE 1957.
- 11.- CODIFICACIÓN LEY DE MARCAS. REGISTRO OFICIAL 353 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1961; Y, R.O. 356 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1961.
- 12.- LA CONSTITUCIÓN DE 1967. BÁSICAMENTE EL ARTÍCULO 57.
- 13.- DECRETO SUPREMO 1257 DEL 10 DE MARZO DE 1977, VIGENCIA DECISIÓN 85.
- 14.- ACUERDO 519 DEL 28 DE JULIO DE 1981. CLASIFICACIÓN DE NIZA.

CONCEPTOS BÁSICOS DE MARCA Y REQUISITOS

1.- Concepto básico de marca (legal y doctrinario):

En estricto derecho marca no es sino un signo que nos permite distinguir un producto de otro producto. Así, por ejemplo, cuando queremos escoger entre dos colas, al distinguir (entiéndase también como diferenciar) podremos percibir visualmente cuál queremos entre una y otra y proceder a nuestra elección. Esto es, si estamos frente a una percha, donde hay diferentes marcas de colas por ejemplo, escogeremos la de

nuestra predilección y si, en lugar de estar frente a una percha, donde el empresario pone a nuestra disposición determinada bebida, lo que hacemos es pedir directamente la de nuestra predilección, estaremos frente a lo que se llama “lealtad de marca”, principio basado principalmente en la inclinación que tiene un consumidor respecto de determinado producto que también puede nacer de lo que en publicidad y estudios de mercado se llama “top of mind”, es decir, lo que nos viene primero a la mente.

2.- Requisitos:

2.1.- Distintividad:

El primer requisito y el de mayor importancia es, sin lugar a dudas, el que se trate de un signo distintivo. No puede existir un signo que no guarde este principio así, no será distintivo el signo PEXI (para colas) ya que puede ser objeto de confusión con PEPSI. Lo que busca este principio es el evitar que el consumidor se confunda, respecto del producto que está solicitando. No tanto, en cuanto a la procedencia (función ahora menos importante) ya que este principio, si bien estudiado en forma doctrinaria, carece de la relevancia que tenía antes, en mi criterio, por la globalización, así como, por las licencias y franquicias, que hacen que un producto no sea necesariamente elaborado por el titular de la marca, bajo lo cual el principio de indicación del fabricante ya no tiene validez de antes.

Entre otros, el mejor ejemplo creo yo es el de ACEITE LA FAVORITA. Estoy seguro, que poca gente conoce, el cambio del paquete accionarial (no por una vez sino por dos) que ha tenido esa compañía en los últimos ocho años. Pasando, de la familia Vallarino a Unilever y, ahora finalmente, a la compañía con base en Manta LA FABRIL.

La distintividad es un concepto que ha sido acogido por la mayoría de legislaciones, a saber podemos mencionar:

“...Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir¹⁰⁶ productos o servicios en el mercado.

¹⁰⁶ Lo subrayado en normas legales o de terceros tratadistas es obra del autor.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente **distintivos** y susceptibles de representación gráfica¹⁰⁷

“... A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para **distinguir** productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica¹⁰⁸

“... Pueden registrarse como marcas para **distinguir** productos y servicios¹⁰⁹

“... Son susceptibles de registro como marca los signos **distintivos** visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales¹¹⁰

“... Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir** los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente **distintivos** o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase¹¹¹

“... Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera serial que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para **distinguir** los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto **distinguir** una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial¹¹²

¹⁰⁷ Artículo 194 de la LPI

¹⁰⁸ Artículo 1345 de la Decisión 486

¹⁰⁹ Artículo 1 de la LPI Argentina

¹¹⁰ Artículo 122 de la LPI Brasileña.

¹¹¹ Artículo 2 de la LPI Costarricense.

¹¹² Artículo 27 de la LPI Venezolana.

Igualmente, autores han definido en qué consiste y podemos indicar:

“...La marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público...”¹¹³

“...el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor **distingue** los productos de su industria, comercio o explotación agrícola...”¹¹⁴

“...son símbolos denominativas emblemáticos que **distinguen** los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas...”¹¹⁵

“...el signo **distintivo** impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares...”¹¹⁶

“...Es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a **distinguirlo** de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros...”¹¹⁷

“...La marca es el signo que **distingue** un producto de otro o un servicio de otro...”¹¹⁸

“...La verdadera y única función de la marca es **distinguir** un producto o servicio de otros...”¹¹⁹

“...Se ha sostenido, que la función indicadora de procedencia u origen del producto, es la función originaria de la marca, vigente

¹¹³ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 105.

¹¹⁴ BREUER MORENO; “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Editorial ABELEDO PERROT: Argentina; página 21.

¹¹⁵ LEDESMA; “Función social de las Marcas de Fábrica y de Comercio”; página 21.

¹¹⁶ ETCHEVERRY; “Manual de derecho Comercial” página 424.

¹¹⁷ CHAVANE y BURST; Droit de la Propriété Industrielle; página 223.

¹¹⁸ OTAMENDI JORGE : “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 7.

¹¹⁹ OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 9.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

cuando aún no existía un sistema de mercado tal cual lo concebimos hoy en día. En consecuencia, se señala que en la actualidad, la marca no tiene esta función¹²⁰, sino más bien la de **distinguir** un producto o servicio...¹²¹

Finalmente, la jurisprudencia no se ha quedado atrás y, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado:

“...De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser suficientemente **distintivos**. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser **distintivo** y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares...¹²²

“...La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad **distintiva**, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de marcas frente a productos y servicios, que a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real estado de incertidumbre derivado de la similitud confusionista o del rasgo de confusión...¹²³

“...La **distintividad** como requisito esencial de los signos marca-rios, se exige aún en la Decisión 344 (artículo 81). De modo que si un signo no cumplió, al instante de ser presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no

¹²⁰ Se refiere el autor líneas atrás a la función de indicación de origen.

¹²¹ CORNEJO ALDO; “Derecho de Marcas”: Editorial CUZCO; página 55.

¹²² Proceso No. 1-IP-87. Jurisprudencia del tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, página 111.

¹²³ Proceso No. 4-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 132.

podía ser admitido como tal, y si de hecho lo fue, las normas comunitarias establecen la acción de nulidad de ese acto...”¹²⁴

“...En renglones anteriores se relievó la importancia de la necesidad de que un signo sea **distintivo** para que pueda registrarse como marca. Sin un signo no tiene el cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable. La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los reúna, es irregistrable como marca...”¹²⁵

2.1.- Perceptible por los sentidos:

Es tan sencillo este concepto, como entender que un signo distintivo puede ser percibido por uno cualquiera de los sentidos. Así, es registrable como marca no sólo lo que vemos (una etiqueta de un cartón de leche) sino también, un sonido, un olor o un sabor.

Ya en USA se ha registrado el sonido del motor de la moto Harley Davidson, el rugido del león de la MGM y en el Ecuador la canción característica de la marca Deja.

No en todas las legislaciones se hace referencia a la percepción sensorial y, en algunas leyes como la brasilera, se limita al sentido de la vista su registro, lo que nos podría dar a entender que una marca sonora u olfativa no sería registrable:

“...Son susceptibles de registro como marca lo signos distintivos **visualmente** perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales...”¹²⁶

¹²⁴ Proceso No. 9-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 87.

¹²⁵ Proceso No. 5-IP-97. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo VI, página 152.

¹²⁶ Artículo 122 de la LPI Brasilera.

Finalmente, la jurisprudencia no se ha quedado atrás y, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado:

“...El signo debe ser **perceptible**, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de la inteligencia.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo perceptible como aquello que se puede comprender o percibir y percibir lo describe como el hecho de recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto. Percepción, dice es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos.

Al exigir la ley comunitaria que el signo sea perceptible hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por lo sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.

Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la visibilidad el que ha sido reemplazado por el de la perceptibilidad. Entonces con el cambio normativo, los elemento sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto...”¹²⁷

“...Con la supresión de la condición de visibilidad del signo marcario que exigía la decisión 85, se permitió la posibilidad del registro de marcas sonoras, cuya representación gráfica, según criterios acordes de la doctrina, podría efectuarse por intermedio de notas o de secuencias musicales...”¹²⁸

Este requisito será mejor entendido cuando estudiemos el requisito siguiente.

¹²⁷ Proceso No. 27-IP-95. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo V, página 87 y 88.

¹²⁸ Proceso No. 33-IP-95. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo V, página 207

2.1.- Susceptible de representación gráfica:

La representación gráfica, para decirlo en la forma más sencilla posible, está dada por la capacidad que tiene el signo de ser reducido a un papel. En buen romance, en escribirlo o dibujarlo. Básicamente, para efectos de archivo en el Registro Público.

Así, como escribimos la marca MICROSOFT o dibujamos el arco de Mac donalds o el gancho de NIKE, podemos decir que estamos representando gráficamente a la marca.

Aquí es importante continuar con la explicación que dimos líneas atrás sobre la percepción sensorial, ya que la primera pregunta que podremos hacernos es como representamos gráficamente un sonido y/o una canción. Pues, una canción la podemos representar gráficamente a través de un pentagrama musical y un sonido, igualmente, o a través de la escritura. Se dice también que un olor o un sabor podrían ser representados gráficamente por un examen cromatográfico,

Para algunos tratadistas, muy modernos, el sonido del león de la MGM puede ser representado escribiendo sobre un papel RUAAAUUUUU.

Sobre este punto hubo un caso muy particular en Inglaterra, en donde alguien quiso registrar la marca “pelotas de golf con olor a hierba recién cortada” y dijo que cumplía con el requisito de representar gráficamente al escribir la frase “pelotas de golf con olor a hierba recién cortada”. En primera instancia la autoridad registral negó el pedido porque se indicó que no se había representado gráficamente el signo. Pero, el Tribunal de Alzada, aceptó el pedido frente a la argumentación del solicitante en el sentido de que si se aceptaba el registro de un signo sonoro, siendo representado gráficamente por las notas musicales en un pentagrama, que es una forma de “idioma” por qué no podría ser representado gráficamente un olor, escribiendo en un idioma regular la referencia al mismo.

Finalmente, la jurisprudencia no se ha quedado atrás y, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia ha indicado:

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

“...La susceptibilidad de representación gráfica del signo, más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su registro...”¹²⁹

“...En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos medios es el de registrarlos u hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su registrabilidad no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos medios como verdaderas marcas...”¹³⁰

“...Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad material o formal para el registro y que éste pueda, a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características generales del signo a registrarse. Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87 literal b) de la Decisión 344...”¹³¹

¹²⁹ Proceso No. 27-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo VI, página 326 y 327.

¹³⁰ Proceso No. 12-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo VI, página 66 y 67.

¹³¹ Proceso No. 5-IP-97. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, página 152.

FUNCIONES Y PRINCIPIOS

3.- Funciones:

3.1.- distintiva:

Como estudiamos líneas atrás, la más importante.

3.2.- Identificación de origen:

Esta función ya no tiene mayor importancia, como indicamos anteriormente, por la importancia de la globalización y por la difusión del sistema de franquicia que hace que, a la fecha, ya no sea tan importante el indicar la procedencia del producto. Es más, la masificación del régimen de maquila también y de zonas francas podría ser otro motivo que reste importancia a la indicación del origen del producto. No obstante, algunos tratadistas tratan el tema, unos dándole mayor importancia que otros.

“...Esta función no es, a diferencia de la anterior, una función esencial de la marca.

Nótese, asimismo, que en la actualidad es muy poco común que sean varios y diferentes los fabricantes de productos y prestatarios de servicios, que a través de concesión de licencias y franquicias, los distinguían con las mismas marcas.

“...Sucede también que una marca puede cambiar de propietario, a través de una cesión, y esta operación sea desconocida por quienes habitualmente adquieren las mercaderías identificadas por ese signo marcario...”¹³²

“...Tradicionalmente se entendió que la marca identificada el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en los E.E.U.U. de América una marca no era lo que hoy es en el comercio.

¹³² DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 82.

Derenmberg transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de ese país” “No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabra, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino solo están concebidos para indicar su nombre y calidad””Como explica este autor el término trademark en este tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de trademark. Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que “tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante.

Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen...”¹³³

Sobre este punto algo importante, muchas de las marcas reconocidas a nivel mundial fabrican sus productos a través de terceros lo que nos puede hacer pensar que ya no es realmente importante el origen. Y, quien diga, que cuando el dueño de una marca autoriza a otra persona a fabricarla, es como si el mismo la hiciera, está bien a efectos de la prueba de uso a la que se refiere el artículo 224 literal b) de nuestra ley, pero no es menos cierto que muchas marcas son elaboradas hoy, en zonas francas o maquilas con niveles de calidad inferiores al de sus productores naturales.

Igualmente, el actual artículo 282, al hacer referencia a que se puede transferir una marca con o sin el negocio al cual identifica, pues confirma que la función indicadora de origen no es en lo absoluto importante.

3.3.- Publicitaria:

Para que un signo distintivo sea exitoso, no solo tiene que ser un producto de gran calidad, sino que detrás de aquél hay una campaña publicitaria tal, que hace que el consumidor se convierta en un leal consumidor del producto. En adición, la publicidad, hace que el consumidor

¹³³ OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 7

se incline por un producto en lugar de otro, conociendo a través de los canales publicitarios, las ventajas que puede tener frente a los de su competencia.

“...En relación a la función distintiva, el empleo de las marcas permite informar al público que productos, en apariencia iguales o de calidad no fácilmente distinguibles, han sido identificados en forma diferente, a fin de que distingan sus propias calidades y condiciones.

Es indudable la importancia y el protagonismo de la publicidad no solo en su aspecto informativo, sino fundamentalmente persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas para captar la atención del público consumidor. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra del ingenio humano producto de la publicidad, transformándose en un instrumento indispensable para la promoción de las ventas...”¹³⁴

“...La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido...”¹³⁵

“...La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ella se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva. La utilización de marcas permite informar al público que producto exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones.

¹³⁴ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 83.

¹³⁵ OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 11.

Una segunda faceta e la función publicitaria se vincula con la consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que constituyen éste. En función de la fuerza de atracción o sugestión de tales elementos, pueden de por sí dar cierta información sobre el producto marcado.

Un tercer aspecto de la función aquí analizada queda configurado por la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios y en forma directa y explícita, información respecto de los productos y servicios marcados. No se trata aquí de que el consumidor adquiera con su experiencia ciertos conocimientos sobre las propiedades de los bienes identificados con signos marcarios, sino de que se le informe, mediante mensajes publicitarios dirigidos al efecto, cuáles son esas propiedades...¹³⁶

3.4.- Garantía de calidad:

La lealtad de una marca se obtiene por la calidad del producto, por eso, una marca también cumple con esta función, cuando el empresario pone a disposición del consumidor un producto de alto nivel, a efectos de mantener su presencia en el mercado.

“...Los compradores tienen una expectativa respecto de la calidad de los productos adquiridos y si repiten la adquisición, es porque suponen una estabilidad en la calidad...”¹³⁷

“...Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sino una calidad uniforme...”¹³⁸

¹³⁶ BERTONE LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO; “Derecho de Marcas, Tomo I; Editorial HELIASTA, Argentina, página 54.

¹³⁷ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 84.

¹³⁸ OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 10

“...Si una marca permite a los compradores tener una cierta expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuenta con una experiencia de estabilidad de la calidad y a que suponen que el titular de la marca no autorizará el uso de ésta sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas. Igualmente, si el productor o comerciante dueño de la marca cuenta con un incentivo para mantener la calidad de los productos marcados, ello no se debe a tener una obligación jurídica en tal sentido sino a que sobre él recaerán los beneficios de una mejor calidad, y las pérdidas derivadas de su deterioro...”¹³⁹

En el mismo orden, la Jurisprudencia Andina nos comenta:

“...Derivadas de la función distintiva y relacionadas con ellas se reconocen otras funciones de la marca como su capacidad de identificación y de los bienes y servicios producidos y ofrecidos dentro de la economía, con lo cual se garantiza su calidad, en beneficio de productores y consumidores y se imprime un sentido económico al régimen marcario. La marca cumple también una finalidad de información al público sobre la clase de productos o servicios disponibles en el mercado; esta característica se conoce como la función publicitaria o propagandista de la marca...”¹⁴⁰

3.5.- Competencia.-

En materia de PI son muy comunes los actos de competencia desleal, en tal virtud, el signo distintivo, cumple igualmente una función de competencia, cuál es, la de evitar que terceros puedan hacer uso de su marca imitándola, total o parcialmente, a efectos de aprovecharse de un prestigio ganado por un tercero prestigio que, en muchas ocasiones, tarda mucho tiempo en obtener.

“...El sistema marcario está destinado a evitar que ciertos comerciantes confundan al público haciendo pasar sus bienes y

¹³⁹ BERTONE LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO; “Derecho de Marcas, Tomo I; Editorial HELIASTA, Argentina, página 47.

¹⁴⁰ Proceso No. 10-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 69

servicios por los de otros, o aprovechen el esfuerzo y gasto ajenos, imitando los signos identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes...”¹⁴¹

El Tribunal ha indicado:

“...En la medida en que las marcas forman parte o están adheridas a los productos que se transan en los mercados, éstas cumplen también una función competitiva pues en virtud de la identidad que imprimen a los bienes y servicios y de su descripción, suministran la información necesaria al consumidor, requeridas para que se den las condiciones de competencia del mercado. De esta función se derivan también los documentos los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado por el titular de la marca...”¹⁴²

2.- Principios:

2.1.- Territorialidad:

En virtud de este principio, la protección a una marca estará dada, por regla general, en tantos y cuantos países se encuentre registrada la misma y dentro de la circunscripción de dichos territorios. Esto es, si registro una marca en el Ecuador pues la protección de dicha marca se limita a dicho país y no estará protegida en ningún otro.

No obstante, este principio tiene algunas excepciones o reflexiones que considero pertinente hacer:

2.1.1.- Oposición al registro en países CAN:

Si registro mi marca en el Ecuador, pues tengo yo el derecho exclusivo a protegerla de cualquier violación en PI que un tercero quiera

¹⁴¹ BERTONE LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS GUILLERMO; “Derecho de Marcas, Tomo I; Editorial HELIASTA, Argentina, página 59

¹⁴² Proceso No. 10-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 69

realizar sin ninguna limitación ni condición, que no sea de que se trate realmente de una infracción respecto de mis derechos de PI. Pero, si deseo yo interponer una oposición, frente a una marca similar a la mía pero cuyo registro se está solicitando en un país CAN, no solamente será necesario que exista una identidad fonética, visual o conceptual que sustente de derecho, sino también, lo que en doctrina se llama “legitimación de necesidad activa” ya que en este específico caso, debo de probar yo que tengo especial interés en realmente colocar mi marca en el país en donde he interpuesto mi oposición y al momento de oponerme, solicitar el registro de mi marca. Veamos:

“...En ambos casos el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla...”¹⁴³

Esto es, debo yo de probar que tengo planes comerciales en dicho país, como por ejemplo probando que estoy próximo a iniciar operaciones comerciales, presentando pruebas de alquiler de bodegas, la realización de una campaña publicitaria, la obtención de registros sanitarios, etc..

No hay que confundir esto con el derecho de prioridad que podría existir en base a la Tratados Internacionales, como lo establece nuestra ley:

“...La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial de Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismo efectos del previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios

¹⁴³ Artículo 147 de la Decisión 486.

distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud...”

“...La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los artículos 33, 119 y 140 de la presente decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) Doce meses para las patentes de invención y de modelos y de utilidad; y,
- b) Seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas...”¹⁴⁴

¹⁴⁴ Artículo 9 de la Decisión 486

“...A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) En el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,
- b) En el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo...”¹⁴⁵

El Tribunal Andino nos indica:

“...Por el principio de territorialidad consagrado en la Decisión 85 se ha de entender que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada. Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los cinco Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sería en el caso de la marca comunitaria, o

¹⁴⁵ Artículo 10 de la Decisión 486

del Registro Internacional, institución jurídica que aun no se encuentra implementada en la región andina, en la cual el registro tiene el carácter exclusivamente nacional:...”¹⁴⁶

Los Tratadistas han indicado:

“...El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país...”¹⁴⁷

2.2.- Especialidad:

Cuando solicitamos el registro de una marca, lo deberemos hacer en lo que se llama su clase internacional. La clasificación internacional está dada por la clasificación de Niza, acogida por el Ecuador he incorporada a nuestra legislación nacional en su Ley de PI.

“...Para determinar la clase internacional en los registros de marca, se utilizará la clasificación internacional de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.

La clasificación Internacional referida no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí...”¹⁴⁸

“...Para clasificar los productos y servicios a los cuales aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán las similitudes ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente...”¹⁴⁹

¹⁴⁶ Proceso No. 17-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo V, página 81

¹⁴⁷ OTAMENDI JORGE: “Derecho de Marcas”; Editorial ABELEDO PERROT; página 23

¹⁴⁸ Artículo 215 de la LPI

Por lo tanto, será siempre importante tener en cuenta, que deberemos registrar la marca en la clase internacional que corresponda, so pena de posiblemente caer en el error y dar la pauta para una potencial acción de cancelación por falta de uso ya que si, por ejemplo, registramos la marca K-CHITOS en la clase internacional número 5 que es medicamento, cuando realmente es otra, pues no hemos usado la marca porque la hemos aplicado a un producto distinto.

El Tribunal Andino ha indicado:

“...En otro punto, por el principio de la especialidad las marcas protegen únicamente los productos o servicios que ellas amparan y no la totalidad o generalidad de productos o servicios...”¹⁵⁰

“...Una marca registrada, tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina. En este segundo caso, redundando en beneficio del titular la regla de la especialidad esto es, que la marca protege solo a los productos o servicios para la clase que consta en el nomenclador. Una marca para que cumpla con la función distintiva entre unos productos y otros y para que se justifique el registro, sólo protege a los servicios o productos para los cuales ha sido registrada. Para conocer el campo de protección marcaría el interesado debe especificar en la solicitud cuáles son los productos que su marca va a proteger. En principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes...”¹⁵¹

2.3.- Equidad:

Simplemente, en caso de inexistencia de norma expresa, pues el juzgador debe aplicar la equidad. Roberto Gómez-Lince en su obra

¹⁴⁹ Artículo 151 de la Decisión 486

¹⁵⁰ Proceso No. 17-IP-96. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo V, página 81

¹⁵¹ Proceso No. 8-IP-95. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 317.

titulada “La Protección Marcaria en el Ecuador” discrepa con este principio e indica:

“...Si bien la equidad, como uno de los principios universales de derecho, debe estar presente siempre en el espíritu del juzgador y debe auxiliar, en ausencia de norma objetiva, a todas las disciplinas jurídicas, no tiene por qué hacerlo con mayor trascendencia o influencia en materia de Derecho Industrial. El autor, precisamente, parte de la base de que la propiedad industrial y la marcaria en particular, ha sido y es víctima de la ausencia de normas concretas y objetivas, lo que debilita la protección que merecen los titulares de los derechos subjetivos que ella involucra...”

2.4.- Exclusividad:

Lo que lo hace oponible a terceros y le otorga derecho a ejercer acciones en contra de quienes afecten su derecho.

“...El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado...”¹⁵²

“...El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente...”¹⁵³

“...El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

¹⁵² Artículo 216 de la LPI

¹⁵³ Artículo 154 de la Decisión 486

- a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a producto o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;
- c) Importar o exportar productos con la marca ; y,
- d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer...¹⁵⁴

“...El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o

¹⁵⁴ Artículo 217 de la LPI

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,
- f) Usar públicamente un signo idéntico similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio...¹⁵⁵

El Tribunal Andino ha indicado:

“... Señala el artículo 72 de la Decisión 85 que el derecho al uso exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente. A su vez el artículo 74 de la misma normativa otorgara a su titular el derecho de usarla en forma exclusiva y le garantiza la posibilidad de solicitar las medidas de protección pertinente para la defensa de su derecho...¹⁵⁶

¹⁵⁵ Artículo 155 de la Decisión 486

¹⁵⁶ Proceso No. 5-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 44

“... La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.

El derecho exclusivo a la marca lo tiene únicamente el titular de la misma, que está en la facultad de defenderlo frente a todo aquel que pretenda violentarlo, emprendiendo las acciones que la legislación confiere a su titular en cuanto al uso exclusivo.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la negativa y la positiva. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular...”¹⁵⁷

“...El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca del derecho exclusivo de la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo). Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es el título constitutivo del derecho de marcas.

La exclusividad del derecho sobre la marca, reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de los derechos de su titular y en prestigio de la propia marca que puede debilitarse, y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca...”¹⁵⁸

¹⁵⁷ Proceso No. 5-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 144

¹⁵⁸ Proceso No. 5-IP-94. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo IV, página 333 y 334.

2.5.- Novedad:

Este principio tiene importancia, no de la magnitud que tiene en el Derecho de Patentes, donde la novedad debe ser absoluta. En el caso de las marcas podríamos indicar que la misma es relativa porque, puede suceder, que se pueda obtener el registro de una marca que como palabra o frase ya existe.

Por ejemplo, El Universo es una expresión que existía mucho antes de que a los fundadores de ese Diario se les ocurriera ponerlos como identificador de su producto; o, igualmente, la frase Good Year también. Es decir, la novedad, no es importante en materia marcaria, desde este punto de vista.

La legislación venezolana establece este requisito, con el cual no estoy de acuerdo. Este, es importante en otra modalidad de PI como en las Patentes de Invención, pero no debería existir, como en efecto no existe en nuestra legislación.

“...bajo la denominación de marca comercial se comprende todos signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera serial que revista **novedad**, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial...”¹⁵⁹

2.6.- Temporalidad:

Al igual que en el punto anterior podemos pensar en una temporalidad absoluta y relativa. Y, para hacer la misma comparación que hicimos en el caso de la novedad, pues en materia de patentes sí es absoluta ya que pasado 20 años desde que se encuentra protegida su

¹⁵⁹ Artículo 27 de la LPI Venezolana

derecho fenece y por lo tanto, en ese caso en efecto es temporal. Pero, en materia de marcas, la temporalidad es relativa, ya que si bien un certificado de registro se otorga por diez años, puede tener innumerables renovaciones, que hagan que jamás pierda vigencia. Igualmente, respecto de los nombres comerciales la temporalidad es relativa, porque si bien se indica que en caso de ser registrado un nombre comercial su registro se dará por diez años, no es menos cierto que la duración de un nombre comercial es indefinido y dura mientras el comerciante lo utilice.

“... El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años...”¹⁶⁰

“... El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años...”¹⁶¹

“... La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anterior a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismo términos del registro original...”¹⁶²

“...El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro,

¹⁶⁰ Artículo 212 de la LPI

¹⁶¹ Artículo 152 de la Decisión 486

¹⁶² Artículo 213 de la LPI

para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original...¹⁶³

REGLAS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

1.- Palabras:

Es plenamente válido el registro como marca de palabras.

“...Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;...”¹⁶⁴

Las palabras pueden tener o no contenido conceptual y las que han entrado o se han convertido en partículas de uso común, en base a dicha diferencia, podemos indicar:

1.1.- Con contenido conceptual:

Una palabra tiene contenido conceptual cuando significa algo, en mi criterio, no es necesario que la misma conste en un diccionario, menos todavía, en el DRAE. Por lo tanto, una palabra que tenga contenido conceptual podrá ser objeto de registro, sin ningún problema, cuando la misma no guarde relación directa con el producto que quiere proteger. Así, por ejemplo, AZÚCAR es una palabra con contenido conceptual, por lo que nadie podría pensar que la misma puede ser objeto de registro y, por lo tanto de derecho exclusivo por parte de alguien en la clase internacional 30 que se refiere a este producto, pero bien podría ser objeto de registro para una línea de ropa como creo en efecto existe.

¹⁶³ Artículo 153 de la decisión 486

¹⁶⁴ Artículo 134 de la Decisión 486

1.2.- Sin contenido conceptual:

Bajo este grupo entran las llamadas palabras de fantasía, las que no significan nada, las que creadas por una persona. Son ejemplos de estas marcas PALMOLIVE y CLAIROL. Forman parte de las llamadas marcas débiles.

1.3.- Palabras de uso común:

Lamentablemente, existe una norma, que lejos de premiar al empresario que convierte en un ícono una marca lo sanciona y es el artículo 169 de la Decisión 486. Su texto dice:

“...La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y,
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada...”

Y, digo es un error, porque en virtud de esta disposición el esfuerzo publicitario que se realiza, a efectos de conseguir que un producto penetre en el mercado, tenga un alto TOP OF MIND, incremente sus ventas o cualquier otro acto, se ve sancionado con la cancelación de la marca.

No estoy de acuerdo con dicha disposición, porque la misma es plenamente válida si la vulgarización se dio antes de su registro: En ese caso, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 195 de la LPI y literales f y g) del artículo 135 de la Decisión 486 en efecto no podrían ser registrado. Pero no es correcto que se pretenda imponer el derecho a cancelar posteriormente.

“... No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;...”¹⁶⁵

“... No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) Consistan exclusivamente un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate:

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;...”¹⁶⁶

Sobre este tema tratadista han indicado:

“... Cuando una denominación despierta en la mente del público la idea definida de la especie a la que pertenece, pierde su función diferenciadora y se transforma en inapropiable, nadie puede tomarla con exclusividad. Pero para que ellos ocurra, es necesario que este proceso se produzca antes de su registro, porque si ocurre

¹⁶⁵ Artículo 195 de la LPI

¹⁶⁶ Artículo 135 de la Decisión 486

durante la vigencia de la marca, ésta no pierde su condición de tal, pues su vulgarización posterior no puede menoscabar el derecho al empleo de ella como marca...¹⁶⁷

Cita dicho autor los casos de GOMINA, CURITAS Y GILLETE, aumento yo JACUZZI, PALM, DEJA y VASELINA para hacer referencia a estos casos y, en adición, dicho autor, indica lo siguiente:

“...Para ejemplificar, citaremos a Di Guglielmo quien menciona los casos de ASPIRINA que se declaró nula como marca porque antes de 1906, fecha de sus registro, el vocablo ya figuraba en la lista de avalúos y los médicos la usaban con total libertad; y la situación planteada por “Termo”, empleada para designar un recipiente pequeño que conserva invariable la temperatura de los líquidos. Ella fue considera marca válida puesta denominación no se había generalizado antes de la fecha de su primera registración sino con posterioridad.

Tiempo después sucedió los mismo con la difusión del vocablo “celofán” que se lo usa comúnmente para designar cierta clase de papel la entonces Sala Única declaró que “de pasar el vocablo al uso general, ello en la mayoría de los casos se debería al prestigio logrado por la marca, a causa de la bondad del producto cubierto; pero tal consecuencia no puede obrar en detrimento de su propietario”...¹⁶⁸

1.3.- Palabras en idioma extranjero:

En mi criterio, para el examen de registrabilidad de este tipo de marcas debería de haber una presunción de validez relativa y no absoluta, tomando en cuenta el idioma de que se trate. Esto es, si se trata de idiomas de general y conocida aceptación en el país del registro la carga de imposibilidad de registro debería ser absoluta. Así, por ejemplo, si queremos registrar en el Ecuador la marca SUGAR para azúcar, pues

¹⁶⁷ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el Gatt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 105

¹⁶⁸ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el Gatt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 105 y 106

debería ser irregistrable como lo puede ser water para agua. Pero, si en un idioma desconocido como uno hablado en Africa o en los Valcanes, pues considero que ese signo podría ser objeto de registro, es más tampoco podremos pedir al examinador de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que conozca todos los idiomas del mundo para poder determinar si es o no registrable un signo, así como tampoco considero prudente, que sobre este tipo de registros pueda haber una causal de nulidad o de cancelación.

2.- Nombres de personas:

La regla madre, podríamos decir, es que todos tenemos derecho a registrar como marca nuestro nombre. Pero, esa regla madre, tiene sus limitaciones unas absolutas y otras relativas, cuando el nombre que queramos registrar esté ya registrado, cuando se trate de nombre de terceros o cuando constituyan una marca notoria o de alto renombre.

2.1.- Cuando el signo esté previamente registrado:

Si el signo está ya registrado, la primera reflexión que deberemos hacer es si los productos que van a amparar el nuevo registro son los mismos productos que protege ya el signo registrado. Así, por ejemplo, si queremos registrar como marca de vino Carlos Gómez y, la misma marca, se encuentra ya registrada para zapatos pues, en principio, no habría problema alguno para que se otorgue el registro. Y, vamos más allá. Así se trate de la misma clase podría ser objeto de protección si se le incorpora alguna partícula que le dé la distintividad que requieren las marcas para que puedan ser objeto de registro. Por ejemplo, el segundo registrante podría poner Carlos Gómez-Lecaro Mielles (su nombre completo) a efectos de hacer uso de su derecho al registro de su nombre como marca, sin afectar derechos de terceros.

Claro, aquí, más que la voluntad de las partes será fundamental la opinión de la autoridad registral, porque a pesar de que se firme entre ellos un convenio de coexistencia pacífica, podría ser no aceptado el mismo.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.2.- Nombre de terceros:

Existe prohibición expresa en el registro como marca de nombre de terceras personas, sin expreso consentimiento.

“... Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

- f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos...”¹⁷⁰

“... No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiere fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;...”¹⁷¹

2.3.- Diferentes formas de otorgar distintividad al nombre de una persona:

- Incorporar un apellido
- Acompañarlo de la firma
- Combinarlo con letras y números

¹⁷⁰ Literal f) del artículo 196 de la LPI

¹⁷¹ Artículo 136 de la Decisión 486

- Un diseño de etiqueta
- Poner la fecha de la fundación de la empresa

3.- Letras y números:

Yo no veo mal el registro de una letra o un número, otros creen que sólo si se combinan los mismos pueden ser registrables

- Combinando letras: LG, TDK, KFC
- Combinando letras y número 3M, DM3
- Dibujando en forma peculiar el número o la letra

“... Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

d) Las letras y los números;...”¹⁷²

“ Aquí se adquiere un derecho de exclusividad sobre el conjunto resultante, sobre la especial combinación lograda.

Entre esta clase de marcas podemos mencionar, por ejemplo M&M para pastillas de chocolate; JVC para equipos de audio; TDK para cintas magnetofónicas.

Es usual que estas combinaciones vayan acompañadas como en el caso anterior de un grafismo especial, pero como indica Breuer Moreno, estas marcas no requieren un dibujo especial, pues su característica consiste en la combinación de letras o unidades:...”¹⁷³

4.- Figuras:

“...Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;...”¹⁷⁴

¹⁷² Artículo 134 de la Decisión 486

¹⁷³ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 93

¹⁷⁴ Artículo 134 de la Decisión 486

4.1.- Dibujos, conceptos, animales:

Este numeral tiene especial importancia, porque la regla es similar a la de las palabras genéricas, esto es, se podrá registrar en forma exclusiva una figura, si la misma no tiene relación con el productos.

Por ejemplo,

CALDO DE GALLINA MAGGY	RANCHERO
GALLINA AZUL	POLLO PATAS AMARILLAS

El primer producto de esta naturaleza que salió al mercado en el Ecuador, si no me equivoco, fue el de Maggy. Y, bajo ninguna circunstancia, puede llegar a pensar NESTLE que puede impedir que otro competidor, que saque similar producto, no pueda utilizar en si diseño de etiqueta o en su publicidad, una gallina. Y, por qué no, porque existiendo una relación directa entre el animal y el producto, mal puede otorgarse el uso exclusivo a una sola persona.

Por el contrario, si no existe relación directa entre el dibujo, concepto o elemento figurativo y el producto, en ese caso sí, con justo derecho, se puede solicitar una protección de exclusividad.

“...Tampoco se puede obtener la exclusividad de una figura, verbi-gracia, una gallina, típica para caldos, arroz, mayonesa. Tomando el ejemplo de esta ave, se admite el registro de su figura como marca, pero el derecho así adquirido no se puede extender a cualquier otra figura de gallina que alguien procure registrar y usar, sino únicamente a aquellas que imiten la particular forma que se le haya dado a la figura de ese animal cuando se registró.

Diferente, sin embargo, es la situación cuando el dibujo carece de relación con el objeto a identificar o no es de uso común en la clase respectiva. Si una persona ha registrado el dibujo de una fragata para distinguir yerba mate, no puede admitirse que terceros registren otras fragatas para identificar al mismo producto, aunque los trazos del dibujo sean distintos...”¹⁷⁵

¹⁷⁵ DANIEL R. ZUCCHERINO y CARLOS O. MITELMAN; “Marcas y Patentes en el GAtt”; Editorial ABELEDO PERROT, Argentina, página 94 y 95.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

DEJA	FAB
NEGRA BLANQUITA	NO PUEDE UTILIZAR UN PERSONAJE DE COLOR NEGRO

CAFÉ DON PANCHO	NESCAFÉ
SI USA UN OSO EN SU ETIQUETA	NO PODRÁ USAR UN OSO EN SU ETIQUETA

En los casos señalados: en el primero, es la negra Blanquita uno de los elementos distintivos del detergente y ese personaje, no tiene nada que ver con el producto, por lo que mal podría FAB querer publicitar su producto con otro personaje de similares características. Igual en el caso del OSO.

4.2.- Formas usuales:

Sobre este tema existe especial discusión, porque hay tratadistas que opinan que no pueden ser objeto de registros las formas de los productos. Por mi parte, concuerdo con quienes indican que sí pueden ser objeto de registro los envases, claro, sin alejarnos de la necesaria característica de distintividad que deben de tener estos signos para que en efecto puedan ser objeto de registro.

Por qué, por ejemplo, no puede ser objeto de registro la botella de Old Parr. Definitivamente, estas botellas, están dotadas de altas dosis de distintividad y pueden ser sin problema alguno registradas.

Hace poco más de dos años, quizás los dos mayores fabricantes de cervezas a nivel mundial tuvieron una muy dura campaña publicitaria, que llegó incluso a los tribunales, por la disputa respecto del uso exclusivo de una botella. A la fecha sigue en discusión el tema.

4.3.- Contrarias a la moral:

Este es un parámetro de especial discusión, tanto más cuanto que, por un lado, pueden existir signos que en determinado país tengan una connotación distinta y que, por tanto en dicho país se haga irregistrable.

Sobre este tema vale la pena recordar la negativa de registro de la marca Q-litos en la clase internacional correspondiente a pañales de bebé, creo en Venezuela. Algunos podrían considerar como exagerada la negativa en otorgar el registro. Creo yo, lo importante será tener en cuenta el examen de registrabilidad de acuerdo a lo que signifique en el país de registro tal o cual palabra.

Por ejemplo, definitivamente, serían irregistrables las marcas MUERTE SEGURA. SÍ MATA o el lema comercial EL ARMA QUE SÍ MATA, para proteger la clase internacional 13. En Argentina por ejemplo se declaró irregistrable la marca LOS BORRACHOS para bebidas alcohólicas.

“... No podrán registrarse como marcas los signos que:

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o el orden público;”¹⁷⁶

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

p) Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres...”¹⁷⁷

Una marca tampoco puede ser objeto de registro si la misma podría, en determinado momento, confundir al consumidor. Confusión que se puede dar por creer el consumidor que el producto proviene de determinado productor, por creer que se trata de determinado producto cuando no lo es.

Qué pasaría por ejemplo, si una mujer embarazada toma una pastilla cuyo nombre evoque tal vez que se trata de un medicamento para la cura de determinada enfermedad y, en realidad, es un abortivo o un producto que tomado en estado de gestación, pueda ocasionar problemas a su bebé.

RESFRÍN

¹⁷⁶ Artículo 195 de la LPI

¹⁷⁷ Artículo 135 de la Decisión 486

A lo mejor, de la lectura del término señalado, podríamos llegar a la conclusión que se trata de una marca que, si bien protege un producto de la clase internacional 5, nos haga pensar que es un producto para curar la gripe y a lo mejor es de otra categoría.

Otro caso puede ser el de una marca que confunda al consumidor, respecto de la procedencia del producto.

DETERGENTE DEXA (ACOMPAÑADO DE UNA NEGRA
EN LA ETIQUETA)

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”¹⁷⁸

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”¹⁷⁹

4.5.- Afecte a signos de terceros:

4.5.1.- Denominación de origen protegida:

De esta forma, podrían dar a entender al consumidor que se trata de un producto que goza de cierta calidad o prestigio que realmente no lo tiene.

CHAMPAGNE GRAN DUVAL

QUESO MANCHEGO DEL KIOSKO

¹⁷⁸ Artículo 195 de la LPI

¹⁷⁹ Artículo 135 de la decisión 486

“...No podrán registrarse como marcas los signo que:

- i) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida, consistan e una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;”¹⁸⁰

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismo productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;”¹⁸¹

4.5.2.- Escudos, emblemas, billetes:

Ver presentación.

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

- k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;
- l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,”¹⁸²

“...No podrán registrarse como marcas los signos de:

¹⁸⁰ Artículo 195 de la LPI

¹⁸¹ Artículo 135

¹⁸² Artículo 195 de la LPI

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;¹⁸³

4.5.3.- Obtenciones Vegetal:

Ver presentación.

“...No podrán registrarse como marcas los signos que:

n) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular¹⁸⁴

“...No podrán registrarse como marca los signos que:

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o,¹⁸⁵

4.5.4.- Registros y/o solicitudes previas:

Importante es indicar en este muy importante punto, que se puede presentar una oposición no solo en base a un registro, sino también, en base a una solicitud presentada con anterioridad, así como, de las reglas que debemos de respetar, para poder presentar realmente una solicitud que sea contundente.

“...Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

¹⁸³ Artículo 135 de la Decisión 486

¹⁸⁴ Artículo 195 de la LPI

¹⁸⁵ Artículo 135 de la Decisión 486

- a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;¹⁸⁶

“...No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, aun rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;¹⁸⁷

¹⁸⁶ Artículo 196 de la LPI

¹⁸⁷ Artículo 136 de la Decisión 486

4.5.4.1.- Marcas idénticas en clases idénticas, relacionadas o diferentes:

En primer término, no pueden coexistir marcas idénticas en clases internacionales que protejan los mismos productos o servicios. Es más, en el eventual caso de que las partes quieran llegar a un acuerdo de coexistencia, éste puede no ser aceptado por la DNPI¹⁸⁸.

Si se trata de marcas idénticas y/o similares, que se quieran registrar en diferentes clases internacionales, es plenamente válido su registro y/o los acuerdos que las partes puedan celebrar. No obstante, existen dos tipos de marcas que gozan de una protección más fuerte, como lo son las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, las cuales, sin necesidad de oposición, ven fortalecido su derecho de impedir que terceros quieran registrar su marca, así sea en una clase internacional distinta o una clase internacional que proteja productos que no son por ella elaborados.

En tal virtud, no será necesario que ADIDAS y/o MICROSOFT y/o KODAK y/o IBM y/o COCA COLA y/o DISNEY y/o INALECSA Y/O NOKIA debe de oponerse al registro de dichas marcas en diferentes clases de las naturales de dichas compañías ya que, sencillamente, no deben y/o no pueden pasar el examen de registrabilidad en le DNPI.

“...En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieron en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores...”¹⁸⁹

4.5.4.2.- Oposición en la CAN:

Antes era muy común que se presenten casos de oposición de una marca andina en otro país andino, con la sola presentación de un justo título (certificado de registro) que lo permita. Así, por ejemplo, si yo

¹⁸⁸ Artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual

¹⁸⁹ Inciso final del artículo 210 de la LPI

tengo registrado en el Ecuador la marca DORITOS y alguien en algún país andino quería registrar dicha marca, pues las posibilidades de éxito en nuestra oposición eran realmente altas.

Ahora, la Decisión 486, en su artículo 147¹⁹⁰ establece un principio que una doctrina se llama “la legitimación de la necesidad económica”, esto es, ya no solamente es necesario tener un certificado de registro para oponernos a una marca en otro país andino, debemos ahora probar, que tenemos serias intenciones en acudir a posicionar nuestra marca en el otro país andino en donde se ha presentado la solicitud de registros a la que nos estamos oponiendo. Y, como podemos probar que tenemos interés en ese mercado, pues aquí unos ejemplos:

- Obtención de registros Sanitarios
- Contratos de suministros
- Alquiler de bodegas y/u oficinas
- Negociaciones Comerciales

Esto es, entre otros, estos son actos que pueden probar, uno con un mayor grado de certeza que otros, que existe intención en ingresar a dicho mercado.

4.5.4.2.- Marcas vs. Nombres Comerciales:

Este caso reviste una singular importancia, por cuanto importante es señalar que los nombres comerciales tienen una protección superior a la que tienen las marcas, en lo que respecta al nacimiento del derecho y hacemos algunas reflexiones antes de entrar en el tema.

En el Ecuador, no es obligación el registro de una marca para utilizarla, el registro de una marca es un derecho. Pero, si bien yo puedo colocar en el comercio un producto identificado con una marca, sin que

¹⁹⁰ “...A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición debiendo, a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla...”

esta se encuentre registrada, puedo llegar a tener algunos problemas, a saber:

- Que exista en el mercado alguien que tenga registrada la misma marca y prohíba al que no la tiene a comercializarla.
- Que otro la registre.

Esto es, puede suceder que alguien posicione una marca y luego la pierda por que el derecho exclusivo al registro de una marca se obtiene por el registro. No hay que confundir el derecho exclusivo con el derecho de propiedad, aquél es una consecuencia de ésta y hago esta reflexión porque he escuchado a muchos abogados decir que el modo de adquirir el dominio es el registro y lo correcto es decir la Ley.

Pero, en el caso de los nombres comerciales y valga la pena de una vez estudiar esta figura en este momento, el derecho exclusivo no se obtiene por el registro sino por el uso, el cual debe ser: de buena fe, por lo menos seis meses, por primera vez. Entonces, podríamos estar en el supuesto que alguien quiera registrar una marca igual o parecida a un nombre comercial ya existente. Pues, en este caso, quien haya adquirido conforme a las reglas del artículo 230 de la LPI y 191 de la Decisión 486, pues tendrá justo derecho a oponerse solamente probando el uso.

4.5.4.3.- Marcas vs Nombres Comerciales vs Lemas Comerciales:

Igual que en el caso 4.5.4.1.

4.5.4.4.- Marcas, Nombres Comerciales, lemas Comerciales vs Nombres de compañías:

Si bien en este párrafo estamos haciendo referencia a los conflictos entre diferentes variantes de PI en materia de PI, creo pertinente, que ustedes conozcan que en la balanza de los derechos pesa más un derecho que se encuentre protegido por la LPI que un nombre de una compañía, si la protección de este último se refiere única y exclusivamente al ámbito societario. Y, esta protección está dada por el artículo 293 de la LPI que faculta a un titular de derechos de PI a impedir que una compañía pueda utilizar como nombre uno confundible con su signo. Su texto dice:

“...El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación a razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía...”

CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

Dependiendo la categoría podemos exponer la siguiente clasificación:

1.- Nominativa, Gráfica o Mixta:

1.1.- Nominativa:

Consiste en el registro de una marca que consiste en una palabra la misma que, como indicamos líneas atrás, puede o no tener contenido conceptual.

Ej. COCA COLA, IBM, PILSENER

1.2.- Gráfica:

Son aquellas que consisten en un dibujo. Ver ejemplo en clase.

1.3.- Mixta:

La marca mixta es aquella que se encuentra integrada por letras y gráficos. En este punto, importante es indicar, que lo que se registra es un gráfico dentro del cual puede haber una palabra, pero que la protección real, respecto de la palabra, se dará única y exclusivamente por el registro de la palabra como marca nominativa.

2.- Evocativas, Descriptivas y Genéricas:

2.1.- Evocativas:

Forma parte de las llamadas marcas débiles porque si bien, su registro es permitido, la protección que tienen es absoluto como lo podría ser una palabra de fantasía y, llegado un momento, hasta una palabra con contenido conceptual o genérica, en una clase no vinculada con el producto que proteja.

Ejemplos de marcas evocativas son NESCAFÉ, REYLECHE. No sólo indican a qué producto se refieren, sino también, quien lo fabrica.

2.2.- Descriptiva:

Definitivamente, un signo no susceptible de registro, tal como en forma expresa lo manda el literal d) del artículo 195 y el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

La doctrina y el Tribunal Andino de Justicia han dado una sencilla y clara pauta para determinar si determinado signo es descriptivo, a la sola pregunta de ¿Cómo es? Y si, la respuesta a dicha pregunta, es de alguna forma la marca a registrar o tiene vínculos semánticos o conceptuales, pues será irregistrable por genérica.

Así por ejemplo, son irregistrable las siguientes marcas:

SUPER FRÍO	PARA AIRE ACONDICIONADO
DINERO SEGURO	PARA BANCA
ULTRA RÁPIDA	PARA LAVADORA
PLANCHA CALIENTE	PARA PLANCHAS
PEGA PEGA	PEGAMENTO

2.3.- Genérica:

En este caso no se desea sino aplicar al producto o servicio, el nombre genérico del producto o servicio.

Así por ejemplo, son irregistrable las siguientes marcas:

EL ARROZ	PARA ARROZ
HIELO	PARA HIELO
AZÚCAR	PARA AZÚCAR
BANCO	PARA BANCA
ESCUELA DE CHEFS	PARA UNA ACADEMIA QUE SE DEDIQUE AL ARTE CULINARIO
ACADEMIA DE INGLÉS	PARA UNA INSTITUCIÓN QUE SE DEDIQUE A LA ENSEÑANZA DE DICHO IDIOMA

Pero, en este tipo de signos distintivos, existe una excepción, cuál es, la de permitir el registro si el “genérico” no tiene relación directa con el producto protegido.

Así por ejemplo, son VÁLIDAMENTE registrable las siguientes marcas:

AZÚCAR	PARA UNA LÍNEA DE ROPA
LA ESTANCIA	PARA CAFETERIA
EL VELERO	PARA UN HOTEL

3.- De productos y de Servicios:

La línea que divide estas marcas es realmente tenue, principalmente, por querer llamar productos a ciertas cosas que realmente son servicios. Por ejemplo, es común que los bancos llamen productos por ejemplo a un nuevo “certificado de depósitos” o a “determinada cuenta corriente”. Por eso, debemos estar seguro del alcance de lo que se quiere proteger, a efectos de registrar el signo en la adecuada clase internacional.

Podría decir yo que un producto es algo que es objeto de elaboración, artesanal o industrial, pero resultante de un proceso de elaboración como: una cola, una refrigeradora, un celular, una computadora. Y, servicios, lo que es un intangible, como podría ser una firma de abogados, una clínica, un banco.

4.- Registradas y de Hecho:

Dependiendo si respalda a la misma un certificado de registro o no.

5.- Marca colectiva:

Cuya titularidad la tiene una persona, pero su uso es autorizado a varias.

Existe en nuestra legislación. No tanto como concepto, sino estableciendo los requisitos que debe de tener la misma.

6.- Marcas de Certificación:

Son aquellas que se otorgan en virtud del cumplimiento de un determinado control de calidad y no es propiedad de quien la utiliza, sino que la usa por autorización del titular.

Ejemplo de este tipo de marcas son las denominaciones ISO.

7.- Notoriamente Conocidas y de Alto renombre:

Forman parte de lo que en doctrina se llaman marcas fuertes, estas son, las que por cualidades o características espaciales, gozan de una protección superior y no pueden ser objeto de registros (marcas idénticas o similares) así se trate de otras clase internacional o así se traten de marcas que no se encuentran registradas en el país.

7.1.- Notoriamente Conocidas:

Son aquellas que son identificadas por un sector pertinente de la sociedad. Este sector, puede estar dado por diferentes características, así, podemos citar lo siguientes: industrial, abogados, financiero.

Y, en estos casos, pueden ser marcas notoriamente conocidas:

INDUSTRIAL	ALFA LAVAL
ABOGADOS	ROMERO MENÉNDEZ
FINANCIERO	J.P.MORGAN CHASE, WACHOVIA
AUTOS	OPEL

Igualmente, lo social, puede ser también un termómetro para conocer o no de la existencia de una marca, que pueda ser calificada como notoriamente conocida.

Así:

ALTO	SULKA, PRADA, FERRAGAMO, PIAGET, BRIONI
BAJO	LICOR NORTEÑO

7.2.- Alto Renombre:

Son las que son conocidas por todos, independientemente de su formación académica, posición social, etc...

Son ejemplos de este tipo de marcas COCA COLA. KODAK, DEJA, PÍLSENER.

CONFUSIÓN MARCARIA

1.- Casos de confusión:

Siendo la distintividad el elemento fundamental para el otorgamiento de un registro marcario, la confusión, es justamente la característica que tiene un signo que carece de distintividad, la misma que se puede dar en forma visual, fonética y conceptual. Pudiendo, por supuesto, coexistir a la vez la visual y la fonética.

1.1.- Visual:

Existe esta confusión cuando, a simple vista, puede ser un consumidor creer que se trata de un producto y realmente es otro, o cuando, de la apreciación visual del mismo, puede colegir relación con otro producto.

Así, por ejemplo, este puede ser un caso confusión visual:

FAVORITA	FAVORINA
----------	----------

1.2.- Fonética

Esta confusión se origina, en el sonido que las palabras hacen al producirlas, esto es, se trata de una percepción por el sentido del oído.

Así, por ejemplo, este puede ser un caso confusión fonética:

DEJA	DEXA
PHARMATON	FARMATON
GOOGLE	GUGUEL
PEPSI	PEXI
ASPIRINA	ZASPIRINA
TORTOLINES	TROTOLINES

1.3.- Conceptual:

Puede darse el caso, además, que la palabra o frase que constituye la marca confundible, sea completamente diferente en lo visual y suene diferente, pero que igual pueda confundir al consumidor y generar en él un mensaje de relación que no necesariamente existe:

Así, por ejemplo, este puede ser un caso confusión conceptual:

CAFÉ GALÁPAGOS	CAFÉ DE LAS ISLAS ENCANTADAS
LACOSTE	CAIMAN

2.- Criterios para el análisis de marcas en conflicto:

2.1.- En conjunto:

Para analizar dos marcas en conflicto, se deben de tener en cuenta los caracteres que las confundan y no las que las distingan. Esto es, no debemos decir mi marca se diferencia de aquella en esto y no importante

que respecto de esta otra parte exista confusión. No, el cotejo se hará tomando en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias.

Por ejemplo:

FAVORITA	FAVORINA
BISMUTOL	PRISMUTOL
MAXEPA	TRAXEPA

2.2.- Forma sucesiva:

Una junto a la otra y en primer término la marca registrada.

FAVORITA (REGISTRADA)	FAVORINA
-----------------------	----------

2.3.- Fugaz:

Forma rápida.

DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO MARCARIO

Se puede perder el derecho a una marca de varias formas. En forma total: por cancelación o nulidad. Y, en forma relativa: por caducidad.

1.- Cancelación:

Una marca puede ser objeto de cancelación si la misma no ha sido utilizada por más de tres años. Importante es indicar que el registro de una marca no sólo nos otorga derecho, sino también obligaciones y, entre las referidas obligaciones, está la de usar la marca. Las marcas no son registradas para guardarlas en un cajón, las mismas, deben ser realmente aplicadas a un producto, en forma tal que, en efecto, sean puestas en el comercio a disposición de los consumidores.

Respecto de este tema, importante es indicar, que el uso de una marca es lo que realmente la convertirá en un signo de prestigio, porque es con el uso, más un importante impulso publicitario que un signo llega a tener una presencia y prestigio en el mercado.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO MARCARIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Y, como sanción frente al uso de una marca, la legislación no solo ha establecido la sanción de la cancelación, sino, además, una mayor que llegado el momento puede acarrear un serio problema, como es el derecho de preferencia que tiene quien obtiene la cancelación de una marca.

Y, no solo es motivo de cancelación una marca por falta de uso. Lo es también, cuando se procede con el registro de una marca que es considerada notoriamente conocida o de alto renombre.

“...Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiere utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a la importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo a los bienes y servicios protegidos por la marca...¹⁹¹

“...La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos unos de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor a caso fortuito...¹⁹²

2.- Nulidad:

Otra forma de perder el derecho marcario es por nulidad del certificado de registro que lo otorgó. Nulidad que puede estar dada por

¹⁹¹ Artículo 220 de la LPI

¹⁹² Artículo 165 de la decisión 486

haberse otorgado un registro respecto de un signo que no merecía la calificación de marca.

“...A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos:

- 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 ésta Ley;
- c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley; y,
- d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,
 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,
- 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...”

“... La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca...¹⁹³

3.- Caducidad:

Por al paso de los 10 años sin haber sido renovada.

“...El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia de acuerdo, con lo establecido en la presente decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro...¹⁹⁴

¹⁹³ Artículo 172 de la Decisión 486

¹⁹⁴ Artículo 174 de la Decisión 486

**TEMAS DE FRANQUICIAS Y, EN ESPECIAL, LAS FRANQUICIAS
EN ECUADOR**

Se discute mucho, todavía, el real origen o los primeros ejemplos de Franquicias en el mundo. Para algunos tratadistas quizás, fue la iglesia, la primera Institución en utilizar el mecanismo de Franquicias en el mundo, al conceder ciertos territorios a personas, a efectos de que recaudaran impuestos y/o diezmos. Los “franquiciados” tenían derecho, en virtud del trabajo realizado, a quedarse con una porción de lo que cobraban. En este caso, se entiende, existían los tres elementos esenciales para que se configure un contrato de Franquicias. Primero, una actividad económica, luego una exclusividad territorial y, por último, un beneficio para ambas partes. No se ha hace referencia histórica a un lapo y/o plazo de la autorización otorgada por la iglesia a sus colectores. Para otros, quizás, primer ejemplo de Franquicias, fue el de los cerveceros ingleses.

Ya en la era moderna, quizás Singer, es el primer ejemplo de Franquicia. La referida compañía pasaba por serios problemas financieros y decidió prescindir de sus empleados –vendedores- y, más bien, convertirlos en franquiciados. De esta forma, eliminaba una pesada carga laboral, y les otorgaba márgenes de ganancias de hasta un cuarenta por ciento.

Una de las Franquicias de mayor renombre a nivel mundial, sin lugar a dudas, es la de Mc Donald’s. Pero, contrario a lo que la gente pueda creer, no fueron los hermanos Mc Donald quienes ingeniaron el sistema de franquicias. Quien lo hizo, fue Ray Kroc quien, en la segunda guerra mundial, fue chofer de ambulancia, junto con otro gran visionario, Walt Disney.

Kroc había inventado una máquina llamada “El Multimixer” que, en síntesis, lo que hacía era producir cinco diferentes shakes, en un mismo tiempo. Producida la máquina, le llamó la atención, recibir un pedido de ocho de dichas máquinas. Por supuesto, le llamó la atención, conocer quién podría querer hacer cuarenta shakes a un mismo tiempo. Tomo contacto con los hermanos Mc Donald, quienes habían hecho el pedido de las ocho máquinas. Los visitó y les llamó mucho la atención de la forma en cómo manejaban se restaurante y, especialmente, la asepsia del mismo. Le recomendó franquiciar su restaurante y hoy ven qué es Mc Donald’s en el mundo.

En la legislación ecuatoriana, el Contrato de Franquicia, para algunos, es el típico contrato Inominado. Creo, ser la única persona que piensa diferente, ya que si bien en la legislación nacida del órgano legislativo ecuatoriano, no existe el referido contrato y, a lo mejor, habría que regirse por las normas generales de los contratos que aparecen en los Títulos que van del I al XIII, del Libro Cuarto del Código Civil Ecuatoriano, existe una normativa que, insisto, no naciendo del órgano legislativo natural ecuatoriano, es aplicable y tiene plena vigencia en el Ecuador, como es el caso de la Decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones.

Efectivamente, de conformidad con la normativa Constitucional y legal ecuatoriana, las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, se incorporan al derecho interno ecuatoriano, con dos particularidades muy importantes: Por un lado, en forma directa, esto es, no requieran aprobación y/o ratificación por parte del Congreso Nacional; y, por otro, sin que sea necesario, que las mismas sean publicadas en el Registro Oficial Ecuatoriano, sino con la sólo publicación de la norma en la Gaceta Andina, Vale indicar, que el motivo fundamental, por el cual no se requiere aprobación por parte del órgano legislativo ecuatoriano, es porque la Decisiones de la Comunidad Andina, nacen ya, de un órgano legislativo, como es la Comisión, particular que ha sido ratificado por innumerables Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia.

Entonces, a lo que quiero llegar, es que las normas legales que hay que tener en cuenta, para la celebración de un Contrato de Franquicias, son: Constitución, Código Civil, Decisión 291, Ley de Promoción de Garantías de Inversiones, Decisión 40 de la Comunidad Andina –Doble Tributación- entre otras. Y, efectivamente, indico también a la Constitución Ecuatoriana, ya que la última y Nueva Carta Fundamental, elevó a garantía constitucional, la protección de la propiedad Intelectual, tal como lo establece el último inciso del artículo 30 de dicho cuerpo.

Pero. ¿cómo se originaron las Franquicias en el Ecuador?. Creo yo, sin lugar a equivocarme, que la primera franquicia que se instaló en nuestro país, fue KFC en el Centro Comercial Olímpico en el Estadio Alberto Spencer quizás finales de la década del 70; y, luego Burger King Allá por el año 1984 que aperturó el primer restaurante en la

Avenida Nueve de Octubre, tradicional calle ecuatoriana y que, hasta ese momento, era la avenida comercial por excelencia en nuestro país. En la actualidad, mantiene importancia, aunque se han desarrollado nuevos polos de desarrollo comercial.

En mi criterio, el gran desarrollo del sistema de franquicias en el Ecuador se da por la construcción de imponentes centros Comerciales. Así es, a pesar de no ser el Ecuador un país grande, solo en Guayaquil existen cinco muy grandes centros comerciales y hay más en construcción.

En los grandes centros comerciales se encuentra presentes las tiendas más importantes a nivel mundial. Pero, son las salas de cine y los Food Court, los negocios de mayor generación de ingresos y, al hablar de PATIOS DE COMIDA, lo hacemos, necesariamente, de franquicias. Esto ha desarrollado, los últimos seis años, lo que podríamos llamar un boom, al haberse establecido en el Ecuador, franquicias como: Mc Donald's, Pizza Hut, Taco Bell, Domino's Pizza, Blockbuster, Tower Records, Cajún & Grill, Pollo Tropical, Dunkin Donuts, Baskin Robins, Fridays, Cinemark, Little César's, Mr. Books, Tony Roma's, KFC, Sears, Cinnabon, Arby's, American Hardware, Dent Wizard, Harley Davison, Juan Valdez, entre otras.

Como se notará de la lista precedente, Ecuador, podría ser considerado un país rico en franquicias. Pero, no solo como franquiciado, se está desarrollando también como franquiciante, al otorgar franquicias, primero nacionales. Quizás, los mejores ejemplos de este segundo caso, podrían ser, Yogurt Persa –con cerca de 8 franquicias- y Churrín Churrón.

Para terminar, el Ecuador es un país completamente abierto para recibir franquicias. Goza de un importante cuerpo legal, que garantiza, con mucha eficiencia, seguridad y seriedad, los derechos de las partes involucradas en una franquicia por lo que, el inversionista extranjero, puede sentir plena y total seguridad respecto de la presencia de su marca y Know How en el Ecuador.

Como decía líneas atrás, no hay autor que no diga que se trata de un contrato de los llamados innominados. Personalmente, no estoy de acuerdo. La decisión 291 de la CAN publicada en el Registro Oficial Suplemento, número 682, del 13 de mayo de 1991, tiene como nombre:

RÉGIMEN COMÚN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES
EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES,
LICENCIAS Y REGALÍAS

El subrayado es mío

Como verán, se refiere a los contratos de licencia y regalías.

2.- El artículo 12 de la indicada Decisión nos indica:

“ ... Art. 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalles y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada...”

3.- Definitivamente, al hablar de: Licencias, regalías, licencias de tecnología, asistencia técnica estamos hablando, también, de Franquicias.

4.- ¿Qué deben contener, necesariamente, esta clase de contratos?.

Según el artículo 13 de la Decisión 291:

“... Art. 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

- a) Identificación de la partes, con expresa consignación d su nacionalidad y domicilio;*
- b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa;*
- c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología;*
- d) Determinación del plazo de vigencia.*

4.- ¿Qué no deberían en lo posible contener?

Según el artículo 14 de la Decisión 291:

Art. 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

- a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;*
- b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;*
- c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;*
- d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;*
- e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, a favor del proveedor de la tecnología;*
- f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;*
- g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y*
- h) Otras cláusulas de efecto equivalente.*

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las

que se prohíba o límite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.

- 5.- Legislación comparada. La Ley de Propiedad Industrial de México, promulgada en 1994, dedica un artículo a las Franquicias, dentro del Capítulo VI “De las licencias y la transmisión de derechos”, con referencia a las marcas.

El texto del artículo 142 de la indicada ley dice:

“...Existirá franquicias cuando con la licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios q los que distingue. Quien concede una franquicia deberá proporcionar a quien se pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley...”