

**UNIVERSIDAD DE LOS
HEMISFERIOS**



FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

**TEMA: “TEORIA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY
MEANING EN SIGNOS DISTINTIVOS EN EL ECUADOR”**

**TRABAJO (TITULACION ESPECIAL) PREVIO A LA OBTENCION DEL
TITULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA**

AUTOR: SAMANTHA MALDONADO

TUTOR:

DR. TEODOMIRO RIBADENEIRA MOLESTINA

Quito, 2014

Agradezco a mis padres Melquisedec-Miguel por hacerme reinar en vida, los amo mucho.

A mi familia que siempre están a mi lado apoyándome en cualquier situación, en especial a Sabina por ser mi alegría desde que llegó.

A Nicolás por estar junto a mí en todo momento.

A mis amigos, sin ustedes la etapa universitaria no hubiera sido lo que fue.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
DESCRIPCIÓN DE MARCAS.....	3
REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR.....	5
SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR.....	5
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS.....	6
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.....	9
PROHIBICIONES EN EL REGISTRO DE MARCAS.....	13
PROHIBICIONES ABSOLUTAS.....	13
PROHIBICIONES RELATIVAS.....	15
PROHIBICIONES SOBRE LAS QUE RECAE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA	16
TEORÍA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING.....	18
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	18
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS BAJO LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA.....	19
DERECHO COMPARADO A ESPAÑA RELACIONADO CON LA TEORIA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA.....	21
REGULACIÓN EN LA NORMATIVA INTERNA ECUATORIANA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING EN SIGNOS DISTINTIVOS.....	26
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
BIBLIOGRAFÍA.....	30

RESUMEN

La teoría de la Distintividad Sobrevenida es la que propone permitir que una marca que no completa los requisitos necesarios, en específico la distintividad, o se encuentra ubicada en una de las prohibiciones establecidas tanto en la Ley de Propiedad Intelectual como en la Norma de la Comunidad Andina para establecerse como tal, pueda ser registrada ante la autoridad nacional competente.

Esta teoría nace del hecho que en el mercado, con el pasar del tiempo, una marca puede adquirir un origen empresarial y ser identificada por el consumidor con los productos o servicios que esta representa, es decir que la Marca adquiere distintividad por su uso constante frente al consumidor.

En el Ecuador, la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning, se encuentra regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) y en las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia, sin embargo, no se determinan los elementos probatorios necesarios para demostrar que por el uso en el mercado y por el conocimiento del público consumidor la marca adquirió distintividad.

ABSTRACT

The secondary meaning theory proposed to allow a trademark that does not fulfill the requirements, in this case the specific distinctiveness, or is in one of the prohibitions of the Intellectual Property Law or the Andean Community Statement, to be registered with the competent national authority.

The theory origins come from the fact that in the market, after some time, a mark can become a trademark and the consumers can relate it, with the products or services it represents. For example, a Mark acquired distinctiveness through its constant use by the consumer.

In Ecuador the Secondary Meaning is regulated by Decision 486 of the Andean Community (CAN) and the prejudicial Interpretations of the Justice Andean Court. However, there are not establish the needed elements to prove that by the use of a mark in the market and the knowledge of it by the consumers, a mark can become a distinctive one.

INTRODUCCION

A lo largo de la historia de la humanidad, desde el siglo VIII, las marcas han constituido una herramienta importante para el desarrollo comercial de la sociedad, ya que juegan un papel casi esencial en el proceso competitivo. Todo fabricante trata de ganarse al público consumidor mediante su esfuerzo, el cual sin una marca de por medio, todo el esfuerzo realizado serian vanos, el público consumidor no podrá distinguir y diferenciar los productos o servicios de otros que se encuentren en el mercado.

De esta necesidad comercial de la cual surgieron las marcas, se hizo necesario el protegerlas a través de un cuerpo normativo que regule el uso de las diferentes marcas en el mercado y que a la vez otorgue derechos de protección a sus titulares.

El Ecuador, siendo miembro de la Comunidad Andina de Naciones desde el 26 de mayo de 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, se encuentra sujeto bajo las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, es decir, por las Decisiones emitidas por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. En la actualidad la norma que rige sobre los aspectos de Propiedad Industrial es la Decisión Andina 486 junto con la normativa interna que es la Ley de Propiedad Intelectual.

La principal función de una marca es el distinguir los productos o servicios de otros que se encuentren en la actividad comercial. Mediante esta función distintiva, el consumidor podrá diferenciar los productos o servicios de otros, conocer la procedencia del producto o servicio y, de esta manera, adquirir el producto o servicio de su preferencia sin riesgo de confusión.

Cuando un signo distintivo cumple o completa las funciones mencionadas, puede ser apto para ser registrado como marca ante la autoridad competente. Por lo que se puede concluir que, cuando un signo no cumple con estas funciones no se permite su registro como marca. Sin embargo, la presente teoría a estudiar permite su registro cumpliendo con ciertas modalidades que se deben ser especificadas en la Ley.

La teoría de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning, permite a los titulares de las marcas que se encontraban inmersas en alguna de las prohibiciones establecidas por la Ley o que carecían de distintividad, sean aptas de registro ante la autoridad nacional competente, ya que con el tiempo y su uso en el mercado adquirieron la distintividad necesaria para distinguir los productos o servicios que pretende proteger de los demás productos o servicios que se encuentran en el mercado, de esta manera el consumidor podrá reconocer el origen empresarial de la marca en el mercado.

Para poder registrar una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La marca debe carecer inicialmente de distintividad.
- La marca debe estar en uso real y efectivo en el mercado de manera continua e ininterrumpida alrededor del territorio en el cual se pretende registrar la marca.
- La marca debe ser conocida por el consumidor. El consumidor debe distinguir la marca genérica, usual o descriptiva de las demás que se encuentran en el mercado.
- Establece el grado de publicidad masivo y efectivo invertido en la marca.
- La distintividad debe ser adquirida previo al momento de solicitar el registro de la marca.

Sin embargo, ni la norma comunitaria ni las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino menos aun la legislación interna ecuatoriana, especifican y establecen las pruebas necesarias que se deben presentar para proteger una marca bajo esta figura, es por esto que es preciso reformar e introducir dentro del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual los elementos probatorios necesarios que demuestren que la marca que carecía de distintividad la ha adquirido por su uso en el mercado, y de esta forma poder resolver de manera eficaz y uniforme la aceptación o negación del registro de una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

DESCRIPCIÓN DE MARCAS

Para poder estudiar la Teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, es necesario conocer y establecer el elemento principal al que afecta directamente la presente teoría el cual es a las marcas.

Las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 como: “*Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signo susceptibles de representación gráfica*”; es decir, que los requisitos necesarios para que se configure una Marca como tal, y por lo cual pueda ser registrada son: que sea un signo, que tenga suficiente distintividad, que sea posible representarla gráficamente, y que esta identifique un producto o servicio.

Estos signos distintivos pueden ser denominativos cuando la marca consiste solo en palabras o letras, figurativos cuando la marca consiste solo un gráfico y no contiene ninguna palabra o letra, y mixto cuando la marca solicitada consiste en una combinación de letras o palabras junto con una figura.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 1-IP-99, del 7 de mayo de 1999, marca TRIGARD, establece que las marcas deben estar llamadas a distinguir un producto o servicio de otros; siendo estos intangibles requiere materializarse por signos sensibles para que puedan ser apreciadas por el consumidor e identifique de forma clara los productos que desea adquirir.

Es decir que si un signo que no permite al consumidor identificar o distinguir un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como tal. Es por esto que podemos concluir y, al igual que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en referencia al proceso No. 132-IP-2004, del 27 de octubre de 2004, marca DIADICON, a establecer que la distintividad es la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar productos o servicios de otros, es decir, que será distintivo un signo cuando por si solo sirva para diferenciar un producto o servicio sin causar confusión en el consumidor.

Por lo tanto la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener una marca para poder distinguir unos productos o servicios de otros, debe hacer posible identificar unos productos o servicios de otros que están en el mercado. Esta distintividad permite que el consumidor realice la elección de los bienes que desea adquirir, ya que la marca como tal le da al producto su individualidad y posibilita su reconocimiento de otros similares ofertados en el mercado.

Siendo la distintividad una de las principales funciones de una marca, a primera vista se determina que si un signo no cumple con esta importante función distintiva, su registro sea negado. Sin embargo la distintividad puede clasificarse en absoluta y relativa.

La distintividad absoluta es, como lo establece Carlos Parra, en su artículo *Distintividad, Vulgarización y Segundo significado de las marcas*, aquella que permite de manera inconfundible la distinción de los productos o servicios de una empresa frente a otras evitando la confusión al consumidor, cuando el signo distintivo identifica a un producto o servicio y se diferencia completamente de las demás marcas en el mercado.

La distintividad relativa es, de igual forma determinado por Carlos Parra, la que no diferencia a los productos o servicios que una marca representa, por lo que no puede ser registrada como tal.

Si bien la distintividad relativa impide registrar una marca, con el pasar del tiempo puede dar resultados positivos, ya que el uso común dentro del mercado de una marca no registrada, hace que el consumidor pueda diferenciar los productos o servicios que dicha marca representa.

Por lo dicho anteriormente, se puede concluir que cuando una marca carece de distintividad, por su uso común en el mercado la adquiere y permite identificar a un producto o servicio, permitiéndole así su registro bajo la figura de la distintividad sobrevenida.

REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR

El saber cómo se realiza el registro de una marca en el Ecuador bajo la modalidad de la distintividad sobrevenida, es necesario entender primero el proceso y trámite regular estipulado tanto en la Ley como en la norma comunitaria andina para el registro de una marca en el Ecuador.

1. Sistema de registro de Marcas en el Ecuador

En la doctrina existen dos sistemas de adquisición de derechos para los titulares de las marcas que van a entrar en el mercado para distinguir productos o servicios que se ofertan en él, los cuales son: sistema declarativo y sistema atributivo.

En el Ecuador, el registro de marcas se lo realiza a través del sistema atributivo, es decir, la única forma de obtener la propiedad de una marca, es registrándola ante la autoridad competente.

Este sistema se encuentra instituido como único sistema de registro para los países miembros de la Comunidad Andina. Según lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*.

La autoridad competente en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el cual al momento de conceder el registro de la marca otorga derechos económicos de explotación, de reproducción y de distribución para el titular sobre esta. Esta titularidad sobre la marca registrada, genera en el propietario el derecho de ejercer acciones legales en contra de terceros que intenten utilizarla para la distribución, venta o utilización sin autorización expresa de su titular. También le otorga la facultad para oponerse al registro de nuevos signos similares o iguales a su registro previo.

Por lo tanto, como lo menciona Francisco Alonso & Emilio Lázaro en su libro “El nuevo derecho de marcas”, el derecho sobre la marca nace por virtud del registro del signo ante la autoridad competente, ya que es una expresión formal de su concesión a favor del solicitante.

1.1. Procedimiento de Registro de marcas en el Ecuador

Como ha quedado mencionado, en el Ecuador la única forma de obtener la propiedad de una marca es mediante su registro, y para esto es preciso establecer el procedimiento necesario para conseguir y obtener el título de propiedad de una marca.

El procedimiento estipulado tanto en la Ley como en la norma comunitaria andina para el registro de una marca en el Ecuador empieza por presentar la solicitud ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Dicha solicitud debe contener los requisitos establecidos en el artículo 139 de la Decisión 486. Entre los principales requisitos se encuentran: la reproducción de la marca ya sea denominativa, figurativa o mixta; el comprobante de pago de la tasa establecida; la indicación de la clase internacional (NIZA) a la que pertenecen los productos o servicios que se van a proteger; el detalle de cada uno de los productos o servicios para proteger; etc.

Adicionalmente, en el formulario de solicitud de registro de marcas, se debe establecer una descripción clara del signo que se desea proteger especificando su color, tipo de letra, tamaño de letra, etc., y se debe adjuntar la figura que se va a registrar, en el caso de ser una marca figurativa o mixta.

Una vez ingresada la solicitud de registro, el IEPI procede a realizar el examen formal, en el cual analiza si la solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en los artículos antes mencionados. Este examen lo establece el artículo 144 de la Decisión Andina 486: *“La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificaciones. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”*. Es decir, si la solicitud de registro no se encuentra bien realizada o existen documentos o información faltante en esta, el IEPI concede un plazo de sesenta días para poder completar o aclarar la solicitud. Si en este plazo el solicitante no lo hace, pierde el derecho de prelación, principio *“Priore tempore, priore iure”*.

La presente solicitud puede también ser modificada por el solicitante voluntariamente únicamente en aspectos secundarios, en cualquier momento del trámite siempre que los cambios no sean sustanciales o de fondo, como se encuentra normado en la Decisión Andina 486 en su artículo 143: *“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio*

de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

Paso seguido, cuando la solicitud de registro cumpla todos los requisitos, se procede a la publicación de la marca en la respectiva Gaceta de Propiedad Industrial, tal como lo menciona el artículo 145 de la Decisión Andina 486 y en concordancia con el artículo 207 de la Ley de Propiedad Intelectual: *“Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual”.*

Una vez publicada la marca en la Gaceta, cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar oposición al registro de la misma dentro de los treinta días contados desde la fecha de publicación de la Gaceta. Si se presenta oposición, se continúa el trámite respectivo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486, en el que indica y regula los parámetros a seguir dentro de este trámite como son el otorgar a petición del opositor un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas necesaria que sustenten la oposición presentada.

La misma norma comunitaria también prevé la posibilidad de presentar oposición andina en su artículo 147, esto es, que si el opositor solicitó el registro de la misma marca, idéntica o similar en productos o servicios en otro país miembro, podrá presentar oposición andina al registro que vulnere sus derechos o conduzca a error al consumidor. Sin embargo, para poder presentar una oposición andina es necesario que el opositor al mismo tiempo que se ingresa la oposición andina se debe ingresar ante la autoridad nacional competente el registro de la marca cual registro ya fue solicitado en otro país miembro, lo cual comprueba su legítimo interés real.

Cuando la solicitud de registro de una marca se encuentre con oposición, la oficina nacional competente deber correr traslado o notificar al solicitante para que dentro de los treinta días de notificada con la oposición haga valer sus derecho, presente pruebas y alegatos en defensa de sus intereses, tal como consta en el artículo 148 de la Decisión Andina 486: *“Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.”*

El presente trámite de oposición, una vez que las partes expusieron sus argumentos y presentaron las pruebas pertinentes, la autoridad competente IEPI deberá emitir la resolución correspondiente la cual puede conceder el registro de la marca solicitada o negarlo.

En el caso de que no exista oposición presentada, el paso siguiente de registro de marcas es el examen de registrabilidad, en el cual el IEPI realiza un cotejo marcario y una búsqueda fonética. En este examen se analiza y compara la marca en proceso de registro

con otras ya registradas para constatar si existe o no un riesgo de confusión en el consumidor sobre estas. El mencionado examen de registrabilidad se encuentra determinado en la legislación andina, ya que establece que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares entre sí. Este examen se lo realiza de forma cuidadosa y minuciosa para poder determinar si una marca es confundible con otra, es por estas razones que en diferentes jurisprudencias del Órgano Jurisdiccional Comunitario basado en la doctrina, como lo hace en el proceso No. 38-IP-2008 del 10 de abril de 2008, ha señalado los siguientes tipos de similitud:

Similitud Ortográfica.- Es la que emerge de coincidencias de letras y vocales, es decir que se compara las secuencias de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes.

Similitud fonética.- Se presenta en los signos que al pronunciarlos tienen el mismo o similar sonido. Esto depende de la identidad de la sílaba tónica o la coincidencia en las raíces.

Similitud ideológica o conceptual.- Se produce en signos que evocan la misma o similar idea o cosa, que deriva del parecido conceptual de los signos.

Al encontrarse el funcionario administrativo con alguna de estas similitudes, debe realizar el cotejo marcario, el cual se encuentra regido por las siguientes reglas mencionadas en el proceso No. 38-IP-2008:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos

Se debe tomar en cuenta, al aplicar estas reglas, que la similitud general entre dos marcas no depende de las diferencias que aparezcan en ellas, sino de las semejanzas que en ellas se encuentren.

Una vez que la oficina nacional competente realiza el respectivo examen de registrabilidad y no encuentra las similitudes mencionadas, emite la resolución correspondiente otorgando el registro de la marca.

Concedido el registro de una marca mediante la resolución expedido por el IEPI, se prosigue a emitir el título correspondiente, el cual es de mera formalidad ya que se genera el derecho de propiedad desde la resolución. El respectivo título emitido contendrá siempre la fecha y número de presentación de la solicitud, la indicación de la marca, la naturaleza de la marca, el nombre del titular con su domicilio, la fecha de otorgamiento, descripción

de la marca, reproducción gráfica, indicación de productos protegidos, fecha de vencimiento y la firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

Concluido el proceso de registro de una marca se obtiene el título de propiedad de la misma, la cual tiene una duración de diez años, con opción a renovarlo por periodos de igual duración, de forma indefinida.

Sin embargo, el proceso de registro de una marca puede llegar a instancias mayores y por lo tanto alargar el proceso como tal y la obtención del título de registro.

1.2. Interposición de Recursos

Siendo el caso que en procedimiento antes mencionado se niegue mediante resolución el registro de la marca solicitada, se puede proceder a presentar diferentes recursos tanto ante la autoridad que la emitió en sede administrativa, como en sede judicial.

La norma andina no regula el tema de la interposición de recursos, por lo tanto, se debe invocar el principio de complementos indispensable, el cual dentro del proceso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina No. 184-IP-2013, del 6 de febrero de 2014, especifica que la norma nacional puede regular temas que no se encuentran regulados por la norma comunitaria con el objetivo de lograr una correcta aplicación de la ley.

Por lo tanto, para la aplicación y la interposición del recurso se debe aplicar la legislación nacional, lo cual dentro del Ecuador es la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Los recursos que se pueden aplicar dentro de la sede administrativa se encuentran regulados dentro del artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual y son los siguientes:

Recurso de reposición.-Se interpone ante la misma autoridad o funcionario que dicto el acto administrativo que lesionen derechos o el interés legítimo. Este recurso tiene como objeto principal impugnar actos administrativos para obtener una resolución emitida por el mismo órgano autor del acto, es decir, como se menciona en el diccionario de Cabanellas es la posición o colocación en el estado o puesto anterior.

La finalidad del presente recurso es facilitar a la administración la posibilidad de rectificar su decisión, es decir que se pretende que la propia Administración revoque el acto administrativo que se entendió contrario de derecho.

Es necesario interponer el recurso de reposición dentro del plazo establecido por la ley, en este caso son quince días según lo establecido en el artículo 175 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el supuesto que no se ingresó el recurso en el tiempo establecido por la ley, este no será admitido por extemporáneo.

En el mismo artículo mencionado del Estatuto establece el plazo máximo para dictar la resolución pertinente del recurso el cual será de dos meses. Una vez emitida la resolución no se podrá interponer nuevamente el recurso de reposición, mas es susceptible de interposición del recurso de apelación o la acción contencioso administrativa.

Recurso de apelación.- Se lo interpone ante la autoridad máxima del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es decir ante el Comité de Propiedad Intelectual. Tiene como objeto obtener una enmienda o arreglo a derecho del tribunal superior con respecto de la resolución inferior.

Se interpone contra las resoluciones o actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado, lo cual se encuentra normado en el artículo 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, es decir, no es necesario que medie un recurso de reposición para poder interponer un recurso de apelación.

El plazo que otorga la ley para la interposición del presente recurso es de quince días contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que afecta los derechos.

Una vez admitido a trámite el recurso, se determina por sorteo el Vocal, miembro del Comité, que lo va sustanciar, el cual deberá notificar a las partes su recepción junto con el término de seis días para que hagan valer sus derechos. Concluido este término la Sala del Comité resolverá en mérito del expediente.

La autoridad tiene un plazo máximo de dos meses para emitir la resolución respectiva. Contra esta resolución no cabe ningún otro recurso en vía administrativa salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos señalados por la misma ley, según el artículo 177 del Estatuto señalado. Sin embargo, como excepción a este artículo en la norma específica la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 365 se establece que contra las resoluciones emitidas por el Comité de Propiedad Intelectual se podrá proponer recurso de reposición el cual será conocido por los propios miembros del Comité que la expidieron.

Recurso de revisión o extraordinario de revisión.- Se lo interpone ante el Comité de Propiedad Intelectual contra actos o resoluciones que concurran en algunas de las causales establecidas en el artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva: a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate; c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y, d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.

Un ejemplo claro de estas causales es, si un acto fue emitido con errores ya sea de hecho o de derecho, si se omitieron la práctica de pruebas cuyo valor era importante para que se emita la resolución, o que hayan aparecido pruebas fundamentales, la presentación de documentos falsos y si la resolución fue emitida por un servidor público de manera dolosa. Si la fundamentación del presente recurso no incluye alguna de estas causales, la autoridad podrá negar la admisión del trámite.

El término para presentar el recurso extraordinario de revisión es de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de las causales a y b antes mencionados, y tres meses a partir de la ejecutoria del acto.

La resolución emitida por la autoridad competente dentro de este recurso deberá ser motivada siempre sobre el fondo que géneró la interposición del recurso.

Con las resoluciones de los recursos de apelación y el recurso de revisión se pone fin a la vía administrativa. Es decir, que no se puede interponer otro recurso dentro de la sede administrativa, la única opción que la ley permite para interponer recursos es dentro de la sede judicial o contencioso administrativa.

Dentro de la sede judicial o contencioso administrativo, se interponen los recursos establecidos en la ley cuando las resoluciones administrativas vulneren derechos o afecten el interés de los administrados.

Los recursos que se pueden aplicar dentro de esta sede se encuentran regulados en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y son:

Recurso contencioso administrativo.- Se interpone por las personas naturales o jurídicas contra reglamentos, actos o resoluciones administrativas que causen estado y vulneren derechos directos del demandante. También el presente recurso cabe contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares reconocidos por la ley.

El recurso contencioso administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo.

De plena jurisdicción o subjetivo.- Este recurso ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no conocido como tal por el acto administrativo que se impugna

De anulación u objetivo.- Tutela el cumplimiento de la norma jurídica, de carácter administrativo. Puede proponerse por quien tenga un interés directo, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.

En el caso de las resoluciones emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, son actos administrativos de carácter individual y directo, por lo tanto el recurso que se puede interponer en la sede judicial es el contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo.

El plazo para interponer este recurso es de noventa días desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo, según lo establecido en el artículo No. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Una vez cumplido todos los términos procesales, tanto como pruebas que sustenten sus alegaciones establecidas dentro del proceso, el juez tiene un plazo de doce días para emitir la sentencia correspondiente dentro del juicio.

Como ha quedado señalado, el trámite de registro de una marca puede llegar a instancias judiciales, mediante las cuales se puede o no obtener el título de propiedad de una marca.

El proceso de registro de marcas en el Ecuador bajo la modalidad regular, como se podrá observar más adelante, muestra claras diferencias con el trámite de registro de una marca bajo la modalidad de la distintividad sobrevenida.

PROHIBICIONES EN EL REGISTRO DE MARCAS

Para poder iniciar el proceso de registro mencionado y estudiado en el capítulo anterior, es necesario precisar o establecer que en la norma andina existen condiciones que deben ser cumplidas por parte del solicitante para poder registrar una marca como tal, las cuales son que la marca no recaiga en una o varias prohibiciones establecidas en la ley; y que no exista o que no sea ejercitado el derecho de oposición por parte de terceros titulares de registros de marcas anteriores, es decir: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

1. Prohibiciones Absolutas

Estas prohibiciones son las que se fundamentan en el interés público y en la libre competencia. Con estas prohibiciones se trata de evitar el registro de marcas que puedan causar confusión en el público consumidor y que sean contrarias a moral, buenas costumbres, orden público, a la normativa o a la dignidad humana.

Alberto Bercovitz en su libro “Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico” establece que una marca no debe reproducir signos cuya apropiación no está permitida por Ley en atención al interés público.

Las prohibiciones absolutas se encuentran en el artículo 135 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual en donde establece que no se pueden registrar como marca los signos que recaigan en los siguientes aspectos:

- Los signos que carezcan de distintividad.
- Los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, es decir, en características impuestas por la naturaleza o función del producto o servicio.
- Los signos que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio que se va a proteger.
- Los signos que consistan en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, destino, valor, procedencia, época de producción, demás características de los productos o servicios que se van a proteger, incluyendo las expresiones laudatorias del mismo.

Según lo establecido en el proceso No. 61-IP-2013 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la descriptividad de un signo surge de la relación directa entre este y los productos o servicios que va a identificar.

- Los signos que sean expresiones genérico del producto o servicio que se protege. El Tribunal Andino, en el proceso No. 44-IP-2007, ha definido como signo genérico el que designa el género de los productos o servicios al que pertenece.
- Los signos que consistan en designaciones comunes o usuales del producto o servicio.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, ya sean palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que pueden considerarse expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, dictamen emitido por el Tribunal Andino en su proceso No. 081-IP-2013.

- Los signos que consistan en un color sin que se encuentre delimitado por una forma.

En el proceso No. 111-IP-2009, el tribunal Andino ha especificado que se debe tomar en cuenta que esta prohibición opera cuando el color no se encuentra delimitado por una forma específica, es decir, que cuando el color se encuentre comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca.

- Los signos que puedan engañar sobre la procedencia geográfica, su naturaleza o características del producto.
- Los signos que imiten una denominación de origen previamente protegida cuando su uso cause riesgo de confusión o asociación.
- Los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos o bebidas espirituosas.
- Los signos que emiten los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía.
- Los signos que imiten signos de conformidad con normas técnicas.
- Los signos que dentro de su denominación imiten el nombre de una variedad vegetal protegida.
- Los signos que sean contrarios a la moral, orden público, buenas costumbres y la ley.

El ejecutar la nulidad de un signo que recae en alguna de estas prohibiciones puede darse por parte de la autoridad competente de oficio, por cualquier persona natural o jurídica o por una asociación de personas.

2. Prohibiciones Relativas

Son aquellas que tienen como objeto principal el proteger los derechos adquiridos por terceros con registros anteriores ante cualquier signo solicitante que pueda afectar o vulnerar sus derechos económicos y comerciales. Es decir, prevalece el interés particular por sobre el interés colectivo.

Para poder solicitar la nulidad del registro de un signo que se encuentra en proceso de registro en el IEPI, es necesaria la legitimación activa la cual solo poseen los titulares o dueños de marcas ya registradas, el cual se ejercita a través del derecho de oposición.

Francisco Alonso & Emilio Lázaro, en su libro “El nuevo derecho de marcas”, indican que las prohibiciones relativas se basan en la protección de derechos de terceros anteriormente registrados que resultan incompatibles con el signo que se pretende su registro.

Las prohibiciones relativas se encuentran en el artículo 136 de la Decisión Andina 486, en concordancia con el artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, en las cuales menciona que no se podrán registrar como marcas los signos que uso en el comercio afecte los derechos de un tercero, es decir que recaiga en alguno de los siguientes aspectos:

- Los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada anteriormente de propiedad de un tercero, para los mismos productos o servicios o similares.
- Los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial registrado.
- Los signos que sean idéntico o se asemejen a un lema comercial registrado.
- Los signos que sean idénticos o se asemejen al signo de un tercero que pueda causar confusión o asociación su uso por las circunstancias, cuando el solicitante sea o haya sido representante o distribuidor del signo previamente protegido en un país miembro.
- Los signos que consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales, tratándose del nombre, apellido, firma, título, seudónimos, imágenes, retratos de una persona distinta del solicitante
- Los signos que consistan en infracciones al derecho de propiedad industrial o derecho de autor de un tercero.

- Los signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o denominación, palabras, letras, o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o su forma de procesarlos o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, cuando el solicitante es ajeno a la comunidad o no tiene su expreso consentimiento.
- Los signos que constituyan una reproducción, imitación o traducción total o parcial de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualquiera que sea los productos o servicios que pretenda proteger el signo, cuando el uso del mismo sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación y aprovechamiento injusto del prestigio del signo notoriamente conocido, o dilución de su fuerza distintiva.

El tiempo en el cual se puede ejercer este derecho es al momento de que la marca que se encuentra en proceso de registro es publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual, por lo cual el IEPI otorga un plazo de treinta días hábiles después de que la Gaceta salga a circulación para que el tercero poseedor de un registro previo, es decir que la persona que posee la legitimación activa haga valer sus derechos y estos no sean vulnerados. El proceso de oposición, junto con los plazos y etapas procesales, fue mencionado anteriormente al hablar del proceso de registros de marcas.

Como ha quedado explicado, si un signo recae en alguna de estas prohibiciones no puede ser registrado como marca. Sin embargo, pueden ser registrados bajo la modalidad de la distintividad sobrevenida los signos que recaigan en ciertas prohibiciones especificadas en la Ley y que cumplan con los requisitos requeridos.

3. Prohibiciones sobre las que recae la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning

En el tema anterior, se han especificado las prohibiciones en las que no deben recaer las marcas para ser solicitadas a registro. También se mencionó que existen signos que se encuentran en ciertas prohibiciones específicas que pueden ser registradas bajo la teoría de la distintividad sobrevenida, la cual va a ser explicada a continuación.

La distintividad sobrevenida o secondary meaning consiste en registrar un signo que carecía de distintividad o que se encontraba encajado en una de las prohibiciones absolutas que dictamina la ley y la norma andina para el registro de una marca, pero por el paso del tiempo y el uso de la marca en el mercado forja distintividad en dicho signo, y por lo tanto los consumidores puedan distinguir y reconocer sus productos o servicios de otros existentes en el mercado.

Con lo expuesto se puede concluir que la distintividad sobrevenida o secondary meaning recae principalmente sobre los signos genéricos, descriptivos, usuales, habituales, colores consideradamente aislados sin que posea ninguna figura delimitadora.

La figura de la distintividad adquirida debe entenderse, como lo menciona el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 68-IP-2013, en el sentido de que si un signo que *ab initio* no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad.

TEORIA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING

Para poder entender y estudiar el proceso de registro de una marca en el Ecuador bajo la teoría de la distintividad sobrevenida, es necesario estudiar cómo surgió la presente teoría, cuáles fueron sus inicios y como es concebida actualmente.

1. Antecedentes históricos

La teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning nace en el derecho angloamericano en el año de 1964 con el surgimiento del Acto Lanham, el cual es llamado así por Fritz Lanham su principal defensor, quien en 1930 propuso una ley que ayude a proteger el legítimo derecho de los empresarios y consumidores del país. En 1946 el congreso aprobó la propuesta de ley que tenía como propósito principal es el uso de las marcas y patentes dentro del comercio.

El Acto Lanham extendió su protección a aquellas marcas que se encontraban sin la correspondiente protección jurídica y que necesitaban de ella, así como también estableció procedimientos para reforzar los derechos de los titulares de marcas.

Desde 1946 se realizaron varias reformas del Acto Lanham, sin embargo en el año de 1988 se hicieron los cambios más notorios en esta ley, los cuales incluyen la protección de las marcas que no han sido usadas en el comercio pero que nacieron con el intento de ser usadas en el mercado.

La figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning permite registrar, como ya se ha mencionado, aquellas marcas o signos distintivos que en un inicio no poseían capacidad de distinguir los productos o servicios que representan de los demás existentes en el mercado. Esta figura recae también sobre los signos que se encuentran inmersos en prohibiciones absolutas debidamente establecidas en la Ley, pero con el paso del tiempo y su uso en el mercado fueron adquiriendo carácter distintivo, por lo tanto el consumidor diferencia claramente los productos o servicios que esta protege de los de igual género que se encuentren en el mercado.

Tal como lo mencionan varios autores como Carlos Parra en su libro “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, la distintividad sobrevenida o secondary meaning parte de un signo que carece de distintividad, y que en virtud de su uso reiterado y del conocimiento que de él adquieren los consumidores, se torna distintivo y adquiere idoneidad necesaria para poderse registrar como marca.

En esta figura el principal actor es el consumidor, ya que a través de su conocimiento, reconocimiento y adquisición de los productos o servicios en el mercado diferenciándolos de los demás, el signo que carecía de distintividad la puede adquirir, permitiéndole que sea registrado ante la autoridad competente para así tener la titularidad de la marca y adquiriendo los derechos previstos en la Ley sobre esta.

Actualmente esta figura se encuentra regulada por la Decisión Andina 486 en su artículo 135, en donde se implanta que un signo podrá ser registrado como marca si quien lo solicita lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo adquirió aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que va a proteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, en el proceso No. 44-IP-2007, aclara que esta figura se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados por la Ley, se hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que es el solicitante quien deberá haber estado usándolo constantemente en el país miembro. Es por esto que el solicitante deber acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

Con lo anteriormente expuesto podemos concluir que la presente teoría ha venido evolución con el paso del tiempo, cambiando conforme la necesidad social o empresarial de las personas, hasta llegar al punto de gran importancia de que sea acogida por varios países dentro de su propia legislación o, en nuestro caso, en la norma comunitaria andina.

2. Requisitos para el registro de las marcas bajo la figura de la distintividad sobrevenida en el Ecuador.

Como ha quedado mencionado, la teoría de la distintividad sobrevenida en el Ecuador se encuentra establecida en la Decisión 486 de la CAN y en las interpretaciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se establecen los siguientes preceptos.

Una marca para poder ser registrada bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la doctrina del Tribunal Andino en su proceso No. 079-IP-2008 del 27 de agosto de 2008, marca SEGURIDAD Y CONFIANZA (lema comercial), los cuales son:

1. Que el signo que se pretende registrar, ab initio no reúna los requisitos de distintividad.
2. Que por efecto del uso constante el signo hubiere adquirido distintividad con relaciones a los productos o servicios que ampara.

3. Que el grado de publicidad invertido en la marca sea masivo y efectivo.

Es necesario aclarar y mencionar que la distintividad sobrevenida puede adquirirse antes o después del registro de la marca. Opera antes, si la marca que no se ha registrado a adquirido distintividad por su uso en el mercado. Se produce posteriormente cuando concedido el registro de una marca que se encontraba en alguna prohibición determinada, un tercero que se siente afectado en sus derechos demuestra su legítimo interés, solicita la nulidad del registro de la marca, es en ese momento en el cual el titular del registro debe adjuntar pruebas que demuestren que la marca a través de uso continuo en el mercado ha adquirido distintividad.

La adquisición de distintividad permite al titular de la marca registrarla ante la autoridad nacional competente para así poder tener los derechos de protección sobre la misma. Esta acción, es decir el esfuerzo realizado por parte del titular de la marca para que esta sea conocida y utilizada en el mercado, recae en el principio de esfuerzo empresarial, el cual es el más importante amparado en el régimen comunitario sobre la protección de la propiedad intelectual, ya que reconoce el esfuerzo y las inversiones tanto de tiempo y dinero, permite que los productos o servicios que protege una marca sean conocidos, diferenciados y reconocidos por los consumidores de otros iguales o similares en el mercador, dándole un origen empresarial determinado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 56-IP-2007 del 6 de junio de 2007, menciona que si un empresario a través de su esfuerzo convierte por el uso constante, real y efectivo una marca que carecía de distintividad en una marca perfectamente valorada y diferenciado por el consumidor, debe tener protección a su esfuerzo y actividad empresarial.

Como se puede observar, el Tribunal recalca las tres formas de uso que se deben dar para que una marca adquiera distintividad y son:

Uso constante.- Es el uso ininterrumpido, el cual debe ser evaluado de conformidad con las cantidades de productos o servicios puestos en el mercado.

Uso real.- Se refiere a que los productos o servicios que una marca protege deben encontrarse de manera continua e ininterrumpida en el mercado.

Uso efectivo.- Hace referencia a las cantidades de productos o servicios que deben ser distribuidas en el mercado de manera masiva alrededor del territorio en el que se pretenda registrar la marca.

Es necesario que la autoridad competente tome en cuenta los parámetros en relación con las cantidades de los productos o servicios que se comercializan para poder determinar si una marca ha sido usada de forma real y efectiva. Es por estas razones que el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 134-IP-2011, ha determinado estos parámetros, los cuales son:

- La cantidad de los productos o servicios que se encuentran en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Es decir, que se debe determinar si las cantidades vendidas o que se encuentran en el mercado de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y por lo tanto no demuestran el uso real de la marca.
- La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos o servicios que la marca ampara.

Al momento de decidir el registro de un signo que sea solicitado bajo esta modalidad, se debe prestar gran atención a circunstancias para cumplir con los parámetros mencionados anteriormente que demuestren el uso constante, real y efectivo de la marca.

Dentro de esta teoría, el consumidor realiza un papel de gran importancia para el registro de la marca, ya que el conocimiento adquirido con relación a los productos o servicios que protege una marca genérica, descriptiva o usual se genera por la reiterada adquisición del consumidor, lo que en consecuencia permite que la marca adquiera distintividad. Para que este punto sea realizado, es necesario y fundamental que el grado de publicidad invertido sea masivo y efectivo, ya que con la publicidad el consumidor va a llevar a identificar su origen empresarial y demás características.

Actualmente, ni en la Ley interna ni en la Decisión Andina se encuentran determinadas las pruebas necesarias que se deben presentar ante la autoridad nacional competente para poder acreditar el conocimiento del consumidor y el uso real y efectivo de una marca que quiere ser registrada bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, pero se ha manifestado que el uso de la marca debe ser de buena fe, normal, serio e inequívoco.

En conclusión, tanto la norma comunitaria andina como las interpretaciones prejudiciales establecen los parámetros con los cuales debe solicitarse el registro de una marca bajo esta modalidad, sin embargo no especifica ni menciona cuales deben los elementos probatorias por los cuales se comprobaran los parámetros mencionados.

4. Derecho comparado con España relacionado con la teoría de la Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning.

Es necesario tener en consideración un ejemplo de normativas en las cuales se establece y mencionan el trámite completo y elementos probatorios necesarios para registrar una marca bajo la modalidad estudiada. Es por esto que se ha decidido tomar en comparación la legislación española, debido a que en su normativa interna consta todo un

cuerpo legal específico para el registro de marcas bajo la figura de la distintividad sobrevenida.

En la legislación española la norma reguladora en el ámbito de Propiedad Industrial es la Ley de Marcas, expedida el 7 de diciembre de 2001, en la cual se reconoce de forma directa y específica la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning contenida dentro de las prohibiciones absolutas. Esto se encuentra en el artículo 5 numeral 2 de la mencionada Ley de Marcas en la cual se establece que las prohibiciones absolutas referidas a la carencia del carácter distintivo, a los signos genéricos y usuales, no se aplicara cuando la marca haya adquirido carácter distintivo, con respecto de los productos o servicios que pretenda proteger, como consecuencia del uso constante en el mercado.

El órgano o la autoridad nacional competente existente en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta oficina fue creada a lo largo de la historia española, ya que, en 1887 existía la Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria que era el organismo específico del registro, gestión y archivo de la propiedad industrial en España, sin otras responsabilidades académicas que solo la promulgación pública de las patentes y marcas en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) o proporcionar el libre acceso a los registro y a la documentación. Para entonces, diez países de todo el mundo (incluida España) habían creado la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. En 1888 la Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria fue cerrada, y en su lugar se creó el Negociado de Patentes y Marcas adscrito a la Secretaria del Ministerio de Fomento. En aquellos días la marca ya había adquirido la función de diferenciadora de productos con el fin de que el público los conociera y los distinguiese de otros de la misma especie. A finales de 1916, se constituyó el Consejo de la Propiedad Industrial y Comercial, el cual se trataba de un organismo consultivo con carácter técnico. Fue en julio de 1992 cuando se creó la Oficina Española de Patentes y Marcas, mejor conocido por sus siglas OEPM.

Siendo la Oficina Española de Patentes y Marcas el órgano competente, tiene como atribuciones principales el conceder los títulos de propiedad sobre una marca después de realizado el proceso de registro, mismo que inicia con la presentación de la respectiva solicitud que debe contener la declaración de que se solicita la marca, la identificaciones y firma del solicitante, la denominación en que consiste la marca o el diseño en el caso de ser grafica o mixta, los productos o servicios a los que se está aplicando, el comprobante o justificante de pago de la tasa respectiva y la autorización del representante en el caso de serlo. Recibida la solicitud de registro, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos necesarios, caso contrario se notificara al solicitante con el plazo de un mes para que la complete; es decir, se realiza el examen de forma de la misma manera que se lo realiza en el Ecuador.

Si en el examen de forma no se observa ningún error en la solicitud o se subsanaron por el solicitante, la presente solicitud se remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando el órgano competente para realizar el examen de forma fuera una Comunidad Autónoma.

Remitida la solicitud a la OEPM, esta controla si la solicitud presentada es contraria al orden público o las buenas costumbres, es decir, se realiza el examen de licitud. Superado el presente examen, la solicitud se publicara en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial por un plazo de dos meses para que, de igual forma que en el proceso de registro de marcas en Ecuador, toda persona que se considere perjudicada pueda presentar oposición a la concesión de la marca solicitada. Sin embargo, a diferencia de Ecuador, la Oficina Española comunicará a los titulares de registros anteriores, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre comercial que pueda afectar sus derechos, detectando esto a través de la búsqueda informática realizada por la OEPM para que de esta forma se pueda presentar oposición. El término para presentar oposición será de dos meses contados a partir de la fecha de publicación.

Si no existiera oposición por parte del titular de una marca ya registrada aun cuando la propia Oficina Española de Patentes y Marcas cumplió con comunicarlo, la OEPM no podrá negar de oficio la nueva solicitud presentada en base a la preexistencia de una marca similar o igual.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se examinará la solicitud para comprobar la existencia de alguna de las prohibiciones absolutas. Si la marca solicitada no incurre en alguna prohibición y si no se han presentado oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas procede a la aceptación o concesión de la marca, en el caso de una negación de la marca, la resolución respectiva puede ser susceptible de recurso . Si la marca resulto concedida, se emitirá el título de registro el cual deberá ser retirar por su titular sin estar obligado a realizar pagos de tasa alguna. Dicho título tiene una duración de diez años contados desde su fecha de solicitud, el cual puede ser renovado.

Dentro de la Ley de Marcas se encuentra establecido el mencionado proceso, mas la Oficina Española de Patentes y Marcas ha desarrollado, a través de su página web, un instructivo para el conocimiento de los requisitos y procedimientos probatorios que deben ser presentados durante la realización del examen de fondo para la concesión de una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

En este instructivo se explica que a la hora de valorar la aplicación de la distintividad sobrevenida, recogida en el artículo 5 numeral 2 de la Ley de Marcas, se debe evaluar si el signo solicitado ha adquirido un carácter distintivo y si aquella adquisición es debido a su uso previo en el mercado con relación a los productos o servicios que se pretenden proteger.

Acerca de la adquisición de distintividad la Oficina Española de Patentes y Marcas exige que el uso del signo en el mercado será idóneo, es decir que una parte significativa del consumidor identifique de hecho los productos o servicios cubiertos por la marca con su cierto origen empresarial, lo cual debe ser diferenciado sobre los demás productos o servicios competidores.

Al momento de valorar el carácter distintivo de una marca debe tomarse en consideración que debe ser adquirido por su uso en el mercado, que aunque sea débil, puede ser suficiente para permitir el registro del mismo.

Acerca del uso previo que se debe evaluar destaca que, el uso a probar debe ser real y efectivo, como ya fue mencionado, el titular debe probar la utilización de la marca en el mercado, tanto que pueda llegar a producir una imagen de la marca en la mente de los consumidores.

Las circunstancias para poder conocer y reconocer el uso previo, real y efectivo de una marca son las siguientes estipuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas:

Lugar de uso.- La marca que se pretende registrar bajo esta modalidad debe ser comercializada en la totalidad del territorio español o al menos en una parte mayoritaria de ella.

Tiempo del uso.- Las pruebas sobre el uso de la marca deben ser anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro. En el caso de que las pruebas presentadas fueren posteriores, tendrán una menor valoración que las antes mencionadas.

Público de referencia.- Se debe valorar cuál es el público de referencia para el ámbito aplicativo cubierto por la marca solicitada, es decir, tomando en cuenta en el consumidor la edad, condiciones demográficas, familiarización con lenguas extranjeras, etc.

Ámbito aplicativo.- Se refiere a los métodos por los cuales la marca adquiere distintividad como el volumen de distribución de los productos o servicios, el nivel de tecnología y la publicidad utilizada. Debe considerarse si el ámbito aplicativo aporta elementos que permiten favorecer la adquisición de distintividad por la marca propuesta

La Oficina Española de Patentes y Marcas, a diferencia de las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, menciona y recomienda las pruebas que deben ser presentadas para el registro de una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, las cuales son:

Cifras de Facturación.- La presentación de cifras de facturación es el elemento que puede probar de mejor forma el esfuerzo realizado por parte del titular para que la marca se convierta en un signo genuino, muestra el éxito de la implantación del signo en el mercado.

Publicidad y encuestas.- Es necesario presentar pruebas del esfuerzo publicitario realizado por parte del titular para que una marca obtenga la distintividad que necesita. Los resultados de encuestas determinan el grado o porcentaje en que el signo en cuestión es percibido por el consumidor. La mayor o menor exhaustividad de la encuesta presentada es clave para valorar la verosimilitud de los datos aportados.

Ejemplares y muestras.- Se pueden presentar folletos, catálogos, listas de precios, etc., que demuestren y afirmen el uso previo de la marca solicitada.

Certificaciones de organismos ligados a la actividad comercial.- Debe valorarse los certificados emitidos por organismos de actividad comercial que afirman la utilización del signo en la actividad comercial y las condiciones sobre las cuales se han realizado.

Como se pudo observar, la legislación española indica y establece de forma precisa los parámetros que se toman en consideración para registrar una marca con esta figura, e implanta los elementos probatorios necesarios para poder comprobar los parámetros establecidos. Es necesario tomar como ejemplo el presente cuerpo normativo para una mejor aplicación de la teoría de la distintividad sobrevenida en el Ecuador.

REGULACION EN LA NORMATIVA INTERNA ECUATORIANA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O SECONDARY MEANING DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

En el capítulo anterior se tomó como ejemplo, para comparar, la legislación española y su regulación del proceso de registro de marcas bajo la modalidad estudiada. Es necesario mencionar y establecer como se encuentra regulada la teoría de la distintividad sobrevenida en el Ecuador para poder así tener un juicio más específico de lo que es necesario implementar en nuestra legislación.

En el Ecuador la ley interna que rige en el campo de Propiedad Industrial, como ya se ha mencionado, es la Ley de Propiedad Intelectual en la cual no se determina los parámetros ni conceptos del registro de marcas bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

La norma comunitaria que tutela los derechos de propiedad industrial en el Ecuador es la Decisión Andina 486 junto con las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desarrollan los conceptos de la teoría en sí y menciona la forma en la cual actúa esta figura.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 135 último inciso se encuentra establecida la distintividad sobrevenida como una excepción a las prohibiciones absolutas del registro de marcas. Mientras que en las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia contienen definiciones, especificaciones, requisitos y consideraciones que debe tomar en cuenta la autoridad nacional competente al momento en el cual se solicita una marca bajo esta modalidad.

Sin embargo, no proponen ni exponen los elementos probatorios que el solicitante debe presentar ante la autoridad nacional competente para que opere dicha figura.

Dadas las circunstancias, y tomando en consideración que no se encuentra bien normada la teoría de la distintividad sobrevenida en el Ecuador tanto en la ley interna como en la norma comunitaria andina, es necesario incluir dentro del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, las especificaciones necesarias como el material probatorio y el tiempo en el cual debe ser ingresadas para que una marca pueda ser registrada bajo esta teoría.

Los cambios necesarios deben realizarse en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, ya que en él se fijan los requisitos necesarios para solicitar el registro de una marca. Sin embargo, no se prevén los requisitos necesarios, tanto en pruebas de uso real y efectivo de una marca en el mercado como en el conocimiento adquirido de los

consumidores respecto a los productos o servicios que una marca pretende amparar, para el registro de una marca amparado en la presente teoría.

Como se dijo anteriormente, en la legislación española se encuentra normado de forma específica todos los elementos probatorios que son necesarios para comprobar el uso real y efectivo de una marca en el mercado. De la misma manera, en la normativa ecuatoriana se debe establecer todas las especificaciones pertinentes al registro de marcas bajo la modalidad de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

Estas especificaciones en la legislación ecuatoriana considero que deben contener, dentro del trámite actual de registro de marcas, lo siguiente:

- El signo que se pretende registrar bajo la figura de la distintividad sobrevenida deberá haber estado en uso en el mercado antes de solicitar el registro del signo ante la autoridad nacional competente.
- En el supuesto de que la marca solicitada bajo esta modalidad se encuentre en trámite de oposición, deberá presentar las pruebas necesarias que sustenten su contestación como facturas de comercialización de los productos o servicios que pretende proteger, contratos de distribuciones, publicidad realizada que demuestren el uso de la marca, etc.
- En el caso de que la marca no se encuentre en trámite de oposición, deberá presentar las pruebas mencionadas al momento de que la marca se encuentre en la etapa del examen de fondo o registrabilidad, ya que deberá probar que la marca obtuvo el carácter distintivo por su uso real y efectivo en el mercado.
- Una vez que el proceso de registro de la marca se encuentre para emitir la resolución respectiva, incluido en el trámite de oposición, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual deberá elaborar un formulario de encuesta pertinente a los productos o servicios que se desean proteger, de esta forma se podrá probar el conocimiento y reconocimiento del consumidor frente a los productos o servicios de la marca en proceso de registro.

En conclusión, tomando como ejemplo lo estudiado en la legislación española y adhiriendo artículos con las especificaciones tanto de concepto, proceso y pruebas de la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual seguido de las normas establecidas del proceso de registro de marcas, sería de mayor utilidad para el conocimiento de los solicitantes y de esta forma llenar un vacío legal existente tanto en la normativa interna ecuatoriana como en la norma comunitaria andina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La teoría de la distintividad sobrevenida o secondary meaning es originaria del Derecho Angloamericano en el año de 1964 con el Acto Lanham, la cual fue introducida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y tiene como objetivo principal el permitir el registro de marcas que inicialmente recaían en una de las prohibiciones absolutas de registro determinadas en la ley, pero por su uso real y efectivo en el mercado obtuvieron el carácter distintivo, permitiendo así el registro de la marca ante la autoridad nacional competente.

Para poder registrar una marca bajo la modalidad de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, la marca debe inicialmente carecer de distintividad siendo esta un signo genérico, descriptivo o de uso común; pero por su uso real y efectivo en el mercado de los productos o servicios que la marca acompaña, junto con el grado de conocimiento y reconocimiento por parte del consumidor permite que dichos productos o servicios sean asociados al origen empresarial de la marca, por lo tanto la marca debe contar con la suficiente distintividad al momento de que el titular solicite su registro.

La presente teoría se encuentra regulada en la Decisión 486 junto con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero en ninguna de las dos se establecen los elementos probatorios que se deben presentar para demostrar que, a través del uso real y efectivo de una marca en el mercado y por el conocimiento del consumidor, la marca adquirió la distintividad necesaria para ser registrada como marca. Por lo cual, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la legislación interna ecuatoriana, misma que no tiene regulado el proceso de registro de una marca bajo esta modalidad, a diferencia de España que tiene específicamente toda una normativa o un instructivo en el cual establecen los requisitos y las pruebas que deben ser presentadas para solicitar el registro de una marca bajo la figura de la distintividad sobrevenida o secondary meaning.

Para cubrir este vacío legal que nuestra normativa interna tiene, es necesario implementar dentro del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual el proceso y pruebas necesarios para demostrar que una marca que carecía de distintividad, con el paso del tiempo, con su uso real y efectivo y con el conocimiento del consumidor para diferenciar los productos o servicios que esta protege frente a los demás existentes en el mercado, adquirió la distintividad necesaria para poder ser registrada como marca en el Ecuador. Se debe introducir como pruebas, tomando de ejemplo a la legislación española, facturas, contratos de distribución realizados en el comercio, publicidad realizada que demuestren el uso de la marca, encuestas realizadas a los consumidores para saber si tienen el conocimiento necesario del producto en el mercado, establecer el tiempo específico de uso

así como la determinación del lugar de uso de la marca, etc., siendo estas pruebas suficientes que debe considerar la autoridad nacional competente para emitir un dictamen tanto aceptando el registro de una marca como negándolo.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Bibliográficas

ALONSO, Espinoza, Francisco & LÁZARO, Sánchez, Emilio, *El nuevo derecho de marcas, Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, 2002

BERCOVITZ, Alberto, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Edit. Arazandi-Thompson Company, Navarra, 2002.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, Guía de examen de Posiciones de Registro, recuperado el 25 de agosto de 2014 de: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf.

PARRA, Carlos. *Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*.

Fuentes Normativas

DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 486, Registro Oficial No. 258 del 02 de febrero de 2001.

ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EJECUTIVA, Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo de 2002.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 426 de 28 de diciembre de 2006.

LEY DE LA JURISDICCION CONTENCIO ADMINISTRATIVA, Registro Oficial No, 338 del 28 de diciembre de 2001.

LEY 17/2001, del 7 de diciembre de 2001, España.

REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro Oficial No. 120 de 01 de febrero de 1999.

Fuentes Jurisdiccionales

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 01-IP-99, de 7 de mayo de 1999.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 132-IP-2004, de 27 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 38-IP-2008, de 10 de abril de 2008.

TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 184-IP-2013, de 6 de febrero de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 61-IP-2013, de 10 de abril de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 44-IP-2007, de 2 de mayo de 2007.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 081-IP-2013, de 25 de abril de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 111-IP-2009, de 2 de diciembre de 2009.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 68-IP-2013, de 16 de julio de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 44-IP-2007, de 2 de mayo de 2007.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 079-IP-2008, de 27 de agosto de 2008.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 56-IP-2007, de 6 de junio de 2007.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 134-IP-2011, de 15 de febrero de 2011.