

**UNIVERSIDAD DE LOS  
HEMISFERIOS**



**FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS**

**TEMA: “PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CEDENTE EN UN  
CONTRATO DE CESIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS”**

**TRABAJO (TITULACION ESPECIAL) PREVIO A LA OBTENCIÓN  
DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA  
REPÚBLICA**

**AUTOR: RICARDO XAVIER YELA BENALCÁZAR**

**TUTOR:**

**DOCTOR TEODOMIRO RIBADENEIRA MOLESTINA**

**Quito, 2014**

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
LA MARCA.....	2
NOCIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA.....	15
EL CONTRATO.....	18
PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CEDENTE EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA.....	21
CONCLUSIONES.....	39
BIBLIOGRAFÍA.....	41

## **RESUMEN**

Lo más importante para determinar las principales obligaciones del cedente en una cesión de marca, es que estamos analizando un contrato innominado y, en consecuencia, es necesario encontrar analogías legales para precisar cuáles serían las obligaciones del “cedente” en el referido contrato.

Mediante un profundo análisis, determinamos que las disposiciones referentes al contrato de compra-venta son las más cercanas y por ende, jurídicamente aplicables. Es por esto que concluimos en que la tradición (o entrega de la cosa) y el saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, son las principales obligaciones del cedente dentro del contrato de cesión de marca.

## **ABSTRACT**

Most important to determine the main obligations of the transferor in a transfer of any brand is that we are analyzing an unnamed contract and, therefore, it is necessary to find analogies to clarify the legal obligations of an "assignor" in that such contract would be.

Through a thorough analysis, we determined that the provisions relating to the contract of sale are the closest and therefore legally enforceable. That is why we conclude that the tradition (or presentation of the thing) and the compensation for eviction and hidden defects are the main obligations of the assignor in the contract of a brand transfer.

# **PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CEDENTE EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS**

## **INTRODUCCIÓN**

El problema de determinar las obligaciones del cedente de una marca en un contrato de cesión nace de la incertidumbre jurídica que existe sobre el contrato de cesión de marca en sí mismo, debido a que por naturaleza es un contrato innominado y por ende no se encuentra regulado por ninguna ley en particular y debe por ello sujetarse a las leyes generales de los contratos y a las disposiciones existentes sobre los contratos. Como consecuencia de esto, las normas jurídicas más cercanas y aplicables a este caso son las correspondientes al contrato de compra-venta. El inconveniente de aplicar estas leyes es que la compra-venta está pensada y destinada especialmente para cosas materiales. Los signos distintivos son bienes inmateriales y es por esto que he planteado este tema como mi ensayo de fin de carrera.

Siendo el contrato de cesión de marca, un contrato innominado es necesario hacer una analogía al contrato que tenga las características más cercanas y parecidas, para poder determinar con certeza cuáles serían las principales obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca. Cualquier transmisión total (cesión) o parcial (licencia) obedece a una decisión previa de su titular, de tal manera que tiene que existir la voluntad de negociarla encaminada a deshacerse de todo o parte del activo empresarial en que consiste la marca. En Propiedad Industrial rige el principio de la libertad de cesión o enajenación, imponiéndose tan solo una serie de medidas para proteger a los consumidores. Como en toda transmisión el cedente de una marca está obligado a su entrega, es decir, a transmitir la propiedad de la marca saneándola frente al comprador, al igual que en un contrato de compra-venta, ya que éste es el contrato que más se asemeja al contrato innominado de cesión de marca.

Adentrándonos en el tema principal de este ensayo, creo necesario primero analizar brevemente a la marca, su definición, cuáles son sus características y funciones, a su vez ubicarlos dentro del derecho de Propiedad Intelectual. Esto, para poder entender de mejor manera el contrato de cesión de signos distintivos y tener un panorama mucho más claro de las principales obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca.

## **1.- LA MARCA.**

### ***Ubicación de los signos distintivos dentro del régimen del Derecho de Propiedad Intelectual***

Antes de considerar la definición de marca, es importante ubicar ésta dentro de los llamados derechos inmateriales. Se ha afirmado desde hace algún tiempo atrás, por los tratadistas y por el ordenamiento jurídico de cada país, que la Propiedad Industrial es aquella parte de los derechos intelectuales que comprende una serie de concepciones y consideraciones de elementos sensibles que tienen valor por su utilidad dentro del campo de la industria y el comercio.

Los diversos tipos de creaciones intelectuales susceptibles de protección, se dividen en tres categorías. La primera se refiere a las obras del ingenio tuteladas por el derecho de autor, en las cuales la creación intelectual consiste precisamente en la expresión formal de un determinado contenido. Una segunda categoría, es la de los inventos industriales a cuya disciplina se asimilan también los modelos de utilidad y los modelos y diseños artísticos. Una tercera categoría se refiere a las creaciones intelectuales que conciernen en términos generales a lo que podría llamarse una nomenclatura de la realidad, es decir a la creación de signos distintivos destinados a individualizar sujetos u objetos considerados como bienes inmateriales<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> (Ascarelli, 1970)

Lo que tutela y protege la ley, y el Derecho son las manifestaciones de lo que comprende la propiedad industrial, los tipos de objetos que se consideran tradicionalmente son:

- Las soluciones técnicas nuevas (invenciones y su variante menor, los modelos de utilidad).
- Las creaciones formales de la aplicación industrial (dibujos y modelos industriales).
- Los signos distintivos de carácter mercantil (marcas, rótulos comerciales, rótulos de establecimiento).

Es importante también recalcar, que en el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial (según texto de Estocolmo de 14 de Julio de 1967), señala en su Artículo 1ro., apartado 2, que: La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen , así como la represión de la competencia desleal.

En mi opinión y al margen de las opiniones técnicas dadas por los doctrinarios o las leyes, es innegable en la realidad, la existencia de bienes inmateriales que son tutelados y protegidos por el derecho. Dentro de esos bienes se encuentran las marcas. También es importante determinar su función orientadora y reguladora de la demanda de productos y servicios. Existe un gran despliegue publicitario orientado a destacar a las marcas, buscando que la percepción por parte del consumidor sea de una sensación agradable de querer adquirir la característica que se ofrece con la marca. Todo esto desencadena en que el destinatario adquiere el producto o utiliza el servicio.

En el pasado inmediato era difícil analizar el impacto de una marca dentro de la economía, debido a la falta o un inadecuado manejo de los datos estadísticos. En la actualidad ya nadie duda de la importancia económica de la marca como un factor de la demanda ya que es un elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos y

para asegurar su control de calidad<sup>2</sup>, y se podría decir que es un elemento de contribución al desarrollo industrial.

Las marcas no solamente tienen influencia en el aspecto general de la industria o el comercio; también tienen importancia en la Empresa. En efecto, en la empresa; las marcas, el envase y otras características del producto están relacionadas con las funciones de producción y financieras de la empresa. Con frecuencia la marca, el color, el diseño y otras características del producto se juntan para proyectar una imagen al consumidor potencial. Las características del producto están interrelacionadas con otros elementos de mercadotecnia<sup>3</sup>.

### ***Definición***

Es necesario analizar varias definiciones sobre la marca en la doctrina del derecho, partiendo por las que más relevancia tienen.

La Decisión N° 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en su artículo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Además se añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro<sup>4</sup>.

Aunque no se encuentre en vigencia, pero nos sirve para ilustrar, el inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 334 señala que: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios similares de otra persona<sup>5</sup>”.

El Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador señala:

---

<sup>2</sup> (Cabanellas, 2008)

<sup>3</sup> (Stanton, 2007, pág. 241)

<sup>4</sup> (Andina, 2000)

<sup>5</sup> (ANDINA, 1997)

“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Una vez analizadas las principales definiciones sobre la marca, es necesario también analizar los conceptos que nos ofrecen los tratadistas. Existen muchísimas definiciones que se han dado sobre la marca. Trataré de agrupar aquellas en las que no haya una discusión doctrinal y a su vez sean las más precisas a mí entender.

Para el tratadista Allort, las creaciones dentro de la industria pueden subdividirse en tres clases diferentes: Los descubrimientos y las invenciones, los modelos y dibujos de fábricas y los que tienen por objeto la creación de un signo destinado a hacer conocer y a garantizar el origen de los productos del comercio o de la industria.

Roubiere distingue las modalidades de la propiedad industrial de carácter creativo, en creaciones de fondo (invenciones) y creaciones de forma, dibujos y modelos industriales, situando junto a ellos, como objeto específico de la propiedad industrial, la protección de signos diferenciados.

Para Baylos Corroza, por el contrario, el hallazgo de la expresión formal utilizada como signo no constituye una creación intelectual. Dice, no es que sea más o menos meritorio inventar una determinada marca. Es que la actividad de la ideación, cualquiera que fuese, es un factor irrelevante por completo para la tutela jurídica. Lo que el Derecho desea proteger con el régimen de exclusivas de signos, es la empresa y los resultados de su esfuerzo: su prestigio, el nivel de atribuciones, el crédito en el mercado, el juicio público sobre la bondad de sus productos o de sus servicios; todo lo que la empresa, como actividad creadora, ha logrado conseguir en la lucha concurrencial frente a sus rivales.

Para David Rangel Medina, hay cuatro corrientes para dar una correcta conceptualización de la marca: la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercadería; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto

mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas: y otra que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

Dentro del primer grupo, están autores tales como Aine y Pouillet, para quienes el rasgo característico es el reconocimiento del origen o procedencia de la fábrica de donde proviene o la casa comercial que lo vende, o simplemente la procedencia de la mercadería a los terceros que la compran, o que sea manufacturada por un fabricante o destinada a garantizar al público la procedencia de los productos.

En el segundo grupo donde están Laborde, Ladas, Breuer Moreno y Gama Cerqueira, lo característico no es el lugar de procedencia, sino el carácter de distintividad de las mercaderías de un productor respecto de otro o de su competidor para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.

En el tercer grupo estaría Ramella y Rodríguez Rodríguez, para quienes la marca como señal exterior utilizada por un industrial o comerciante tendiente a garantizar los productos puestos bajo ella por lo cual se distinguen los que provienen de su fábrica o comercio y los diferencian de aquellos que les hacen competencia.

En el cuarto grupo se encuentran los seguidores de la doctrina italiana moderna, en la que la marca constituye un bien inmaterial de la hacienda mercantil. Ascarello señala que la marca sirve para individualizar el producto, también ello constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercaderías o embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando clientela<sup>6</sup>.

El tratadista Ives Saint Gal, nos brinda dos conceptos que engloban el contenido jurídico y económico de la marca, pues a la vez que siendo la marca un signo distintivo que permite a su titular distinguir productos o servicios de los de la competencia, es un signo que tiende a

---

<sup>6</sup> (Medina, 1960, pág. 154)

proporcionar a la clientela una mercadería o un servicio cubierto públicamente con su garantía.

El concepto dado por la O.M.P.I. con la advertencia de que no existe una definición internacionalmente aceptada por diversas razones que no son del caso referir, una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio (goodwill) y la reputación que determinada marca representa<sup>7</sup>. Para mí, esta es una definición muy acertada puesto las marcas son derechos de Propiedad Intelectual protegidos debido a que son signos que permiten diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Su valor comercial depende netamente en el prestigio que tenga en el mercado.

### *Las características principales de las marcas*

Las marcas se tratan de un signo como una señal que nuestra mente relaciona con otra cosa o acontecimiento. La marca no es un signo natural, sino indica una relación artificial y arbitraria entre la marca y una fuente empresarial que muestra un origen común del producto o servicio; dicha fuente realmente existe aunque no sea conocida por todas las personas que perciben el signo.

El propósito de la marca es distinguir, es decir, tener una aptitud diferenciadora de los productos o servicios de una persona frente a productos o servicios idénticos o similares de otras personas. El papel atribuido a la marca de distinguir sólo se cumple en el mercado.

Los requisitos que debe reunir el signo para considerarse como marca:

Para registrar un signo como marca se requiere que el signo sea:

- Perceptible, es decir lo que se puede apreciar por medio de los sentidos o de la inteligencia.

---

<sup>7</sup>(O.M.P.I, 1983)

- Suficientemente distintivo, es decir, conocer algo por las diferencias que muestra con las otras cosas.
- Susceptible de representación gráfica, es decir una descripción gráfica que permita formarse una idea del signo y objeto de la marca.

Además de los requisitos que se requieren para registrar un signo como marca es necesario recalcar que en el mercado actual, se hace imprescindible para cualquier marca, la diferenciación sobre la competencia que permita a las organizaciones ser competitivos e influir en la decisión de compra de cualquier producto o servicio. Los consumidores están expuestos a una gran cantidad de marcas; que mediante diversos medios se dan a conocer y establecen un posicionamiento en sus mentes.

### ***Tipos de marca***

Existen varios ámbitos mediante los cuales podemos separar a los tipos de marcas existentes.

*Así podríamos decir que por la naturaleza del signo elegido existen la marca denominativa, marca gráfica, marca mixta, marca tridimensional.*

La marca denominativa es aquella que contiene una o más palabras con o sin significado idiomático, combinación de letras, y/o número. Pueden incluir elementos como nombres de personas, letras, números, palabras. No son reivindicables en su parte denominativa elementos como el color de letra, la estilización de caracteres o el uso de mayúsculas/minúsculas.

La marca gráfica es aquella que mediante un signo gráfico identificador por posicionamiento estratégico debe lograr que el público, a través de ella, asocie los atributos de la institución.

La marca gráfica cubre un aspecto muy importante de la marca, aquella que es visible, pero hay otra que no lo es y tiene relación con la gestión de la empresa, aquella gestión que nos hace sentir satisfechos cuando lo que adquirimos es durable, tiene un buen servicio de

postventa, y lo más importante, cubre eficientemente una necesidad con ventajas comparativas que le dan valor e identidad.

No es responsabilidad de la marca gráfica entonces, reflejar el quehacer institucional, sino, representar los conceptos definidos en una estrategia de comunicación empresarial basada en la visión y misión de la institución.

La marca Mixta, aunque no exista ninguna disposición legal que nos establezca que se entienda por Marca Mixta, en el Ecuador al referirse a marcas mixtas, la limitan al señalar que el término de marca mixta es la combinación de dos elementos denominación y diseño. Es decir, que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo.

Las marcas tridimensionales son aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase y que ocupan las 3 dimensiones, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.

*Por otro lado, por su grado de conocimiento las marcas pueden dividirse en: marca renombrada o de alto renombre y marca notoria.*

La marca renombrada es aquella que goza como consecuencia de su uso el reconocimiento del público en general independiente de un mercado u otro.

La marca notoria en cambio, es aquella que es conocida por el sector del público consumidor al que está destinada.

De acuerdo a su titular las marcas se pueden dividir en marca individual y marca colectiva.

La marca individual es aquella que sale de un conjunto de marcas y busca dar a una marca la condición de única e individual.

La marca colectiva un signo distintivo común para identificar productos elaborados y/o servicios prestados por agrupamientos que comúnmente pertenecen a una agrupación de empresas. Son signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios.

*Según el objeto que designan las marcas se dividen en marca de productos, marca de servicios y marca de garantía.*

La marca de producto como su nombre lo indica, son aquellas que distinguen productos en el mercado.

La marca de servicio son aquellas que distinguen los servicios del mercado.

La marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc.

*Finalmente, por el ámbito territorial podemos diferenciar: Marca Nacional, Internacional y Comunitaria.*

La marca nacional es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; otorgando un derecho exclusivo que impida un riesgo de confusión en el mercado por parte de los consumidores y el alcance de la protección es únicamente el territorio nacional.

La marca internacional tiene efectos en todos los países que designe el solicitante, de forma expresa, y la marca quede registrada. La marca internacional es el mecanismo de protección de marca más extenso que existe. Por conducto de este registro, generalmente tramitado ante la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, accedemos a una protección que puede cubrir, un gran número de países donde fabricar o comercializar nuestros productos. Cabe recalcar que la marca internacional no cubre todos los países del mundo, sino solamente

aquéllos que el solicitante elija entre los que han firmado el tratado OMPI. La marca comunitaria busca promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, generando condiciones de mercado análogas a las nacionales en un ámbito geográfico de mayores dimensiones<sup>8</sup>. Podríamos decir que se eliminan importantes trabas formales, comparándolo con nuestra legislación nacional, en beneficio de reconocer derechos de propiedad industrial

### ***Funciones de la marca***

Tradicionalmente se ha atribuido a las marcas “funciones”, que más que describir el papel que desempeñan, son ciertos atributos que éstas deben tener para la justificación de su existencia y el contenido jurídico del que están envueltos, y consecuentemente, para que tengan razón de ser, pues de esa manera el ordenamiento jurídico les reconocerá como derechos a ser tutelados.

Paralelamente a esas funciones tradicionales, se combinan ciertos elementos que tienen que ver con las necesidades reales del objetivo de las marcas, cuál es su presencia e incursión en el mercado, lo que hace que dé una “función más” a la marca, ésta es su contenido económico.

Trataré de enumerar aquellas funciones preponderantes expresadas por algunos autores, así tenemos las que señala Jaime Álvarez Soberanis siguiendo a Hildegart Rondón de Sansó, que señala como funciones de la marca las siguientes:

#### *La función de distinción o carácter distintivo*

Deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

---

<sup>8</sup> (Europea, 1993)

### *Función de protección*

Además la marca puede tener una función de protección, en virtud de la cuál defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

### *Función de garantía de calidad*

La marca puede llenar una función de garantía de calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

### *Indicación de proveniencia*

Finalmente, existe una función de indicación de proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en si una referencia a la empresa<sup>9</sup>.

Por su parte, los autores Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Luis Eduardo Bertone indican que los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y en particular del derecho de marcas. Señalan como funciones de las marcas las siguientes:

### *La función distintiva*

La función distintiva de las marcas, siendo ésta la función básica que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio. Siguiendo con el profesor norteamericano McCarthy, destacan la función distintiva e identificatoria de las marcas, vinculándola a la definición legal de éstas y cita el fallo *Smith vs. Chanel, Inc*, donde se dijo

---

<sup>9</sup> (Soberanis, 2009, pág. 56 y 57)

que la preservación de la marca como medio para identificar productos de su titular “cumple un importante propósito de interés público”

#### *Función de identificación del origen*

Función de identificación del origen de los bienes y servicios que viene a resultar una consecuencia de la función distintiva de las marcas, por lo cual los consumidores y usuarios pueden conocer a través de la marca cuál es la empresa que ha producido o comercializado los bienes y servicios ofrecidos.

#### *La función de garantía de calidad*

La función de garantía de calidad, por la cual la garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y característica de los bienes, que asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de calidad puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

#### *La función competitiva*

La función competitiva, por la cual los signos marcarios juegan un papel significativo en la conformación de los mercados competitivos y para que esta competencia tenga lugar es necesario que los consumidores identifiquen cuales son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados.

#### *La función publicitaria*

Llena la marca también una función de propaganda, por cuanto ella puede constituir un “reclame” del producto, siendo su fuerza de atracción.

Esta es la función mediante la cual, las marcas permiten suministrar al público información de los bienes y servicios disponibles en una economía, teniendo esta función varias facetas, pero todas tendientes a informar al público sobre la actividad propagandística para la creación de necesidades.

#### *La función de protección del titular*

La función de protección del titular de la marca, que si bien no es una característica del régimen marcario, tiene que ver con la protección del titular de la marca que se relaciona estrechamente con la concepción de los derechos que tiene el titular frente al ordenamiento jurídico.

Adicionalmente considero oportuno mencionar lo que anota la O.M.P.I considera que las marcas tienen cuatro funciones fundamentales que son:

- Función distintiva o diferenciadora;
- Función indicadora del origen o procedencia;
- Función indicadora de la calidad.

En mi opinión, desde un punto de vista económico, la marca es el vehículo que utilizan las empresas para captar clientes y ganar posición en el mercado. También desempeñan un papel primordial en la comercialización de las mercaderías y servicios. La marca tiene una importancia económica debido a la función relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes.

El concepto económico de la marca determina el papel de atracción de la clientela y, por lo tanto, de generación de la demanda. La marca lleva implícito el “goodwill” es decir, la clientela, el sector de aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto marcado, y obviamente representa un cierto valor económico.

## 2.- NOCIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA

Creo necesario también dar nociones generales de la cesión de marca. Como introducción al tema principal del ensayo. Es preciso determinar que el derecho sobre la marca puede ser transferido integralmente con todas las facultades que le son propias: Uso, goce y disposición, pasando a ocupar el adquirente la posición jurídica del tramitente<sup>10</sup>. El efecto traslativo determinará que el adquirente quede subrogado en todos los derechos y obligaciones que afecten a la marca, debiendo soportar, por ejemplo, las licencias previamente inscriptas<sup>11</sup>. En todo caso, no deberá respetar acuerdos de delimitación de derechos o pactos de no agresión, pues estos sólo producen efecto entre las partes y no se transmiten al adquirente<sup>12</sup>, salvo que expresamente sean aceptados.

La cesión total o parcial del derecho transferido de un signo distintivo deberá constar por escrito. Así pues, podría entenderse que el legislador ha pretendido calificar los negocios transmisivos voluntarios de “cesión de derecho”, manteniendo la locución “transferencia” para las transmisiones no voluntarias, como ejecuciones forzadas, reivindicaciones, transmisiones sucesorias. A mi modo de ver, cuando la ley se refiere a “transferencia” o “cesión” se refiere al efecto traslativo común a todas las formas aptas para transmitir en derecho y no se refiere a un específico tipo contractual.

Debe añadirse a lo anterior que considerar la transmisión voluntaria de marca una “cesión de derecho” implicaría desconocer la individualidad jurídica del signo marcario y su naturaleza para ser objeto de relaciones jurídicas. Cuando se cede el derecho de usufructo, obviamente el usufructuario no puede transmitir su referente material, pues carece de su titularidad plena. En cambio, la transmisión marcaria implica el traspaso del signo como objeto patrimonial autónomo, pudiéndose sólo por vía de consecuencia aludirse a la transmisión del derecho sobre ella poseído.

---

<sup>10</sup> (Bueno, 1995, pág. 475)

<sup>11</sup> (Polo, 2002, pág. 271)

<sup>12</sup> (Polo, 2002, pág. 271 y 272)

### *Transmisiones negociables de marca*

La transmisión marcaria puede realizarse a través de los diversos tipos negociales previstos por el sistema jurídico. La mutación patrimonial no se logra por la sola voluntad de transferir la marca; deberá además complementarse y encontrar su causa en la compraventa, debido a que por su naturaleza vendría a ser la más semejante. El traspaso puede además generarse en el marco del acuerdo constitutivo de una sociedad, constituyendo el aporte que efectuará el titular de la marca para adquirir la correspondiente participación social<sup>13</sup>. Así pues, el régimen normativo que le es aplicable resulta complejo, conformado por las normas de la forma concreta que asuma por las disposiciones específicas del Derecho Marcario. Además de lo anterior no existen impedimentos para que la transmisión marcaria opere mediante formas atípicas.

Normalmente, el transmitente obtiene como contraprestación el pago de un precio en dinero a cambio del signo transmitido, quedando configurado el acuerdo voluntario en el tipo contractual de compraventa<sup>14</sup>. Es así que gran parte de la doctrina asimila la transferencia de marca a la compraventa, pues en ambas modalidades contractuales se cumple el esquema contractual básico de intercambio de cosa por precio. Lo cierto es que, cuando la marca sea transferida por un precio, serán aplicables las normas de la compraventa, debiéndose en todo caso respetar la particular naturaleza del objeto de negociación, es decir, su carácter inmaterial<sup>15</sup>.

Un ejemplo es la transferencia mediante cesión de derechos hereditarios. En este caso no interesa que en la masa hereditaria quedaran comprendidos inmuebles, automotores, establecimientos comerciales o cualquier otro bien, lo que debe registrarse es el traspaso de la universalidad y no sus componentes patrimoniales. El cesionario podrá acreditar la adquisición del acervo hereditario consecuente de la marca, siendo el documento de cesión

---

<sup>13</sup> (Elisabeth, 1994, pág. 3)

<sup>14</sup> (Passa, 1997, pág. 390)

<sup>15</sup> (Asensio, 2000, pág. 110)

fundamental para comenzar acciones administrativas o para perfeccionar actos relativos al signo marcario.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. A mi entender, esto derivaba con claridad que la escritura pública o privada se requería exclusivamente con fines probatorios. Esto es así porque generalmente el legislador consagra la solemnidad indicando las consecuencias de la inobservancia de forma, nulidad, falta de perfeccionamiento o ineficacia del negocio jurídico.

#### *Categorización de la transferencia de marca*

Cómo se viene expresando, la transferencia de marca puede asumir la modalidad de diversos tipos contractuales, motivo por el cual no es posible a priori efectuar su categorización en términos absolutos, pues deberá estarse a la manifestación voluntaria concretada de los contratantes. Así pues, la transmisión marcaria podrá ser bilateral o unilateral en función que las partes asuman o no obligaciones interdependientes, será gratuita u onerosa en atención a que el adquirente asuma o no una prestación equivalente a la del cedente. Asimismo, será un contrato de cambio, pues tendrá por finalidad el traspaso definitivo del derecho de propiedad sobre la marca. Finalmente, la transmisión adoptará la modalidad de un contrato principal, esto es, su existencia no dependerá de otro negocio jurídico.

#### *Naturaleza comercial o civil*

En la doctrina española especialmente, Raúl Bercovitz expresa con carácter general que la cesión de un derecho de propiedad industrial es un negocio inminentemente mercantil. Por su parte señala que el carácter mercantil de la transferencia depende de si los contratantes son o no comerciantes.

En cuanto a nuestro sistema se refiere se debe puntualizar que no todos los actos efectuados por un comerciante son mercantiles; a modo de ejemplo, la adquisición de un bien inmueble, aunque sea el asiento físico donde se desarrollará la actividad. Y, sin embargo, otros actos tendrán carácter comercial aunque los realice un no comerciante, como las compraventas de

barcos, las letras de cambio, cheques, sociedades anónimas o limitadas. De este modo, en nuestro ordenamiento no existe comercialidad por conexión subjetiva, los actos serán comerciales cuando así los califique la ley.

Por mi parte creo que la naturaleza comercial de la marca se determina en que serán comerciales las compras de cosas accesorias al comercio, para prepararlo o facilitarlos, aunque sean accesorias a un bien raíz. Así la adquisición onerosa de la marca será mercantil cuando sirva para preparar o facilitar una actividad comercial, permitiendo la identificación de los productos o servicios a ser comercializados.

La marca puede identificar actividades no comerciales; así, una asociación civil puede ser titular de una marca y transferirla a otra entidad de igual naturaleza, no existirá en la cesión ningún elemento de comercialidad, pues las partes no son comerciantes y el signo se usará para distinguir una actividad carente de fines de lucro. También la transferencia podrá reputarse civil cuando se realice con animus donandi.

### **3.- EL CONTRATO**

Antes de abordar las principales obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca, creo también relevante, entrar en el análisis del contrato como tal. El punto de vista tradicional considera el contrato como un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, (partes del Contrato) que se obligan en virtud del mismo. Para que exista contrato, es necesario que exista consentimiento. Cuando el consentimiento se encuentra viciado, el contrato no es válido.

La principal característica del contrato es que juntamente con la ley, es la fuente principal de las obligaciones.

El contrato tiene todos los elementos y requisitos, los elementos personales, elementos reales y elementos formales.

El Código Civil Ecuatoriano, en su artículo No. 1454 define al contrato como sistemas jurídicos, exigen las leyes, para alcanzar la eficacia del contrato:

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

El artículo No. 1461 del Código Civil Ecuatoriano dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:

Que sea legalmente capaz;

- Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio;
- Que recaiga sobre un objeto lícito; y,
- Que tenga una causa lícita.

Para alcanzar la eficacia del contrato debe existir:

- Consentimiento
- Objeto
- Causa

Los contratos pueden ser:

- Verbales

Cuando su contenido se conserva sólo en la memoria de los que intervienen.

- Los contratos escritos

Son escritos si su contenido se ha transfigurado en un texto gramatical el que puede estar reflejado o grabado en soporte permanente y duradero como es el caso del papel, la cinta magnética entre otros y de lectura y reproducción posterior. Estos pueden ser solemnes o no,

dependiendo de si deben formalizarse en escritura pública notarial, e incluso si la ley exige su inscripción en algún tipo de registro público (Registro de la propiedad, Registro mercantil etc.).

- Contratos reales

Su perfección de su forma exige además la entrega de la cosa.

De la suscripción de un contrato es necesario además determinar sus efectos y para esto se debe partir de la frase "El contrato es ley entre las partes".

Los preceptos fundamentales que nacen de los contratos son:

- Las partes deben ajustarse a las condiciones estipuladas en el contrato (principio de literalidad).
- Las condiciones y los efectos del contrato solo tienen efecto entre las partes que aceptaron el contrato, y sus causahabientes (principio de relatividad del contrato).
- Los pactos contenidos en los contratos deben ejecutarse en los términos que fueron suscritos. Las estipulaciones de los contratos típicos, que fueran contrarias a la ley, se tienen por no puestas.
- Las disposiciones legales reconocen al contrato como fuente de obligaciones.
- Las obligaciones contractuales son obligaciones civiles, por lo que el acreedor puede exigir del deudor la satisfacción de la deuda según lo pactado.
- En caso que el cumplimiento del objeto de la obligación no sea posible, por equivalencia, el acreedor puede demandar la indemnización de daños y perjuicios.
- Una vez que un contrato ha nacido válidamente, se convierte en irrenunciable, y las obligaciones originadas por el contrato válido no se pueden modificar unilateralmente.

En conclusión podemos decir que al hablar de contrato de cesión nos referimos a un acto que contiene los acuerdos de dos o más personas naturales o jurídicas en una relación

jurídica patrimonial con un fin determinado. También es importante destacar que es un acuerdo que se formaliza por escrito. Los contratos se negocian, celebran y ejecutan según a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes contratantes que son libres de contratar con fines lícitos y dentro de la ley. Los contratos son de cumplimiento obligatorio porque se presume que su contenido responde a la voluntad común de las partes sin que haya existido presión o coacción alguna.

Al referirnos a un contrato de cesión de derechos, llego a la conclusión de que es un contrato en el que una parte cede los derechos que pueda tener sobre algo, ya sea un derecho en sí mismo o un artículo material a otra persona. En este contrato se conoce como cedente a la parte que entrega los derechos ya mencionados y como cesionario a la persona que recibe los derechos.

#### **4.- PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL CEDENTE EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA.**

Una vez que hemos analizado a la marca, a los contratos y antes de adentrarnos en las principales obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca, nos damos cuenta que es necesario considerar la capacidad que deben tener las partes para la cesión; el cedente debe tener la capacidad necesaria para los actos referentes a la negociación de la marca y su disposición y dicha capacidad deberá determinarse en la figura contractual de la cesión. Otro dato importante es que los menores pueden ser parte sustancial en un contrato de transferencia, y a su vez no es necesario tener la calidad de comerciante.

Se debe destacar que los derechos de propiedad industrial son bienes objeto de valoración económica que forman parte del patrimonio de la empresa, y por tanto pueden transmitirse por todos los medios que el derecho reconoce. Es aquí donde nos encontramos con la cesión, que es el contrato por el que el titular de un derecho transfiere, generalmente a cambio de un precio, la propiedad del derecho objeto del contrato. Refiriéndonos al tema de marcas, la cesión supone la plena transmisión de la titularidad sobre el signo distintivo, diferenciándolo de la licencia que es una simple autorización para usar esa marca, rótulo o nombre.

Adentrándonos en las obligaciones del cedente, éste, salvo pacto en contrario, está obligado a poner a disposición del cesionario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para una adecuada explotación de la invención.

### ***Entregar la cosa (tradición).***

La entrega de marca consiste en poner a disposición del adquirente el signo marcario. Obviamente, no es factible una entrega material, pero sí una puesta a disposición simbólica, tal cual se verifica mediante las diversas modalidades de tradición ficticia. Si nos referimos a prestación, quiere decir que el cedente de la marca tiene una obligación de entregar al adquirente los documentos relativos a la titularidad transmitida, de modo que el cesionario pueda estar en condiciones de hacer uso de la marca y acreditar su legitimación frente a terceros. Ahora bien, siendo necesaria en nuestro sistema la tradición para que opere el traspaso marcario, la entrega del título de marca y demás documentación acreditativa de titularidad constituirá la modalidad ficta de perfeccionar la tradición y entregar la marca. Normalmente en el Ecuador, la parte material que nos determina la titularidad de una marca, es el título otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en el cuál constan los datos referentes a la marca y su titular. A su vez en la parte posterior del mismo constan las transferencias que se han realizado en la misma.

La transferencia de la propiedad y demás derechos reales se logra mediante la realización de dos negocios jurídicos: el título, consistente en la causa legítima de transferencia de dominio, y el modo, acto exterior por el cual la propiedad es adquirida. Una vez realizada la transferencia, esta se avala en el título original, mediante la marginación de la misma en la parte posterior de la misma, por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

### ***La tradición en otros sistemas***

Si analizamos el sistema francés por ejemplo, podemos determinar que el traspaso opera exclusivamente con el negocio obligacional. Así pues, refiriéndose específicamente a la cesión de marca, Schmidt-Szalewski y Pierre expresa: la transferencia del derecho de marca surtirá efecto una vez firmado por instrumento escrito.

En Alemania en cambio existe una particular modalidad de transmisión, en la cual se distinguen dos negocios jurídicos:

- El negocio obligacional; del cual surge la prestación de entregar la cosa, aunque con absoluta intrascendencia en el proceso transmitivo, y
- El negocio dispositivo, calificado de contrato real abstracto

Ambos negocios son independientes, la nulidad del obligacional no se traslada al real ni constituye impedimento para que opere la mutación patrimonial. El acuerdo real, más la tradición en los bienes muebles y la inscripción en el Registro en los inmuebles, generarán el traspaso de dominio. El sistema alemán se califica abstracto, puesto que, a efectos del traspaso, carece de relevancia la causa transmitiva, su ausencia sólo habilitaría el accionamiento por enriquecimiento injusto<sup>16</sup>. Dado que la ley de marcas alemana genéricamente exige que la transferencia se perfeccione por escrito, hay quienes requieren de la escritura para el negocio obligacional y para el abstracto; otros entienden que la forma escrita sólo es necesaria para el negocio real<sup>17</sup>. En mi opinión creo que el sistema francés en lo que a transferencia de marca se refiere, trata mejor el tema de la tradición puesto que al hablar de negocio, estamos a su vez hablando del signo distintivo que éste representa, se hace complicado separarlos independientemente ya que van completamente de la mano y son dependientes uno del otro al momento de hablar de un negocio como un patrimonio.

#### *Forma de perfeccionarse la tradición*

Vale la pena recalcar que la mayoría de las disposiciones del Código Civil Ecuatoriano resultan incómodas para la aplicación sobre los bienes inmateriales, pues estas normas no los han tomado como objeto de regulación. Es por esto que resulta indispensable un esfuerzo de abstracción para lograr la adaptación normativa, de otra forma la mayoría de las cuestiones que atienden a las marcas carecerían de solución jurídica. En todo caso, nadie cuestiona que las normas de la compraventa se aplican a la transferencia marcaria, aunque, las disposiciones

---

<sup>16</sup> (Walter, 2002, pág. 259)

<sup>17</sup> (Ingerl, 1996, pág. 110)

de este tipo contractual toman por referente cosas corpóreas, y es por esto que debe admitirse la aplicación de institutos tales como la tradición o la posesión.

Se señala que los bienes inmateriales no son susceptibles de posesión, por lo que naturalmente es imposible su derivación mediante tradición. Ahora, como se ha señalado en comentarios anteriores, la mayoría de las normativas no determinan un concepto de posesión a las cosas corpóreas, admitiéndose incluso la posesión de derechos.

### ***Saneamiento (evicción y vicios redhibitorios).***

#### *Por evicción o vicios ocultos*

Conforme establece el art. # 1764 del Código Civil Ecuatoriano, las obligaciones del vendedor son: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. De nada sirve al comprador que la cosa le sea entregada si luego se la priva de ella (evicción) o no se le puede dar el uso al que se la destina (vicios ocultos).

Antonio Roncero Sánchez ha planteado el saneamiento un régimen especial de la resolución del contrato por incumplimiento, pues entregar la cosa objeto de la contratación con vicios o con falta de titularidad es un cumplimiento defectuoso, en definitiva, incumplimiento contractual<sup>18</sup>. La evicción aunque pueda considerarse un supuesto de incumplimiento, la inejecución de la específica obligación de mantener al usuario en el uso y goce pacífico de la cosa se encuentra sometida al régimen legal particular y preferente del saneamiento<sup>19</sup>. De lo dicho anteriormente se deduce que el cesionario no se le abre la posibilidad de acudir al régimen general de responsabilidad por incumplimiento o evicción, pues estos tienen preceptiva vocación aplicativa, es decir que se impone, en este caso mediante una sentencia judicial o administrativa, ante una situación determinada.

Para otros el saneamiento es una garantía, imponiéndose un deber de seguridad al transmitente, en cuanto a la integridad del derecho derivado y a las cualidades del objeto.

---

<sup>18</sup> (Berdejo, 1986, pág. 56)

<sup>19</sup> (Sanchez, 1999, pág. 278)

Bajo mi punto de vista, no existe una obligación de garantía impuesta, sino un régimen de responsabilidad derivado de una contratación ilegítima. Esto quiere decir que simplemente hablamos de un contrato, que al tener determinados factores que lo vuelven inválido, desencadenan en la responsabilidad del cedente sobre la contratación carente de legitimidad ante el cesionario afectado. Es por esto que yo hablaría nada más de una responsabilidad ante un contrato ilegítimo y no podríamos hablar de una obligación de garantía impuesta debido a que mi entender muchos de los factores que causan la nulidad e invalidez pueden aparecer en un futuro cercano o lejano, por lo que al momento de celebrarse el contrato, el cedente no puede garantizar que la cesión esté saneada completamente.

En materia marcaria Chavanne y Burst expresan que el cedente, como todo vendedor, debe garantizar al adquiriente contra los vicios o riesgos que afecten la cosa enajenada<sup>20</sup>. Ahora bien, el saneamiento del Código Civil toma por base las cosas corporales o derechos, lo cual hace difícil su adaptación a la contratación de bienes inmateriales. Es por esto que me resulta muy interesante lo que Raúl Bercovitz expresa: “Las categorías de evicción y de vicios ocultos establecidas en el Código Civil son propias de cosas corporales”<sup>21</sup>. Por ello, encajar en estas dos categorías en la responsabilidad del cedente de un derecho de propiedad industrial es una tarea difícil y, en algunos casos, no será posible establecer una clara unión. Incluso resulta difícil determinar los casos en que nos encontramos ante evicción o vicios ocultos y es por esto que la anulación de la marca por su falta de adecuación normativa privará al adquiriente de la cosa, eliminando el propio derecho, produciéndose el efecto típico de una evicción, sin embargo no hay un tercero que reclame la posesión, tampoco el vicio material contemplado por la normativa general.

Por último, cabe señalar que pudiéndose transmitir la marca por diversos tipos contractuales, deberá aplicarse al régimen de garantía específicamente previsto para la modalidad de negocio elegida. Así pues en la mayoría de los casos de una cesión de marca se debe aplicar el régimen de la compraventa y si la marca se transmitiera gratuitamente, se aplicará el de la donación.

---

<sup>20</sup> (Chavanne-Burst, 2012, pág. 461)

<sup>21</sup> (Bercovitz, 1999, pág. 260)

Además de esto existe una posición doctrinal que, ante la anulación de la marca por causas inimputables al cedente, no lo hace incurrir en responsabilidad, pues él la transmite en términos en que se encuentra registrada, es decir bajo una presunción que puede ser destruida. Haciendo una analogía con materia de invenciones, se expresa que el adquirente acepta todos los riesgos pertenecientes al derecho de patente, salvo que mediante cláusula expresa se reserve la reclamación. La patente de invención se encuentra expuesta a una gran cantidad de causas de nulidad, las cuales el cedente no puede ser obligado a garantizar al cesionario. Ante lo dicho, podemos decir que la transferencia de patente queda como un contrato aleatorio y se afirma que el que adquiere la marca queda en la misma situación de un comprador que conoce los riesgos de evicción al contrato, por lo que debe ser tratado del mismo modo, sin beneficiarse de ninguna garantía del vendedor, salvo si se estipulara expresamente.

Es necesario para mí destacar, que el tema de este ensayo nace de esta incertidumbre jurídica que existe debido a que todo lo que se ha dicho hasta aquí no ha sido trasladado a leyes determinadas, con los cambios respectivos que deban hacerse con respecto a la contratación sobre signos distintivos; siendo el objetivo llegar a determinar clara y objetivamente las obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca.

Así pues, hay quienes sostienen que la anulación de la marca por causas inimputables al cedente, no lo hace incurrir en responsabilidad, pues él la transmite en los términos en que se encuentra registrada, esto es, bajo una presunción de validez. En este sentido, Curto Polo señala que el cedente traspasa la titularidad formal de la marca, tal como resulta del registro, la nulidad sobrevenida no determinará la nulidad del contrato por carencia de objeto, pues el referente del negocio es que la marca afectada por todas las posibles vicisitudes que pudieran acontecer en el futuro y que derivan del propio registro<sup>22</sup>.

Muy de acuerdo con lo que dice Gonzales-Bueno, es realmente difícil que existan causales de anulación que sean desconocidas por el adquirente, pues para las prohibiciones relativas bastará consultar en el registro del Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador (IEPI),

---

<sup>22</sup> (Bueno, 1995, pág. 486)

mientras que las absolutas deben presumirse conocidas por todos. Por ejemplo no sería exigible responsabilidad cuando la marca coincidiera con una notoria como Coca-Cola que es mundialmente conocida.

En términos similares, Lobato señala que no habrá responsabilidad, por regla general, en caso de que la marca se declare nula por una prohibición absoluta o relativa, dado que este vicio intrínseco del signo debía haber sido investigado por el adquirente. En esta línea de pensamiento, en la doctrina suiza Cherpillod expresa que corresponde al adquirente hacerse una idea de validez del derecho y formular un precio en consecuencia<sup>23</sup>.

En el Ecuador, si la marca se encuentra registrada habiendo superado un procedimiento administrativo en el que terceros y el Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador controlaron la legalidad del registro, hasta qué punto puede considerarse que el tercero debe tener conocimiento de la causal de nulidad. El acto administrativo, erróneamente dictado, genera una apariencia formal de legalidad, y los terceros, al consultar en el IEPI, están a los datos proporcionados por éste. En definitiva, recaen sobre el adquirente las graves consecuencias de la anulación, esto implica arbitrariamente trasladarle en exclusividad las consecuencias dañosas de un acto administrativo equivoco, motivado por una desajustada valoración de la idoneidad distintiva del signo o por el desconocimiento de derechos prioritarios de terceros dada la inacción de éstos.

Parece contrario a la realidad tener que pagar un precio por una marca registrada teniendo presente que pueda ser anulada. Aunque la concesión no tenga eficacia saneante, deriva de un procedimiento administrativo que confiere apariencia jurídica de estabilidad; es más, los supuestos de anulación son excepcionales, el cesionario perfecciona la transferencia sobre la base de la firmeza del derecho concedido.

Finalmente, el precio que se paga por la marca no solo toma por base la apariencia formal de registro, también el valor económico que presenta por su función en el mercado y dicho de

---

<sup>23</sup> (Cherpillod, 2010, pág. 663)

paso, valor que se perderá totalmente ante la anulación que conlleve la necesidad de cesar el uso.

En mi opinión, la valoración se crea del concepto económico de valor y el concepto jurídico de propiedad. Esto quiere decir, que al hablar de un activo, decimos que su precio va en función de su capacidad para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios. Para esto quiero citar una de las reglas de la valoración comercial: el valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares, lo cual determina que las circunstancias y los factores que rodean el signo distintivo, afectan su valor comercial.

### *Vicios Ocultos*

Sin duda, la regulación de vicios ocultos en materia de compraventa toma por base objetos materiales, por tanto, deviene difícil extender el régimen de garantía del Código Civil, o del Código de Comercio a la transferencia de marca<sup>24</sup>.

El vicio oculto implica la existencia de un defecto en la cosa que la haga inapropiada para su uso normal o disminuya su utilidad; en cambio los vicios de la marca atentarán contra su propia existencia. En este sentido, en la doctrina, Mascheloni expresa que el régimen de vicios redhibitorios no es aplicable a bienes inmateriales. La propia naturaleza inmaterial del objeto determina que no fuera susceptible de incorporar defectos ocultos.

Siguiendo en esta línea de pensamiento, Lobato señala: “El saneamiento comprende la responsabilidad por evicción, pero no por vicios ocultos”. Para Raúl Bercovitz, si bien la responsabilidad por vicios redhibitorios está pensada para cosas materiales, ello no impide que deba adaptarse a los bienes inmateriales, correspondiendo realizar un esfuerzo de abstracción en algunos casos<sup>25</sup>. Esto se soluciona si los supuestos de declaración de nulidad de la marca por incurrir en causales prohibitivas han de reputarse vicios ocultos.

---

<sup>24</sup> (Bercovitz, 1999, pág. 257 y 258)

<sup>25</sup> (Bercovitz, 1999, pág. 175)

En materia de patentes existe una diferenciación entre vicios ocultos jurídicos y materiales. En los vicios ocultos materiales se sitúa la imposibilidad de explotación industrial de la patente<sup>26</sup>, también los peligros de explosión o incendio que deriven de la invención). Sin embargo, resulta difícil concebir vicios materiales sobre la marca, la conformación estructural del signo podrá determinar que no sea apto para distinguir o que deba aplicarse alguna causa de nulidad, pero en definitiva no habrá vicios materiales, si vicios jurídicos, pues el signo no se adecua al modelo legal de marca. Es así que para Curto Polo los vicios ocultos serán siempre defectos jurídicos que afectan a la validez de la marca y se concretan en la diversas causales de nulidad, por lo que sólo cabe referirse a vicios jurídicos<sup>27</sup>. Y aquí nos encontramos con otra cuestión, determinar si los vicios jurídicos han de considerarse vicios redhibitorios o factores que determinan el funcionamiento del régimen de evicción. La doctrina francesa se encuentra dividida: para algunos estamos ante un supuesto de evicción y para otros de vicios ocultos. Conforme la doctrina argentina si la marca es anulada por defectos en el trámite de inscripción o por violar derechos de terceros, como los atinentes a una marca notoria no registrada, habría evicción<sup>28</sup>.

Sería importante establecer si la anulación de la marca se refiere al sistema de vicios ocultos o al de evicción, pues el régimen jurídico de saneamiento es diverso. Así la exoneración de responsabilidad por vicios redhibitorios determinan que no deba restituirse el precio; en cambio, en caso de evicción si debe operar la devolución. A mi entender, la anulación incide sobre la validez o existencia del propio contrato, motivo por el cual el adquirente no puede acudir al régimen de saneamiento, solo por solicitar la restauración de prestaciones por ser nula absolutamente la transferencia de la marca.

Finalmente, creo importante señalar que nunca sería un vicio oculto el hecho de que el adquirente de la marca no obtenga con ésta el éxito comercial que pretendía lograr, pues el transmitente no asegura rentabilidad de ninguna clase<sup>29</sup>. Será el cesionario el que deba efectuar el análisis de mercado y solicitar toda la información de la contabilidad del cedente

---

<sup>26</sup> (Szalewski, 2002, pág. 108 y 109)

<sup>27</sup> (Polo, 2002, pág. 288 y 289)

<sup>28</sup> (Cabanellas, 2008, pág. 452)

<sup>29</sup> (Bercovitz, 1999, pág. 284)

para así poder valorar el poder económico de la marca. Además, el éxito también dependerá de la política empresarial del adquirente y de que conserve la calidad de los productos marcados.

### ***Vicios Jurídicos***

#### *Evicción*

Los diversos sistemas jurídicos carecen de un específico régimen de saneamiento en materia de cesión o licenciamiento de bienes inmateriales, pero todo caso se reputa que la responsabilidad por evicción es inherente a todo negocio por el cual se transfiera o se conceda onerosamente el derecho sobre una cosa<sup>30</sup>.

La garantía por evicción implica asegurar la posesión pacífica de la cosa transmitida. En nuestro sistema, sólo funciona ante incongruencias de Derecho, aplicándose en los casos de privación total o parcial de la cosa por sentencia judicial, es decir, cuando un tercero ejerce un derecho personal o real que privara parcialmente al nuevo titular del uso y goce pleno de su marca<sup>31</sup>. Por lo anterior, no resulta fácil acomodar el régimen de evicción del Código Civil Ecuatoriano al contrato de cesión de marca, debido a que la privación del derecho de marca se verifica principalmente mediante resolución administrativa. Creo necesario analizar en este punto a la doctrina argentina, Borda expresa que, si bien la exigencia de sentencia, como regla general, parece prudente, no puede hacerse de ella una condición indispensable). Es por esto que el autor señala que la jurisprudencia argentina sin discrepancias, admite que el comprador haga abandono de la cosa y reclame la evicción cuando el derecho del tercero resulta indiscutible. Además agrega que no tiene sentido exigirle al comprador que prosiga un juicio que sabe que perderá, lo cual les provocará perjuicios a él y al propio vendedor.

Pues bien, en materia marcaria suele señalarse que la evicción puede tener un triple origen:

1. Los vicios jurídicos que determinan la nulidad de la marca,

---

<sup>30</sup> (Sanchez, 1999, pág. 222)

<sup>31</sup> (Gamarra, 2007, pág. 79)

2. Hechos de terceros
3. Hechos personales del cedente.

Se entiende que los vicios jurídicos de la marca que comporten su anulación determinan la funcionalidad del régimen de evicción. Esto quiere decir que los supuestos de vicios jurídicos, como la inadecuación de la marca al tipo legal definitorio o por estar inmersa en el régimen de nulidades, no genera un caso de evicción, en el sentido de que pierda la posesión a manos de un tercero, tal como sucede en materia de objetos materiales, pues la evicción determina el reconocimiento del derecho de un tercero sobre la cosa, pero no implica su destrucción jurídica. Ahora, conforme al art. 1697 del Código Civil Ecuatoriano, para que haya evicción debe existir privación de todo o parte de la cosa por sentencia judicial. Entonces, basta que el adquirente pierda la cosa, sin interesar si pasa a un tercero, por ello todos los supuestos de anulación podrían generar evicción. En otras palabras La evicción quiere decir la privación del bien, al ser adquirido por un tercero a por medio de prescripción adquisitiva de dominio, es decir, que por sentencia judicial se nombra propietario al mencionado tercero perdiendo el anterior dueño cualquier derecho sobre la cosa.

En materia de patentes, se expresa que la nulidad de la invención afecta al propio derecho produciéndose su desaparición, deviniendo analógicamente aplicable al régimen de evicción propio de la cesión de créditos en el cual el enajenante debe garantizar la existencia y legitimidad del objeto transmitido. En estos términos, el cedente debe garantizar la existencia jurídica de la patente, al igual que acontece en materia de cesión de créditos.

Vale la pena hacer mencionar al régimen de evicción en la cesión de créditos, el cual se aplica cuando el adquirente a título oneroso de un crédito se encuentra con que dicho crédito no existe o no es exigible, es decir carece de vida material jurídica, el que transmitió tal derecho debe una garantía que por las similitudes que reviste con la evicción le son equiparadas por más que en rigor no sean equivalentes entre sí, en razón de que la acción reivindicatoria solo es aplicable al dominio u otros derechos reales. Ahora bien, a mi modo de ver, el régimen de evicción propio de la cesión de créditos ha de reputarse especial y excepcional, no es aplicable a la transferencia de marca, la que en todo caso encontrará su causa en la compraventa. En la cesión de créditos se regirán por las disposiciones de la evicción entre

permutantes y en la cesión gratuita o por cargas impuestas a una de las partes se registrarán por las reglas de la donación.

### *Hecho personal del cedente*

No puede evicciónar quien debe garantizar, debiendo el enajenante abstenerse de todo comportamiento que turbe el goce pacífico de la cosa transmitida. En nuestro sistema, como se vio en comentarios anteriores sólo han de incluirse como causas de evicción las turbaciones de derecho, como cuando el cedente, luego de operada la transferencia, hereda a una persona que aducía un mejor título de dominio, pretendiendo ahora reivindicar la propiedad que oportunamente transmitió<sup>32</sup>. También ha de situarse en la evicción por hecho propio la doble venta sucesiva de la marca<sup>33</sup>.

En el sistema francés, la garantía por hecho propio comprende todo acto de cualquier modo atente contra la posesión pacífica de la cosa<sup>34</sup>. Así pues, operado el traspaso, el cedente debe abstenerse de comportamientos que obstruyan la normal explotación de la marca, trátase de perturbaciones de hecho o de derecho.

El cedente no podría iniciar una acción anulatoria respecto a la marca transmitida<sup>35</sup>, basada, por ejemplo, en su supuesta genericidad. Diverso podría ser el caso en que la marca devenga engañosa con posterioridad a la transferencia. En este supuesto la jurisprudencia francesa ha reputado que el cedente puede solicitar la anulación, pues por razones de interés público cualquier interesado está legitimado para ejercitar la acción, no resultando excluido el enajenante<sup>36</sup>.

En el caso de que la marca se constituyera por el patronímico del cedente, éste debe abstenerse de depositarlo como marca y utilizarlo a título de nombre comercial; debiendo adoptar todas las medidas necesarias para evitar la existencia del riesgo confusorio<sup>37</sup>. El

---

<sup>32</sup> (Gamarra, 2007, pág. 92)

<sup>33</sup> (Bercovitz, 1999, pág. 273)

<sup>34</sup> (Mazeaud, 1962, pág. 270)

<sup>35</sup> (Polo, 2002, pág. 753)

<sup>36</sup> (Chavanne-Burst, 2012, pág. 461)

<sup>37</sup> (Chavanne-Burst, 2012, pág. 461)

cedente no podrá usar la marca transmitida ni cualquier otro signo que constituya su imitación. Como indica González-Bueno no es posible que el cedente se anuncie frente al público como el ex titular de la marca, ya que de este modo retendría parte de la clientela<sup>38</sup>.

El enajenante puede ser titular de una marca prioritaria reputada confundible a una solicitud de registro que posteriormente transfiere, la que incluso debió ser declarada en el contrato de cesión. Pues bien, el cedente no puede impugnar la solicitud posterior, pues al transmitirla está consintiendo que sea registrada por un tercero, no estándole permitido actuar en contra de los actos propios. Ahora, si el adquirente fue puesto en conocimiento del registro prioritario, y la solicitud fuera negada por oposición de oficio por el IEPI, no existirá responsabilidad de clase alguna para el enajenante.

A decir verdad, las perturbaciones de hecho mencionadas no ingresan en el concepto de evicción de nuestro sistema jurídico, sin embargo al entender de determinada doctrina, derivada de la lealtad o buena fe que debe existir en la contratación, el vendedor debe abstenerse de todo acto que perturbe al comprador en el goce del derecho que ha transmitido<sup>39</sup>. Ante el incumplimiento de esta obligación, generada por turbaciones de hecho o de derecho, surgiría una responsabilidad que nace del contrato a cargo del vendedor<sup>40</sup>. Por lo contrario, en la doctrina Gamarra señala que todos estos supuestos han de ser perseguidos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, entiendo que las conductas referidas constituirán infracciones de marca o actos de competencia desleal, perseguibles mediante acciones fundadas en la responsabilidad extracontractual.

Sobre esto, la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 284 considera acto de competencia desleal a: “todo hecho, acto o práctica contraria a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas”, señala que el concepto de actividades económicas comprende inclusive el ejercicio de cualquier profesión arte u oficio, a la par que define a los usos honestos como aquellos que derivan de los criterios del comercio nacional, salvo en el caso de que los actos se realicen en un contexto internacional, evento en el cual se atenderá

---

<sup>38</sup> (Bueno, 1995, pág. 476)

<sup>39</sup> (Borda, 1955, pág. 113)

<sup>40</sup> (Borda, 1955, pág. 113)

a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. En mi punto de vista, al hablar de competencia desleal nos referimos a un concepto diferente al de evicción, sin embargo habría que entender las conductas o los casos en particular para determinar si se entiende como evicción o competencia desleal.

#### *Evicción por hechos de terceros*

Quiero comenzar hablando sobre lo que se dice en el sistema francés, en relación a terceros, se considera más limitada la evicción, que comprende sólo las turbaciones jurídicas, ya que respecto a las de hecho el adquirente está legitimado a iniciar directamente las acciones judiciales, sin encontrarse obligado el cedente a perseguir infracciones posteriores a la transferencia<sup>41</sup>.

Es importante determinar que el uso de la marca por el cesionario puede lesionar derechos de terceros, como los del titular de una marca notoriamente conocida, aunque éste no hubiera iniciado la anulación, igualmente podrá tomar acción con miras a que cese el uso de la marca infractora, aquí operará plenamente el régimen de evicción, pues respecto al cesionario existirá una sentencia que lo condene a no usar, privándolo del contenido del derecho de marca.

El típico supuesto de evicción es cuando un verdadero titular del derecho de que se trate dirija una acción reivindicatoria contra el adquirente, en lo que aquí interesa, el cesionario de marca. Sólo si se admite la reivindicación del Código Civil podría existir un estricto supuesto de evicción, dado que el cesionario se vería privado de la marca en virtud de sentencia judicial. No sucede lo mismo cuando la reivindicación opera administrativamente, ya que en ésta el traspaso de la marca opera por voluntad decisoria de la Administración.

---

<sup>41</sup> (Szalewski, 2002, pág. 108)

Al entender de Curto Polo en la doctrina española, cuando el adquirente de la marca fuera de buena fe la operatividad de la acción reivindicatoria se verá mermada por la aplicación de los principios generales<sup>42</sup>.

Esto quiere decir que, si al momento de realizarse la cesión el adquirente consulta al Registro y no existe acción reivindicatoria indicada, será de buena fe y su adquisición no se verá afectada, por tanto serían excepcionales los supuestos de evicción. Pienso que en estos casos, nada más podría operar cuando el cesionario, en un supuesto casi imposible de que suceda, no escribe la transferencia<sup>43</sup>. Si el adquirente tuviera conocimiento de que la marca era ajena y era posible el ejercicio de la acción reivindicatoria, será de mala fe, por lo cual se verá privado del registro y no tendrá acción contra el cedente<sup>44</sup>.

Contrario a esto, es claro que la doctrina francesa no discierne la mala o buena fe del cesionario, los contratos concluidos por el usurpante se reputan válidos, perdiendo los contratantes todos sus derechos<sup>45</sup>. Ésta es la solución que también debería aplicarse en nuestro sistema, pues la acción reivindicatoria del Código Civil prospera contra poseedores de buena o mala fe, siendo idéntica la solución en el orden administrativo, pues la Ley de Marcas confiere la acción al usurpado sin distinguir en quien recae la titularidad formal de la marca.

Finalmente, si el cesionario perdiera, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado ha de señalarse que existirá evicción parcial, y para ser específicos solamente cuando la reivindicación se realiza para determinados productos cubiertos por la marca<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> (Polo, 2002, pág. 288)

<sup>43</sup> (Polo, 2002, pág. 288)

<sup>44</sup> (Polo, 2002, pág. 295)

<sup>45</sup> (Chavanne-Burst, 2012, pág. 290)

<sup>46</sup> (Lastres, 2008, pág. 314)

Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente por un precio excesivo, o particular para cada una de ellas, si constase claramente que el comprador no habría comprado la una sin la otra.

#### *El contenido del saneamiento por evicción y por vicios ocultos*

En este punto, es importante destacar que ante la verificación de la evicción el adquirente puede reclamar:

- la devolución del precio pagado;
- los frutos cuando queden en beneficio del verdadero dueño de la cosa, entonces, si, como consecuencia del uso la marca, ha aumentado considerablemente su valor, el enajenante deberá reintegrar ese mayor valor ;
- las costas y costos de la demanda de saneamiento y los causados en la demanda primitiva; los gastos de transferencia, y
- los daños y perjuicios ocasionados, en los que habrán de considerarse incluidos los gastos recientes de publicidad que no tengan retorno para el cesionario, la destrucción de artículos con marca y aún el lucro cesante.

De admitirse los vicios ocultos en materia marcaria, de conformidad al Código Civil, el saneamiento permite al comprador a pedir la rescisión del contrato abonándosele los gastos causados, o a rebajar una cantidad proporcional del precio.

De acuerdo al Código de Comercio Ecuatoriano, el adquirente puede devolver la cosa, exigiendo la restitución del precio, o conservarla, reclamando una parte del precio determinado por peritos. (Art 1787, Código Civil) Si el cedente conocía o debía conocer los vicios y no lo manifestó, en caso de optarse por la rescisión se podrán también reclamar los daños y perjuicios causados

#### *Exoneración contractual de responsabilidad*

Al pensar en una cláusula de exoneración de responsabilidad del cedente ante el supuesto de evicción, dentro del contrato de cesión de marca, llegamos a la conclusión de que resulta absolutamente lícita siempre dejando al margen aquellos supuestos de mala fe y los hechos personales del cedente. Lo mismo cabe expresar respecto a vicios ocultos, quedando al margen los supuestos en que el transmitente tenía conocimiento del vicio y no lo comunicó.

En definitiva, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes pueden determinar la exoneración o limitación del saneamiento, admitiéndose en los diversos sistemas estas cláusulas en la medida en que, las disposiciones que regulan la responsabilidad no son de orden público.

#### *Plazo para ejercicio de acciones*

Es muy importante determinar los plazos para tomar acciones, es por esto que podemos determinar que en materia de evicción, la acción de saneamiento prescribe en cuatro años contados desde la sentencia judicial que genera la pérdida de la marca. En el Art. 1796 del Código Civil Ecuatoriano se menciona: La acción de saneamiento por evicción prescribe en cuatro años; mas por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción; o si ésta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa.

En materia de vicios ocultos, según el Art. 1806 del Código Civil Ecuatoriano, la acción redhibitoria dura seis meses respecto de las cosas muebles y un año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieren ampliado o restringido este plazo. El tiempo se cuenta desde la entrega real.

Éste es un plazo absolutamente breve en materia marcaria; es más, la anulación efectiva de la marca se producirá en un lapso que superará ampliamente el término semestral. Para mi opinión, y porque me parece justo, creo que los seis meses deben contarse desde que se verifica la anulación de la marca, para que además sea más equitativo.

#### *Obligación de inscribir la cesión en el Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador*

También es importante mencionar que en el Ecuador, la cesión de una marca se la realiza mediante el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI). En el Ecuador no existía una entidad encargada de velar los derechos de propiedad intelectual, el IEPI se crea el 19 de mayo de 1998 con la finalidad de agrupar a todas aéreas, propiedad industrial, derechos de autor, obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales. El IEPI ejerce atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual, considerando la misma para efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 27 expresa: El derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de sus modalidades, es susceptible de transferencia y, en general, de todo acto o contrato previsto en esta Ley, o posible bajo el derecho civil. En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de manera que la cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública ni viceversa, a menos que se contemplen expresamente.

Los requisitos necesarios para la transferencia de marca en el IEPI son los siguientes:

- Llenar la solicitud de transferencia, con firmas originales.
- Copias de los títulos
- Copias certificadas (no compulsas) de nombramientos o poderes en el caso de comparecencia con personería jurídica.
- Copias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación de los comparecientes.
- Pago de la tasa respectiva por transferencia

Una vez ingresado en el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI), la solicitud de transferencia, se le asignará un número de trámite y será gestionado por el departamento respectivo. Una vez finalizado el trámite el IEPI otorgará al cesionario un certificado de transferencia donde constan todos los datos correspondientes a los comparecientes cómo a los del signo distintivo transferido. Vale la pena recalcar que el título original no deja de tener validez, simplemente pasa a ser marginado en su parte posterior con la transferencia respectiva.

## 5.- CONCLUSIONES

1. La primera conclusión a la que podemos llegar es respecto a la marca, podemos decir es un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa, constituye un bien inmaterial y sirve para individualizar el producto dentro del mercado. Los bienes inmateriales que son tutelados y protegidos por el derecho.
2. La segunda conclusión a la que llegamos es con respecto a la Cesión de una marca, es importantísimo determinar que el derecho sobre la marca puede ser transferido integralmente con todas las facultades que le son propias: Uso, goce y disposición. La cesión de marca al ser un contrato innominado se ajusta directamente a la compraventa, pues en ambas modalidades contractuales se cumple el esquema contractual básico de intercambio de cosa por precio y es por esto que son aplicables las normas de la compraventa ya que serían las más cercanas a las de la sesión de una marca. En el caso de no darse el intercambio por precio, sería más preciso aplicar las normas de la donación.
3. La cesión o transferencia de una marca se da mediante un contrato y debe hacerse de forma escrita. Para esto es necesario que el contrato se realice mediante un acuerdo de voluntades, verbal y debe ser manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo.
4. Una de las obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca, es la entrega de la “cosa” comúnmente llamada “tradición”. Aunque resulte incómoda la aplicación de la tradición sobre los bienes inmateriales, es necesario un esfuerzo de abstracción para lograr la adaptación normativa, para poder dar una solución jurídica a esta obligación. En todo caso, vendría a ser la entrega del título de marca y demás documentación acreditativa de titularidad, la modalidad ficta de perfeccionar la tradición y entregar la marca.
5. La principal obligación del cedente en un contrato de cesión de marca, es el saneamiento de la cosa le sea entregada. El saneamiento puede ser por evicción o por vicios redhibitorios. Se refiere al saneamiento como un régimen especial de

la resolución del contrato por incumplimiento, es decir un régimen de responsabilidad derivado de una contratación ilegítima.

6. El vicio oculto implica la existencia de un defecto en la cosa que la haga inapropiada para su uso normal o disminuya su utilidad; y son propiamente determinados para cosas materiales. En la marca, Los vicios atentarán contra su propia existencia y serán siempre defectos jurídicos que afectan a la validez de la marca y se concretan en la diversas causales de nulidad, por lo que se debe referir simplemente a vicios jurídicos.
7. La evicción puede tener un triple origen, vicios jurídicos que determinan la nulidad de la marca, hechos de terceros u hechos personales del cedente. En los hechos personales del cedente el vendedor debe abstenerse de todo acto que perturbe al comprador en el goce del derecho que ha transmitido, en el caso de hechos de terceros el uso de la marca por el cesionario puede lesionar derechos de terceros, como los del titular de una marca un ejemplo claro es cuando un verdadero titular del derecho de que se trate, dirija una acción reivindicatoria contra el adquirente.
8. Como conclusión general podemos decir que las normas de nuestro Código Civil determinan las principales obligaciones del cedente en un contrato de cesión de marca a todas aquellas que nacen de la responsabilidad frente al cesionario de las consecuencias dañosas emergentes de la evicción y de los vicios redhibitorios, todo esto con un enfoque de abstracción debido a la necesidad de aplicar normas similares como las de la compra-venta. También existen obligaciones necesarias, como la entrega o tradición de la marca, la cual a pesar de ser considerada un bien inmaterial, logra “materializarse” con la existencia de un título conferido por una autoridad competente cómo también los demás documentos acreditativos. En el Ecuador es necesario además cumplir con algunos requisitos adicionales como la inscripción del documento en el Registro Mercantil.

## 6.- BIBLIOGRAFÍA

ANDINA, T. D. (1997). PROCESO 25-IP-96. Quito.

Asensio, D. M. (2000). *Contratos Internacionales* . Madrid: CIVITAS .

Bercovitz. (1999). *La aportación de Derechos de Propiedad Intelectual*. Pamplona: Aranzadi.

Berdejo, J. L. (1986). *Elementos del Derecho Civil II*. Barcelona: Bosch.

Borda. (1955). *Tratado de Derecho Civil Argentino*. Tucuman: Perrot.

Bueno, G. . (1995). *La marca como objeto de derecho*. Madrid: Civitas.

Cabanellas, G. (2008). *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Heliasta.

Chavanne-Burst. (2012). *Droit de la propriete industrielle*. Paris: Dalloz.

Cherpillod. (2010). *Le Droit Suisse*. Brucellas: Helbing & Lichtenhahn Vlg. Ag.

Elisabeth, T.-G. (1994). *Transmission du droit sur la marque*. Paris: Juris Classeur Commercial.

Gamarra. (2007). *Tratado de Derecho Civil*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

Ingerl. (1996). *Die Gemeinschaftsmarke*. Koblenz: Petra Gros.

Lastres, J. G.-P. (2008). *El contrato de compraventa de marca*. Madrid: Comares.

- Mazeaud. (1962). *Lecciones de Derecho Civil*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Medina, D. R. (1960). *Tratado de Derecho de Marcas*. México: Libros de México.
- O.M.P.I. (1983). *El papel de la propiedad industrial*. Ginebra.
- Passa. (1997). *Droit des brevets d'invention*. Paris: L.G.D.J.
- Polo, C. (2002). *La cesión de la marca mediante contrato*. Navarra: Aranzadi.
- Sanchez, R. (1999). *El contrato de Licencia*. Madrid: Civitas.
- Soberanis, J. A. (2009). *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*. Texas: Porrúa.
- Stanton, W. S. (2007). *Fundamentod de Mercotecnia*. McGraw-Hill.
- Szalewski, P. S. (2002). *Droit de la proprete industrielle*. Paris: LexisNexis.
- Walter, H. (2002). *Modos de adquirir*. Montevideo: Universidad de Montevideo.