

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Jurisprudencia

**Legitimación activa para la cancelación del registro de marca
por falta de uso en Ecuador**

Johana Baldeón Aguirre

Jurisprudencia

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de Abogada

Quito, 19 de abril de 2024

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos:	Johana Baldeón Aguirre
Código:	00213762
Cédula de identidad:	1718894650
Lugar y Fecha:	Quito, 19 de abril de 2024

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses> .

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone Project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses> .

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO EN ECUADOR¹

ACTIVE LEGITIMATION FOR THE CANCELLATION OF TRADEMARK REGISTRATION DUE TO LACK OF USE IN ECUADOR

Johana Baldeón Aguirre²
johana.baldeon@hotmail.com

RESUMEN

El presente ensayo analiza los criterios aplicados por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador, SENADI, para aceptar acciones de cancelación por falta de uso de una marca, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si bien el ordenamiento jurídico andino establece que a solicitud de persona interesada la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca cuando esta no hubiese sido utilizada; en la práctica, el SENADI exige a quienes soliciten la cancelación que justifiquen su legítimo interés, ya sea mediante la prueba de una solicitud de registro de la marca o la demostración de un escenario fáctico y prospectivo. Estos criterios de la autoridad competente vulneran principios del derecho administrativo y contradicen la vigente jurisprudencia andina, según la cual para acreditar la legitimación basta la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

PALABRAS CLAVE

Acción de cancelación de marca, acto aclarado, interpretación prejudicial, legítimo interés, persona interesada.

ABSTRACT

This paper analyzes the criteria the Ecuadorian National Service of Intellectual Rights, SENADI, applies for accepting cancellation actions for non-use of a trademark, following the jurisprudence of the Andean Community Court of Justice. While the Andean legal framework stipulates that the national competent authority shall cancel the registration of a trademark upon request of an interested person when it has not been used, in practice, SENADI requires those requesting the cancellation to justify their legitimate interest. This can be done by providing evidence of an application for trademark registration or by presenting a factual and prospective scenario. These criteria set forth by the competent authority contravene principles of administrative law. They are at odds with current Andean jurisprudence, which holds that the intention to register a sign identical or similar to the unused trademark is sufficient to establish standing.

KEYWORDS

Trademark cancellation action, clarified act, preliminary ruling, legitimate interest, interested person.

¹ Trabajo de titulación presentado como requisito para la obtención del título de Abogada. Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Dirigido por Dra. María de los Ángeles Lombeyda Araujo.

² © DERECHOS DE AUTOR: Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. - 2. MARCO TEÓRICO. - 2.1. MARCO NORMATIVO. - 2.2 ESTADO DEL ARTE. - 3. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS: CONCEPTO Y OBJETIVO. - 3.1. REQUISITOS - 3.1.1. SOBRE EL LEGÍTIMO INTERÉS: CONCEPTO DOCTRINARIO. - 3.1.2. OPORTUNIDAD DE ADELANTAR EL TRÁMITE. - 3.1.3. LEGITIMACIÓN PARA INICIAR LA ACCIÓN. - 4. CARGA DE LA PRUEBA. - 5. DERECHO PREFERENTE QUE SURGE CON UNA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN. - 6. CRITERIO APLICADO POR LA AUTORIDAD RESPECTO DEL LEGÍTIMO INTERÉS. - 6.1. APLICACIÓN DE REQUISITOS QUE NO CONSTAN DENTRO DE LA NORMA. - 7. DERECHOS VULNERADOS E INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO - 8. CONCLUSIONES.

1. Introducción

A medida que transcurre el tiempo, es innegable que tanto las circunstancias como las tecnologías evolucionan, impulsando mejoras en todos los ámbitos. En el contexto de la Comunidad Andina, CAN, se persigue un continuo impulso hacia la integración andina, en donde la norma comunitaria no solo sea un punto de partida, sino que su aplicación e interpretación sean uniformes en todos los países miembros³. Ecuador, como miembro de la CAN, reconoce y aplica las interpretaciones prejudiciales. Estas no solo son fundamentales para el sistema jurídico comunitario, sino que también se han consolidado en el tiempo como garantías para sus destinatarios⁴.

Asimismo, a lo largo del tiempo, han surgido nuevas interpretaciones prejudiciales que reflejan transformaciones en criterios y amplitud al momento de analizar la norma. Estas interpretaciones más recientes, son fundamentales para el funcionamiento del sistema judicial de la CAN⁵, ya que contribuyen a mantener actualizado el marco normativo y adecuarlo a las realidades cambiantes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que las interpretaciones prejudiciales representan un mecanismo esencial de cooperación para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. Se considera que estas interpretaciones son la base fundamental del sistema jurídico comunitario, al permitir una interpretación y aplicación uniforme de las normas en los países miembros. Este proceso garantiza la

³ Ver, María Antonieta Gálvez, “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, *THEMIS Revista De Derecho* 42 (2001), 131-132.

⁴ Ver, Gustavo García Brito, “Análisis de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 242-IP-2015”, *FORO Revista de Derecho* 22 (2014), 145.

⁵ Ver, Juan Carlos Dueñas Muñoz, “La interpretación prejudicial, ¿piedra angular de la integración andina?”, *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano* (2011), 43.

efectividad y la validez de las normas, y contribuye significativamente a la creación de una verdadera comunidad de derechos en el ámbito subregional⁶.

El presente ensayo analiza los criterios administrativos y jurisprudenciales para interponer la acción de cancelación por falta de uso de los signos distintivos. A partir de este análisis, el objetivo central es examinar el criterio aplicado por parte de la autoridad competente ecuatoriana en cuanto al legítimo interés, al momento en que una persona interesada presenta una solicitud de cancelación. Dado que el criterio vigente por parte de las autoridades administrativas competentes del Ecuador considera exigencias no contempladas en la ley, se analizará si esto afecta y vulnera los derechos de los administrados. Para el desarrollo de este trabajo, se tendrán en consideración las resoluciones de acciones de cancelación que han sido rechazadas por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, OCDI, debido a una supuesta falta de legítimo interés. Este rechazo representa un cambio drástico respecto al criterio previamente aplicado. El propósito es evaluar la validez de este último criterio. Finalmente, se estudiarán algunos de los principios del derecho administrativo, para determinar si fueron debidamente aplicados y considerados en las resoluciones.

2. Marco teórico

El presente trabajo, parte de una teoría propia que plantea la vulneración de principios del derecho administrativo en el ámbito de Propiedad Intelectual, por parte de la autoridad nacional competente ecuatoriana, al rechazar una cantidad significativa de acciones de cancelación por falta de uso, por una supuesta falta de legítimo interés conforme lo analizaremos *in extenso* más adelante.

De acuerdo con el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación⁷, COESCCI, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales tiene bajo su competencia la tramitación y resolución de los recursos administrativos en materia de derechos intelectuales, así como de las acciones de cancelación por falta de uso y de las acciones de nulidad⁸.

⁶ Ver, Gustavo García Brito, “Análisis de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 242-IP-2015”, 144.

⁷ Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, [COESCCI], R.O. Suplemento 899 de 09 de diciembre de 2016, reformado por última vez R.O. D/N de 25 de marzo de 2024.

⁸ Ver, Resolución 002-2018-DG-NT-SENADI, Dirección General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, Registro Oficial 2999 de 6 de agosto 2018.

Esta autoridad dentro de varias de sus resoluciones, como por ejemplo la No. OCDI-2023-250, ha manifestado que, para cancelar una marca por falta de uso, es necesario demostrar un legítimo interés⁹. Según su criterio, este legítimo interés se demuestra a través de la solicitud de registro de una marca similar o idéntica a aquella que se pretende cancelar. Es crucial señalar que dicha solicitud debe ser mencionada dentro del acto de proposición de la cancelación de manera expresa, ya que la autoridad no realiza revisiones en sus propias bases de datos institucionales. Esta particularidad del procedimiento agrega un nivel adicional de complejidad para el administrado, sin ser un requisito que se exija dentro de la normativa tanto interna como comunitaria.

En virtud de lo anterior, esta autoridad ha venido aplicando criterios restrictivos y en desuso, cuando existen recientes interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCA, en las que la intención evidente es favorecer al administrado. Una de ellas es el Proceso 27-IP-2022 que será analizado más adelante.

Con el paso del tiempo, las circunstancias cambian y los criterios jurisprudenciales también evolucionan. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCA, en sus últimas interpretaciones prejudiciales e incluso en un acto aclarado, la interpretación prejudicial No. 426-IP-2022, ha adoptado un enfoque más amplio con respecto al legítimo interés en un proceso de acción de cancelación por falta de uso, extendiendo la posibilidad de iniciar la acción a cualquier persona que tenga la intención de registrar una marca similar o idéntica¹⁰. Este enfoque favorece al administrado, ya que no requiere de requisitos probatorios adicionales para demostrar su interés; la simple afirmación es suficiente para poder presentar la acción. A pesar de estas claras directrices, la autoridad ecuatoriana ha mantenido una postura restrictiva sobre el legítimo interés, al sostener que una mera afirmación del interés de solicitar una marca idéntica o similar por parte del administrado no es suficiente. Este criterio se fundamenta en interpretaciones prejudiciales, con criterios que han sido ampliamente superados por la vigente jurisprudencia del TJCA. Esto sugiere que la administración no está aplicando correctamente el derecho comunitario, en violación, además, del principio *in dubio pro administrado*.

⁹ Ver, Resolución OCDI-2023-250, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de abril de 2023, pág. 5.

¹⁰ Ver, Interpretación Prejudicial No. 426-IP-2022, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 11 de abril de 2023, pág. 7.

La finalidad de las interpretaciones prejudiciales del TJCA, es emitir declaraciones sobre las normas del orden jurídico de la Comunidad Andina. Esto se hace con el propósito de garantizar una aplicación coherente y uniforme de dichas normas en el territorio de los países miembros¹¹.

2.1. Marco normativo

En la consideración y análisis de la temática abordada en el presente trabajo, se analizará lo dispuesto dentro del capítulo V de la Decisión 486¹² de la Comunidad Andina, CAN, en concreto cuando se refiere al legítimo interés dentro de un proceso de acción de cancelación. La CAN, mediante la aprobación del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial establecido en la Decisión 486, determina normas que abordan cuestiones relacionadas con los derechos de Propiedad Industrial¹³ y recoge, además, las normas contempladas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio¹⁴, ADPIC, el cual fue emitido por la Organización Mundial del Comercio.

Igualmente, se considerará lo expuesto dentro de la sección tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESCCI, que regula los procesos de signos distintivos en el Ecuador. En esta sección de la norma ecuatoriana se aborda la temática de la cancelación del registro por falta de uso, que será analizada a lo largo del presente trabajo.

También se estudiará el Código Orgánico Administrativo¹⁵, COA, que contempla los principios generales del derecho que rigen a la administración pública¹⁶. En este ensayo, se examinará si la administración ha incurrido en alguna vulneración a los principios del derecho administrativo, considerando la existencia de normas que los regulan. Este análisis permitirá profundizar en la comprensión de cómo se aplican los

¹¹ Ver, María Antonieta Gálvez, “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, 132.

¹² Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, [Decisión 486], Lima, 14 de septiembre de 2000, ratificado por Ecuador el 2 de febrero de 2001.

¹³ Ver, Lainiver Mendoza, *Análisis de la propiedad industrial en Colombia: un análisis de la decisión andina 486 del año 2000* (Cali: Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali, 2020), 102.

¹⁴ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, [ADPIC], N/D, 1 de enero de 1995, ratificada por el Ecuador el 21 de enero de 1996.

¹⁵ Código Orgánico Administrativo, [COA], R.O. Segundo Suplemento 31 de 7 de julio de 2017, reformado por última vez R.O. N/D de 25 de marzo de 2024.

¹⁶ Ver, Paula Álvarez, *Vulneración de los Principios y Derechos Administrativos en la Etapa de Remate Ordinario de Bienes en los Procedimientos Coactivos* (Cuenca: Universidad Católica de Cuenca, 2022), 270.

principios del derecho administrativo en el ámbito de la gestión pública, así como evaluar la coherencia y conformidad de las prácticas administrativas con los fundamentos jurídicos establecidos.

Finalmente, se analizará varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales han interpretado nuestra norma comunitaria, entre ellas, la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Estado del arte

Dentro de este trabajo, se realizará un análisis y reflexión que busca determinar cómo debería la autoridad ecuatoriana, determinar la existencia o no del legítimo interés al momento de presentar una acción de cancelación de un signo distintivo por falta de uso, en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Gamboa señala que el ordenamiento jurídico latino, que en nuestra legislación se refleja en el artículo 154 de la Decisión 486¹⁷ y el artículo 364 del COESCCI¹⁸, ha optado por un enfoque constitutivo de registro, el cual podría fomentar el registro de marcas sin intención de utilizarlas en el mercado. Esta falta de intención puede deberse a diversas razones¹⁹, he ahí el motivo de que existan acciones para la verificación del uso de una marca.

Según De Vettor, en los primeros tres (3) años de existencia, la marca goza de una especie de protección absoluta frente a acciones legales, proporcionando al titular la seguridad de que el registro no será cancelado por falta de uso. Durante este período considerado prudencial, se concede al titular el tiempo necesario para introducir en el mercado los productos o servicios asociados a la marca²⁰.

Albán indica que, a lo largo de los diferentes regímenes de propiedad industrial, desde la Decisión 311 hasta la 344, la posibilidad de presentar una acción de cancelación por falta de uso estaba abierta a cualquier persona interesada. Sin embargo, en la Decisión 486 se realizó una modificación en este aspecto, especificando en la parte relevante del

¹⁷ Ver, Artículo 154, Decisión 486.

¹⁸ Ver, Artículo 364, COESCCI.

¹⁹ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, *Revista de Derecho Administrativo* (2006), 1.

²⁰ Ver, Ricardo De Vettor, “La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca”, *Revista Advocatus* 29 (2013), 316.

artículo 165 simplemente a una persona interesada: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una persona interesada²¹.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado que cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado²².

3. La acción de cancelación por falta de uso de signos distintivos: concepto y objetivo

El principio de la obligación de utilizar la marca registrada representa uno de los elementos fundamentales en el ámbito del derecho de marcas²³. Desde el punto de vista del mercado, se entiende que una marca tiene que ser utilizada, ya que el signo que la conforma no se convierte en marca sino hasta el momento en que es aplicado a un producto o servicio, y puesta en el mercado para que sea percibida por el consumidor como un signo distintivo de ese²⁴.

La existencia de una marca registrada supone una barrera para el registro de otros signos idénticos o similares, limitación que solo se justifica si el titular tiene un interés real en explotar la marca. Sin embargo, esta medida también tiene un propósito práctico: aligerar la carga de trabajo de las oficinas de marcas al eliminar aquellas que no están siendo utilizadas y que obstaculizan el acceso de otras nuevas²⁵.

La finalidad que se persigue dentro de un proceso de acción de cancelación es reducir el número total de marcas registradas y consiguientemente, el número de conflictos entre ellas²⁶. La figura de obligación de uso, facilita la obtención de resultados positivos para las nuevas solicitudes de marcas. Esta medida adquiere importancia debido a la saturación actual en el registro de signos distintivos en algunas clases internacionales,

²¹ Ver, Omar Albán, *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN* (Quito: Universidad de las Américas, 2013), 148.

²² Ver, Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fecha 7 de octubre de 2020, pág. 5.

²³ Ver, Carlos Fernández-Nóvoa, *Manual de la Propiedad Industrial* (Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2004), 701.

²⁴ Ver, Carlos Fernández-Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas* (Madrid – España: Editorial Montecorvo S.A., 1984) 237 - 239

²⁵ Ver, Ricardo Metke Méndez, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” *Estudios Socio-Jurídicos* (2010), 83.

²⁶ Ver, Gregorio Robles Morchón, *Las marcas en el Derecho Español* (Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1995), 172.

lo que dificulta el proceso de registro para nuevos signos. Es evidente que, al reducirse la saturación, la posición del solicitante de una nueva marca se verá favorecida a medida que se cancelen las marcas registradas, pero no utilizadas²⁷.

Otro supuesto a considerar es el hecho de las solicitudes presentadas de mala fe. Aunque en Ecuador no se ha establecido un requisito sobre la intención de utilizar la marca, es relevante no pasar por alto la posible mala fe del solicitante. Un ejemplo de esto es cuando una persona presenta solicitudes recurrentes para marcas que no tienen ninguna conexión con las actividades que realiza²⁸.

Por lo tanto, existe normativa para poder cancelar registros que no se encuentren en uso. Anteriormente, la Decisión 85 imponía esta obligación, requiriendo que el titular del registro demostrara el uso de la marca al solicitar su renovación. Sin embargo, en la actualidad, la Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene esta obligación, pero a través de un mecanismo diferente: faculta a cualquier persona interesada para solicitar la cancelación del registro ante la oficina nacional competente, cuando la marca no haya sido utilizada en ninguno de los países miembros, sin motivo justificado durante los tres años anteriores a la fecha en que se presente el acto de proposición de la cancelación²⁹.

De lo anterior se advierte, que la acción únicamente puede ser interpuesta luego de haber transcurrido tres años a partir del registro de la marca³⁰. En este caso se entiende que el legislador ha otorgado un término prudencial para que el titular de la marca pueda introducirla en el mercado, sin que la misma sea susceptible a una cancelación por falta de uso.

La cancelación del registro de un signo distintivo debido a la falta de uso conlleva la privación de los derechos del titular sobre la misma. Esto se debe a que la marca no está cumpliendo con el propósito original para el cual fue registrada. En otras palabras, la cancelación se produce como resultado de la falta de utilización de la marca en el mercado³¹. Esta es una medida administrativa que se activa cuando un signo

²⁷ Ver, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial* (Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2004), 178.

²⁸ Ver, Carlos Fernández-Novoa, *Manual de la Propiedad Industrial*, 737.

²⁹ Ver, Ricardo Metke Méndez, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, 84.

³⁰ Ver, Ricardo De Vettor, “La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca”, 316.

³¹ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, 229.

distintivo no está siendo utilizado de manera seria, real y efectiva. Esto quiere decir cuando los productos o servicios distinguidos por el signo no se encuentran circulando en el mercado en la cantidad y el modo que corresponde, de acuerdo a su naturaleza³².

Es relevante destacar que la cancelación por falta de uso no constituye una sanción administrativa. Cuando se presenta dicha cancelación, hay numerosas oportunidades para que el titular de la marca demuestre su uso y, por ende, conserve el registro. El objetivo es que el interesado que presenta la acción pueda obtener un beneficio directo y tangible, que es el derecho preferente³³. Este beneficio implica una ventaja temporal frente terceros, incluso aquellos que podrían tener prioridad, al solicitar y obtener el registro de una marca que fue cancelada debido a la falta de uso³⁴. Tomando en cuenta que, si una marca no se está utilizando, su registro puede convertirse en un obstáculo para que otra persona con un legítimo interés, que desee utilizar un signo idéntico o similar, pueda introducir su marca y ofrecer productos y servicios en el mercado³⁵.

3.1. Requisitos para presentar una acción de cancelación

3.1.1. Concepto doctrinario de legítimo interés

El legítimo interés surge como una solución para abordar y resolver problemas de ambigüedad y lagunas en situaciones en las cuales las obligaciones o deberes de la Administración no están claramente definidos o concretados. Esto se aplica especialmente cuando la posición del administrado, en términos de derechos y potestades, no está específicamente establecida³⁶.

En el contexto jurídico, el concepto de legítimo interés posee una dualidad semántica, según el Diccionario de la Real Academia Española. Por un lado, se refiere al interés de una persona reconocido y protegido por el derecho. Este aspecto destaca la relevancia y la salvaguardia que el sistema legal concede a los intereses individuales. Por

³² Ver, Ana Cristina Mejía Zárate, *Cancelación de la marca por no uso: ¿afectación al derecho de Propiedad Industrial?* (Medellín: Universidad CES, 2015), 19.

³³ Ver, Alfredo Corral Ponce, *Temas actuales de Propiedad Intelectual una perspectiva Latinoamericana* (Quito: Romero Corral Abogados, 2014) 49-50.

³⁴ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, 231.

³⁵ Ver, Carlos Torres Salinas, “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, *Revista de la Universidad San Francisco de Quito* (2013), 4.

³⁶ Ver, Jean Claude Tron, “¿Qué hay del interés legítimo?”, *Revista del Instituto de la Judicatura Federal – Consejo de la Judicatura Federal* (2012), 251.

otro lado, el legítimo interés también abarca una perspectiva más específica relacionada con la posición jurídica que alguien ostenta frente a las acciones de otra persona. En este sentido, implica la facultad de exigir, ya sea a través de un procedimiento administrativo o judicial, un comportamiento ajustado a derecho por parte del otro individuo. Este matiz adicional enfatiza la dimensión procesal y la capacidad de hacer valer legalmente los derechos que acompañan a dicho interés legítimo. Este análisis de las dos acepciones proporciona una comprensión más completa y matizada de la amplitud y la aplicación del concepto de legítimo interés en el ámbito jurídico³⁷.

Ahora bien, en el ámbito del legítimo interés, suele existir una convergencia de individuos a los cuales el orden jurídico concede una protección especial debido a que poseen un interés personal de un acto. Esta concurrencia resalta la naturaleza colectiva de la salvaguardia legal, donde varios sujetos comparten la particularidad de contar con un interés legítimo que merece ser reconocido y protegido³⁸. En este contexto, el concepto de legítimo interés adquiere un matiz más amplio al no solo considerarse como un derecho individual, sino como un principio que ampara a aquellos que comparten circunstancias similares y están afectados directamente por determinadas acciones, lo cual refuerza la idea de una protección legal más integral y solidaria.

3.1.2. Oportunidad de adelantar el trámite

La cancelación por falta de uso puede presentarse tanto como una acción directa o como una excepción, según lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486. La única restricción que la norma impone con respecto al momento de presentación se refiere al lapso mínimo de tres años desde la concesión del registro³⁹. En consecuencia, es factible pedir la cancelación del registro ante la autoridad competente si la marca no ha sido debidamente utilizada, sin una razón justificada en los tres años previos a la presentación de la solicitud de cancelación por falta de uso⁴⁰.

El Tribunal Andino, en su Interpretación Prejudicial No. 191-IP-2016, indica que dentro del segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, se establece que la acción de cancelación por falta de uso solo puede ser iniciada después de transcurrir tres

³⁷ Ver, Jean Claude Tron, “¿Qué hay del interés legítimo?”, 251.

³⁸ Ver, Roberto Dromi, *Derecho Administrativo* (Argentina: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 436.

³⁹ Ver, Omar Albán, *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN*, 163.

⁴⁰ Ver, Ricardo Metke Méndez, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, 84.

años desde la notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de marca⁴¹. Por lo tanto, al presentar una acción de cancelación, el primer paso será verificar la fecha de notificación de la resolución que concedió el registro y asegurarse de que hayan transcurrido al menos tres años desde ese momento. En caso de no cumplirse con este plazo, la primera providencia debería ser inadmitiendo la acción⁴².

3.1.3. Legitimación para iniciar la acción

La Decisión 486 en el artículo 165 ha determinado la competencia para cancelar un signo por falta de uso:

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.⁴³

Se ha argumentado que, al utilizar la expresión a solicitud de persona interesada, se hace referencia a un interés legítimo, como lo ha admitido en varias ocasiones la autoridad competente ecuatoriana. Sin embargo, es evidente que el texto de la norma comunitaria no requiere específicamente un interés legítimo, sino que simplemente se refiere a una persona interesada⁴⁴.

El concepto de persona interesada, aunque no está definido en la Decisión 486, generalmente se vincula con el término interés para obrar. En la práctica, se reconoce que aquel que tiene un interés legítimo para presentar una acción es quien desea utilizar o registrar una marca idéntica o similar a aquella que es objeto de cancelación. Por lo que, será suficiente únicamente con que exprese su intención de utilizar una marca idéntica o similar dentro de su escrito de cancelación para acreditar su interés⁴⁵.

En los casos de acción de cancelación por falta de uso, el interés puede derivar de dos razones, a saber: obtener el registro de una marca con la intención de utilizarla económicamente o eliminar un posible impedimento para el registro de una marca

⁴¹ Ver, Resolución OCDI-2024-118, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 15 de febrero de 2024.

⁴² Ver, Omar Albán, *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN*, 167.

⁴³ Artículo 165, Decisión 486.

⁴⁴ Ver, Omar Albán, *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN*, 148.

⁴⁵ Ver, Ricardo De Vettor, “La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca”, 317.

proyectada. En ambos escenarios, se trata de una acción legítima sustentada en una prerrogativa conferida por la misma normativa legal⁴⁶.

Recientemente, el TJCA, en su Interpretación Prejudicial No. 27-IP-2022 manifestó que cualquier persona interesada puede iniciar el trámite, demostrando un interés en la cancelación de la marca, lo que se traduce a la intención de registrar un signo idéntico o semejante al que no se encuentra debidamente utilizado⁴⁷. Resulta evidente que no se exige acreditar legítimo interés para accionar, el mismo se demuestra con la sola presentación de la acción de cancelación⁴⁸.

4. Carga de la prueba

En efecto, como es conocido, la carga de la prueba recae en quien alega un hecho; no obstante, en el contexto de un proceso de acción de cancelación, la normativa no puede exigir al accionante demostrar la falta de uso de una marca que no es de su titularidad. Por lo tanto, la responsabilidad de probar se traslada al titular de la marca⁴⁹. De tal manera que el titular del registro es quien deberá probar la regularidad y cantidad en la comercialización de los productos o servicios⁵⁰.

Por lo general, el propietario de la marca la utiliza para identificar los productos que fabrica y comercializa, o los servicios que ofrece directamente en el mercado. No obstante, existen casos en los cuales el titular opta por no utilizar la marca de forma directa, prefiriendo delegar esta tarea a un tercero. Esta decisión puede deberse a dificultades que enfrenta el titular, impidiéndole la fabricación del producto o la prestación del servicio. También puede obedecer a una estrategia de mercado, como la conveniencia económica de producir a través de un tercero al cual se le autoriza el uso de la marca. Este escenario suele ser más común cuando el titular de la marca tiene su principal establecimiento en otro país⁵¹.

⁴⁶ Ver, Ricardo Metke Méndez, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, 99.

⁴⁷ Ver, Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019, pág. 5.

⁴⁸ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, 6.

⁴⁹ *Id.*, 231.

⁵⁰ Ver, Gustavo Quiñones Valbuena, María del Pilar Ordóñez Méndez, Giancarlo Marcenaro Jiménez, Luis Guillermo Plata Páez, Ricardo Duarte, Ramón Eduardo Madriñan Rivera, *Marcas*, (Grupo Salmántica: Superintendencia de Industria y Comercio, 2008), 39.

⁵¹ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, 227.

Ahora bien, el uso debe ser real y efectivo, la marca debe usarse fundamentalmente tal y como ha sido registrada y el uso debe recaer sobre los productos o servicios para los cuales se registró. No sirve una utilización cualquiera⁵². Las pruebas relevantes para probar el uso de una marca son aquellas que posibiliten evaluar la consistencia y la frecuencia en la oferta del producto o servicio, tales como registros contables, certificaciones de auditoría y facturas. Existen otras pruebas, como la publicidad, la presentación del producto, los catálogos, entre otros, que actúan como señales de la actividad comercial, aunque no son imprescindibles ni concluyentes para demostrar el uso efectivo⁵³.

Nuestra norma comunitaria, la Decisión 486, en su artículo 166, ha establecido la definición de uso como la presencia de un producto o servicio en el mercado, refiriéndose que esa disponibilidad en el comercio debe ser en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado⁵⁴.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha emitido pronunciamientos respecto al alcance de las normas relacionadas con la cancelación, centrándose especialmente en las características que el uso debe tener para prevenir la cancelación de un registro, “debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual debe ejercitarse el uso”⁵⁵.

Se concluye que el titular del registro deberá demostrar que la marca ha sido debidamente utilizada en los últimos tres años por él mismo, un licenciatario o un distribuidor; y, en el caso de no poder demostrar el uso de la marca registrada, se procederá a su cancelación⁵⁶. Al momento que el accionante de la cancelación obtenga una resolución favorable que ponga fin a los derechos de la marca no utilizada, la normativa le otorga al demandante la posibilidad de presentar solicitudes de marca mediante el ejercicio del derecho preferente⁵⁷.

⁵² Ver, Alberto Casado, *Obligación de uso de la marca* (Madrid: Thomson Civitas, 2003), 391.

⁵³ Ver, Gustavo Quiñones Valbuena, María del Pilar Ordóñez Méndez, Giancarlo Marcenaro Jiménez, Luis Guillermo Plata Páez, Ricardo Duarte, Ramón Eduardo Madriñan Rivera, *Marcas*, 39.

⁵⁴ Artículo 166, Decisión 486.

⁵⁵ Interpretación Prejudicial No. 17-IP-95, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 9 de noviembre de 1995, pág. 10.

⁵⁶ Ver, Carmen Arana Courrejolles, “La cancelación de marca por falta de uso”, *THEMIS Revista de Derecho* 36 (1997), 197.

⁵⁷ Ver, Alfredo Corral Ponce, *Temas actuales de Propiedad Intelectual una perspectiva Latinoamericana*, 51.

5. Derecho preferente que surge con una resolución de la acción

Como se mencionó anteriormente, si no se evidencia el uso de la marca de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación nacional y andina, la entidad competente procederá a la cancelación del registro de la marca. Es importante destacar que la acción de cancelación por falta de uso solo puede ser declarada a solicitud de una persona con interés, y en ningún caso de oficio⁵⁸.

Por primera vez en el ámbito del derecho comunitario, se incorporó la noción de derecho preferente dentro de la Decisión 344. Este derecho favorece a la persona interesada que inicia la acción de cancelación por falta de uso, dándole prioridad sobre solicitudes previas de marcas idénticas o similares a la marca registrada que está siendo objeto de cancelación. Sin embargo, este derecho es concedido únicamente cuando se obtenga una resolución favorable en el proceso de cancelación, es decir, este derecho es aplicable cuando se extingan derechos sobre la marca⁵⁹. Actualmente, este beneficio se encuentra establecido dentro del artículo 168 de la Decisión 486⁶⁰.

Podemos verificar que la acción de cancelación no solo tiene efectos sobre el titular del registro, sino también para quien la interpone. De hecho, se debe recalcar que la cancelación debe tener una trascendencia, beneficio o utilidad para el actor, pues de lo contrario no estaría legitimado para iniciarla⁶¹.

En diversas ocasiones, el Tribunal Andina, ha afirmado que, conforme a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser ejercido desde la presentación de la solicitud de cancelación y hasta tres meses después de que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa⁶². Cabe destacar que su solicitud goza de prioridad sobre las peticiones de terceros⁶³.

De tal manera que, no es imprescindible que el accionante haya solicitado en forma previa o en paralelo al inicio de la acción el registro de una marca idéntica o semejante a la que es objeto de cancelación⁶⁴, pues la normativa ofrece la posibilidad de

⁵⁸ Ver, Patricia Gamboa, “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, 231.

⁵⁹ Ver, Alfredo Corral Ponce, *Temas actuales de Propiedad Intelectual una perspectiva Latinoamericana*, 50.

⁶⁰ Ver, Artículo 168, Decisión 486.

⁶¹ Ver, Omar Albán, *La cancelación por falta de uso en Ecuador y la CAN*, 246.

⁶² Ver, Interpretación Prejudicial No. 179-IP-2019, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fecha 8 de mayo de 2020, pág. 9.

⁶³ Ver, Ricardo Metke Méndez, “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, 102.

⁶⁴ Ver, Ricardo De Vettor, “La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca”, 317.

realizar la solicitud de marca en un plazo de tres meses a partir del momento de la resolución de la acción.

6. Criterio aplicado por la autoridad ecuatoriana respecto del legítimo interés

Anteriormente, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, OCDI, había venido aceptando acciones de cancelación en las que el accionante únicamente alegaba que su legítimo interés radicaba en la intención de solicitar una marca idéntica o similar a la que se pretendía cancelar, sin la necesidad de respaldar ese interés con una solicitud. A continuación, se mencionan algunas de las resoluciones emitidas por esta autoridad en las que no se presentó una solicitud de registro para acreditar el legítimo interés dentro de una acción de cancelación por falta de uso: OCDI-2022-238; OCDI-2021-119; OCDI-2021-022; OCDI-2020-1039; OCDI-2020-922; OCDI-2020-835; OCDI-2020-118; OCDI-2020-028; OCDI-2019-915; OCDI-2019-840; OCDI-2019-835; OCDI-2019-732; OCDI-2019-680; OCDI-2019-377; OCDI-2019-255; OCDI-2019-176; OCDI-2018-010.⁶⁵

De las resoluciones referidas, los accionantes no mencionaron tener una solicitud de registro en trámite. Sin embargo, el OCDI, de oficio, revisó sus bases de datos institucionales, en colaboración con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, entidad encargada de los registros de marcas, y constató que en algunos casos existía una solicitud de registro en trámite y dentro de su resolución incluyó este hecho. La revisión

⁶⁵ Resolución OCDI-2022-238, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 28 de marzo de 2021; Resolución OCDI-2021-119, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 22 de febrero de 2021; Resolución OCDI-2021-022, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 20 de enero de 2021; Resolución OCDI-2020-1039, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 23 de diciembre de 2020; Resolución OCDI-2020-922, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 2 de diciembre de 2020; Resolución OCDI-2020-835, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 19 de noviembre de 2020; Resolución OCDI-2020-118, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de febrero de 2020; Resolución OCDI-2020-028, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 17 de enero de 2020; Resolución OCDI-2019-915, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 12 de noviembre de 2019; Resolución OCDI-2019-840, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 17 de octubre de 2019; Resolución OCDI-2019-835, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de octubre de 2019; Resolución OCDI-2019-732, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 30 de agosto de 2019; Resolución OCDI-2019-680, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 16 de agosto de 2019; Resolución OCDI-2019-377, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 17 de abril de 2019; Resolución OCDI-2019-255, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 18 de marzo de 2019; Resolución OCDI-2019-176, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 22 de febrero de 2019; Resolución OCDI-2018-010, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 5 de septiembre de 2018.

realizada garantiza que ambas instancias de esta institución, actúen conforme al principio de corresponsabilidad y complementariedad, asegurando que tengan acceso a la misma información. Un ejemplo destacado de esta cooperación es cuando una de las partes presenta una cancelación como mecanismo de defensa en respuesta a una oposición, el OCDI debería comunicar a la Dirección Técnica de Oposiciones sobre esta acción, quien está obligada a suspender el trámite de oposición hasta que se resuelva la acción de cancelación. Por lo tanto, es fundamental que trabajen de manera coordinada.

La autoridad, de manera reiterada, había venido aceptando como legítimo interés la mera manifestación de la intención de solicitar un signo idéntico o similar al que se pretende cancelar dentro del acto de proposición de las cancelaciones por falta de uso. Sin embargo, desde finales del 2022 hubo un cambio de criterio sin motivación. Un claro ejemplo, se encuentra en la Resolución No. OCDI-2023-250⁶⁶. En dicha resolución, se reconoce que el accionante expresó, dentro del acto de proposición, que su interés radica en obtener a su favor el registro del mismo signo que se pretende cancelar; no obstante, para la autoridad y basándose en la Interpretación Prejudicial No. 244-IP-2015, considera que la sola intención o deseo de registrar el signo objeto de la cancelación no es suficiente⁶⁷. Al respecto, en la citada resolución, el OCDI señaló:

Es muy importante resaltar y reiterar que el interés que prevé el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se demuestra únicamente con la solicitud del registro de la marca objeto de la cancelación, sino que puede sustentarse en un escenario fáctico y prospectivo por parte de la autoridad competente.⁶⁸

En consecuencia, al no cumplir con este supuesto requisito de legitimación, la autoridad consideró que la acción de cancelación no procede⁶⁹. De lo anterior podemos verificar como el OCDI manifestó que no se ha demostrado el legítimo interés para iniciar la acción. Sin embargo, existen recientes interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA, que expresamente se refieren al interés para solicitar la cancelación de manera mucho más amplia:

Legitimación para iniciar el trámite. [...] Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un

⁶⁶ Ver, Resolución No. OCDI-2023-250, del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de abril de 2023.

⁶⁷ Ver, Interpretación Prejudicial No. 13-IP-2016, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fecha 16 de marzo de 2017, párr. 1.5.

⁶⁸ Resolución No. OCDI-2023-250, del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de abril de 2023

⁶⁹ Ver, Resolución OCDI-2023-250, pág. 6.

interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.⁷⁰

Este pronunciamiento fue recogido y referenciado en una posterior interpretación prejudicial, la cual constituye un acto aclarado por parte del TJCA, en donde se determinó los criterios de legitimación para iniciar el trámite de cancelación del registro de marca, es decir que la autoridad o administrativa o judicial competente debe aplicar la jurisprudencia comunitaria existente y a la cual el TJCA se remite. Así, en su Interpretación Prejudicial No. 426-IP-2022, de fecha 11 de abril de 2023, el Tribunal Andino dejó constancia que el artículo 165 de la Decisión 486, así como los temas relativos a la cancelación del registro de marca “ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha un criterio jurídico uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance”⁷¹.

La doctrina del acto aclarado, como se la conoce en el derecho comunitario europeo y más recientemente en la jurisprudencia andina, se aplica en el contexto de la consulta de interpretación prejudicial a la cual están obligados los jueces de última o única instancia, cuando deba aplicarse o se controvierta una norma de derecho comunitario. En aquellos casos en los que exista un criterio jurídico uniforme, estable y coherente sobre la norma y temas controvertidos, el juez nacional puede abstenerse de elevar la consulta de interpretación prejudicial. Esta figura se aplica únicamente en función de esta circunstancia⁷², lo que esencialmente significa que el criterio establecido por el Tribunal debe ser seguido.

Es importante considerar que la implementación del enfoque interpretativo jurídico sobre el acto aclarado no ha suprimido la necesidad de solicitar interpretaciones prejudiciales. Más bien, ha flexibilizado esta obligación con el propósito de evitar la presentación repetitiva de solicitudes de interpretación para normativas que ya han sido objeto de análisis, todo en consonancia con el principio de economía procesal⁷³.

Ahora bien, el Proceso No. 426-IP-2022, de fecha 11 de abril de 2023, fue reconocido por el TJCA como un acto aclarado. En este sentido, dentro de la interpretación prejudicial antes citada, el Tribunal Andino manifestó que la legitimación

⁷⁰ Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019, pág. 5.

⁷¹ Interpretación Prejudicial No. 426-IP-2022, pág. 6.

⁷² Ver, Patricio Bueno Martínez y Alejandro Daniel Perotti, *La teoría del acto aclarado ¿resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial Andina?* (Quito: Obra suministrada por la secretaria general de la Comunidad Andina, 2003) 2.

⁷³ Ver, Acuerdo 06-2013-TJCA, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 10 de julio 2023, pág. 2.

para iniciar el trámite de cancelación por falta de uso, según lo establecido dentro del artículo 165 de la Decisión 486, infiere que el trámite se inicia a solicitud de parte y que cualquier persona que tenga interés en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado, tiene legitimidad para iniciar el trámite y en ningún caso de oficio⁷⁴.

Evidentemente, de lo anterior el TJCA ha dejado claro que cualquier persona interesada puede presentar la acción. Por lo tanto, resulta perjudicial que el OCDI haya rechazado un número significativo de acciones de cancelación, bajo el argumento de una falta de legítimo interés. Esta interpretación de la norma realizada por la autoridad administrativa, es excesivamente restrictiva y vulnera principios fundamentales del derecho administrativo. A continuación, se mencionan algunas de las resoluciones emitidas por el OCDI, en donde se rechaza la acción de cancelación por supuesta falta de legítimo interés: OCDI-2024-029; OCDI-2023-162; OCDI-2023-161; OCDI-2023-869; OCDI-2023-531; OCDI-2023-250; OCDI-2023-453; OCDI-2023-061, OCDI-2022-990.⁷⁵

Con el acto aclarado previamente citado, es indiscutible la postura actual del TJCA respecto del legítimo interés dentro de un proceso de cancelación de marca, por lo que no cabe hacer uso de criterios contenidos en interpretaciones prejudiciales anteriores las cuales evidentemente se encuentran abandonadas. La finalidad del acto aclarado es prevenir el desgaste judicial que conlleva la activación mecánica del procedimiento de interpretación prejudicial. Esto aplica tanto a la jurisdicción supranacional como a la nacional. Se busca evitar este proceso cuando ya existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en un expediente similar y esencialmente análogo⁷⁶. Por lo tanto, ante la existencia de un acto aclarado relacionado con el legítimo interés en un proceso de acción de cancelación, esa interpretación debió ser utilizada por la autoridad nacional competente ecuatoriana, considerando su carácter vinculante y de uso

⁷⁴ Ver, Interpretación Prejudicial 426-IP-2022, pág.7.

⁷⁵ Resolución OCDI-2024-029, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 22 de enero de 2024; Resolución OCDI-2023-162, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 24 de febrero de 2023; Resolución OCDI-2023-161, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 24 de febrero de 2023; Resolución OCDI-2023-869, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 22 de noviembre de 2023; Resolución OCDI-2023-531, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 21 de julio de 2023; Resolución OCDI-2023-250, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 10 de abril de 2023; Resolución OCDI-2023-453, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 23 de junio de 2023; Resolución OCDI-2023-061, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 25 de enero de 2023; Resolución OCDI-2022-990, Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, 21 de diciembre de 2022.

⁷⁶ Ver, Patricio Bueno, Alejandro Perotti, *La teoría del acto aclarado ¿resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial andina?*, 4.

obligatorio⁷⁷. En este sentido, es fundamental que la autoridad comience a hacer referencia a las últimas interpretaciones o, aún más, a los actos aclarados en caso de existir. No se puede justificar la aplicación de un criterio tan restrictivo, cuando de manera consecuente se ha aplicado el mismo criterio para circunstancias idénticas.

6.1. Aplicación de requisitos que no constan dentro de la norma

En el apartado anterior, se verificó el criterio aplicado por la autoridad a partir del año 2022, en donde se pretende que el administrado demuestre su legítimo interés por medio de una solicitud de registro, para que la cancelación por falta de uso prospere.

Sin embargo, el artículo 168 de la Decisión 486 ha mencionado que la persona que obtenga una resolución a su favor dentro de un proceso de acción de cancelación por falta de uso, tendrá un derecho preferente para el registro. Este derecho puede ser invocado desde la presentación de la solicitud de cancelación y hasta tres meses después de que la resolución de cancelación quede definitivamente establecida en la vía administrativa⁷⁸.

De tal manera que, la misma norma comunitaria establece que al obtener resolución favorable, se otorgará tres meses para poder solicitar el registro de marca. Evidentemente, el legislador, pretendía que el administrado no incurra en un doble gasto sin tener certeza de que obtendría dicho registro.

No obstante, lo anterior, en varios de los casos señalados en el punto anterior, sí existía una solicitud de registro en trámite, pero este hecho no fue mencionado en ninguno de los actos de proposición, ya que contar con una solicitud de registro no es un requisito establecido por la normativa vigente.

Es por ello que, el criterio aplicado por el OCDI ha contrariado de forma expresa y flagrante lo establecido por la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos⁷⁹. En el artículo 3 de dicha ley, se establecen una serie de principios que deben regir los trámites administrativos, entre los que incluyen la celeridad, principio pro administrado, seguridad jurídica, la presunción de veracidad, la responsabilidad sobre la información, la no duplicidad, y mejora continua⁸⁰.

⁷⁷ Ver, Acuerdo 06-2013-TJCA, pág. 2.

⁷⁸ Ver, Artículo 168, Decisión 486.

⁷⁹ Ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, R.O. Suplemento 353 de 23 de octubre de 2018, reformado por última vez R.O. N/D de 21 de enero de 2022.

⁸⁰ Ver, Artículo 3, Ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos.

En particular, el artículo 13 de dicha ley hace referencia a la no duplicidad, estipulando que los documentos presentados por el administrado no podrán ser solicitados nuevamente por la misma entidad.⁸¹ Además, el artículo 23, en su acápite 1, establece prohibiciones, entre las que se destaca la prohibición de solicitar copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas⁸².

De lo anterior, podemos verificar que la referida ley es clara al disponer que no puede exigirse a las personas interesadas, la entrega de datos ni documentos que constan en las bases de datos de las instituciones, ni siquiera al tratarse de un trámite distinto. Esta omisión vicia de nulidad el acto administrativo contenido en la resolución de la acción de cancelación debido a la contravención de la ley. Dicha normativa, incluso, establece sanciones para los funcionarios que contravengan lo establecido en dicho instrumento legal, como ha ocurrido en todos los casos previamente mencionados, en los que la autoridad resolvió que no existe un legítimo interés.

Es importante recalcar que, estos casos fueron tramitados ante el propio Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual y posee toda la información marcaria del país. Por lo tanto, el rechazo de las acciones de cancelación por falta de uso por parte el OCDI, basándose en la falta de una mención explícita de una solicitud de registro en trámite, va en contra de varios principios establecidos en la ley antes citada, lo cual representa una vulneración a los derechos de los administrados y una contradicción con las disposiciones legales pertinentes.

La Corte Constitucional, en innumerables ocasiones, se ha pronunciado acerca del principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de la Constitución. La jurisprudencia de la Corte subraya, que este derecho implica que los individuos deben tener acceso a un marco legal previsible, claro, determinado, estable y coherente, que les permita comprender de manera razonable las reglas que les serán aplicadas. Además, se ha afirmado que la seguridad jurídica abarca la previsibilidad y la certeza. En cuanto a la previsibilidad refiere a la protección de las expectativas legítimas sobre cómo se aplicará e interpretará el derecho en el futuro, mientras que la certeza implica, asegurar al

⁸¹ Ver, Artículo 13, Ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos.

⁸² Ver, Artículo 23, Ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos.

individuo que su situación jurídica solo será modificada mediante procedimientos regulares establecidos previamente y por autoridad competente⁸³.

De lo anterior, la Corte considera que la previsibilidad y la certidumbre son parte del derecho a la seguridad jurídica que pretende garantizar a todas las personas que las normas y su aplicación sean conocidas. De igual forma, dentro de la Sentencia No. 161-12-EP/20, la Corte manifestó acerca de la seguridad jurídica, haciendo referencia al artículo 82 de la Constitución, el cual establece que este derecho se sustenta en el respeto a la misma y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.⁸⁴

Se puede concluir que la previsibilidad debe ser valorada por todas las autoridades en las cuales se ejerza el derecho a la seguridad jurídica. Esto incluye también a la sede administrativa, conforme establece el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, COA, el cual indica que la actuación administrativa se guiará por el respeto a las expectativas que la administración pública haya generado de manera razonable en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no prohíbe a las administraciones modificar, de manera debidamente fundamentada, su política o criterio en el futuro⁸⁵.

7. Derechos vulnerados e inobservancia de los principios del derecho administrativo

Como se mencionó en el apartado 6.1 del presente ensayo, en las resoluciones citadas a partir del año 2022, las cuales fueron rechazadas por falta de legítimo interés, la autoridad no actuó en concordancia con varios principios del derecho administrativo, los cuales están debidamente establecidos en el código. Por lo que, es necesario señalar lo establecido dentro del Código Orgánico Administrativo, COA, con relación a los principios generales del Derecho Administrativo, que rigen todas las actuaciones administrativas, en protección de los administrados⁸⁶.

⁸³ Ver, Sentencia 23-20-CN y Acumulados/21, Corte Constitucional del Ecuador, 01 de diciembre de 2021, párr. 57.

⁸⁴ Ver, Sentencia 161-12-EP/20, Corte Constitucional del Ecuador, Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, 22 de julio de 2020, párr. 39.

⁸⁵ Ver, Artículo 22, COA.

⁸⁶ Ver, Paula Álvarez, *Vulneración de los Principios y Derechos Administrativos en la Etapa de Remate Ordinario de Bienes en los Procedimientos Coactivos*, 270.

En el Artículo 4 del COA, se menciona el principio de eficiencia, como las actuaciones administrativas que se orientarán hacia la implementación de medidas que promuevan el ejercicio de los derechos de los usuarios. Prohibiéndose la práctica de dilaciones o retrasos injustificados, así como la imposición de requisitos meramente formales⁸⁷. El propósito de este principio, es mejorar el rendimiento de la actuación administrativa y la participación de los administrados. Este principio impone normas de rapidez, simplicidad y economía procesal, con el fin de facilitar una protección efectiva de los derechos y poderes jurídicos⁸⁸. Podemos observar como este principio del derecho administrativo, está siendo vulnerado por parte del OCDI en las resoluciones que negaron las acciones de cancelación por falta de uso. La aplicación de un criterio restrictivo claramente conlleva retrasos en el proceso, ya que el accionante se vería obligado a presentar un recurso de apelación que incluya este nuevo requisito impuesto por la autoridad, el cual no está contemplado dentro de la ley. Solo a través de este nuevo proceso, se obtendría una resolución adecuada que aborde el verdadero propósito de la cancelación por falta de uso. Esta situación no solo vulnera y afecta el desarrollo del proceso, sino que también genera gastos adicionales para el administrado debido a un cambio repentino de criterio no motivado.

El principio de calidad, delineado en el siguiente artículo de la misma normativa, establece que la administración pública tiene la responsabilidad de satisfacer de manera oportuna y adecuada las necesidades y expectativas de las personas. Esto implica, utilizar criterios de objetividad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos⁸⁹. Este principio se ve comprometido en las resoluciones emitidas por el OCDI, ya que carecen de motivación al no esgrimir la norma y al utilizar criterios abandonados. Además, la imposición de requisitos adicionales, no solo afecta la calidad del servicio proporcionado por la administración, sino que también menoscaba la confianza de los administrados. Si la administración no cumple con el principio de calidad, es innegable que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos mecanismos jurisdiccionales para reparar los derechos vulnerados debido a una actuación inadecuada o injusta. Por lo tanto, es posible presentar reclamaciones por incumplimiento de este principio, ya sea directamente ante la

⁸⁷ Ver, Artículo 4, COA.

⁸⁸ Ver, Roberto Dromi, *Derecho Administrativo*, 769.

⁸⁹ Ver, Artículo 5, COA.

administración o a través de procedimientos de controversia contenciosa administrativa, utilizando las vías y acciones contempladas en el derecho procesal⁹⁰.

De la misma manera, los artículos 9 y 26 del COA señalan los principios de coordinación, corresponsabilidad y complementariedad. El artículo 9 se refiere a que las administraciones públicas deben ejercer sus competencias de manera racional y organizada, evitando duplicidades y omisiones⁹¹. Por otro lado, el artículo 26 menciona que las administraciones comparten y gestionan la responsabilidad y coordinación de manera complementaria, dentro de sus respectivas competencias, las acciones necesarias para garantizar el pleno disfrute y ejercicio de los derechos de las personas, así como el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.⁹² Estos principios, definitivamente, no están siendo aplicados por las dependencias que integran el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Evidentemente, cuando el OCDI solicita al accionante que proporcione el número de solicitud de registro como prueba del legítimo interés, se están generando duplicidades, ya que la propia institución dispone de esa información. Por lo tanto, no es necesario que la administración solicite al interesado que la proporcione, especialmente cuando no es un requisito establecido por la normativa vigente. El objetivo de estos principios es lograr la integración de las diversas partes, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, de otra manera, podrían surgir. Esto impide o dificulta la satisfacción de los intereses generales, en consonancia con el principio de eficacia⁹³.

El artículo 22 de la normativa analizada, nos habla acerca de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, indicando que las administraciones públicas deben seguir los principios de certeza y previsibilidad en su actuación. Ambos principios deben respetar las expectativas generadas de manera razonable por la administración en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima, si bien no obstaculiza la capacidad de las administraciones para cambiar su política o criterio, este debe ser de manera debidamente fundamentada; a fin de que, los derechos de los administrados no se vean afectados por errores u omisiones en los procedimientos administrativos, a menos que los mismos sean inducidos por culpa grave o dolo de la persona interesada⁹⁴. Este principio representa la expresión del valor primordial de la seguridad y la racionalidad,

⁹⁰ Ver, Edison Barba- Tamayo, “El principio de calidad: sus desafíos desde el derecho administrativo en el Ecuador”, *Kairos: Revista de ciencias económicas, jurídicas y administrativas* 4 (2021), 20-21.

⁹¹ Ver, Artículo 9, COA.

⁹² Ver, Artículo 26, COA.

⁹³ Ver, Eduardo Barrachina Juan, “Problemas en la ejecución del principio de coordinación”, *Revista de administración pública* 128 (1992), 229.

⁹⁴ Ver, Artículo 22, COA.

o, en un sentido negativo, la prohibición de la arbitrariedad y la evitación de la incertidumbre, imprevisibilidad o inseguridad jurídica. Se espera que el actuar de la administración sea consistente con los precedentes y las expectativas generadas de acuerdo con los principios de certeza, previsibilidad y seguridad jurídica. En otras palabras, una administración eficiente es aquella que es racional y coherente, a fin de promover el interés general que fundamenta toda su actuación⁹⁵. Este podría ser uno de los principios más vulnerados por parte de la autoridad ecuatoriana en las resoluciones rechazadas por falta de legítimo interés. Durante años, e incluso décadas, la administración mantuvo un criterio uniforme con respecto a la interpretación de la intención al alegar un interés en una acción de cancelación. Sin embargo, de repente, se produce un cambio de criterio sin ningún respaldo jurídico, afectando la seguridad jurídica del administrado en todos los aspectos. Teniendo en cuenta el principio de la confianza legítima, los administrados esperan que la administración actúe de cierta manera, como lo ha hecho durante mucho tiempo, desafortunadamente el OCDI ha desconocido este tipo de derechos a favor de los administrados.

Finalmente, el artículo 35 hace mención a la remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos. En este sentido, la norma establece que los funcionarios públicos deben encargarse de la atención a las personas, de impulsar los procedimientos y emitir resoluciones, tomando siempre las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que puedan dificultar o retrasar el pleno ejercicio de los derechos de las personas⁹⁶. A pesar de que este principio estipula la eliminación de obstáculos, el imponer un requisito que no está contemplado dentro de la ley, resulta restrictivo y definitivamente retrasa el proceso. Obligar que el administrado solicite previamente una marca, cuando no está en obligación de hacerlo, es imponer obstáculos en su proceso y generar mayores gastos procesales.

De lo anterior se observa que existen principios administrativos que rigen a la Administración y para que el Derecho Administrativo alcance su máximo desarrollo, es necesario actuar conforme a cada uno de los principios establecidos en la normativa⁹⁷. Estos principios garantizan una serie de derechos para los administrados, entre ellos, facilitar el ejercicio de los derechos de las personas, evitar las duplicidades, evitar

⁹⁵ Ver, Jaime Rodríguez-Arana, *El principio general del Derecho de confianza legítima* (Guanajuato: Universidad de Guanajuato, 2013), 65.

⁹⁶ Ver, Artículo 35, COA.

⁹⁷ Ver, Paula Álvarez, *Vulneración de los Principios y Derechos Administrativos en la Etapa de Remate Ordinario de Bienes en los Procedimientos Coactivos*, 275.

cambios de criterios sin motivación y remover impedimentos o formalidades no esenciales para el ejercicio de derechos.

8. Conclusiones

Los criterios recientes del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales limitan el acceso de los interesados en solicitar la cancelación del registro de marca, en contradicción a la jurisprudencia uniforme, estable y coherente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la cual únicamente exige al accionante la intención de registrar y, eventualmente, usar un signo distintivo idéntico o semejante al no utilizado.

Se debe recalcar que la aplicación de criterios restrictivos en los procesos de cancelación de marcas, no solo impacta negativamente en la certeza jurídica y la previsibilidad para los administrados, sino que también contraviene los principios fundamentales del derecho administrativo, los cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad jurídica. En este sentido, la acción de cancelación, al ser una medida administrativa, debe ser abordada con apego a estos principios, en particular siempre en beneficio del administrado, conforme el principio *in dubio pro administrado*.

La persistencia en la aplicación de criterios desactualizados, puede erosionar la confianza en el sistema de protección de marcas, lo que a su vez podría desalentar la inversión y la innovación. Es esencial reconocer que los criterios administrativos están sujetos a cambios y evolución con el tiempo. Como se mencionó al principio de este ensayo, los tiempos cambian, y esto debe traducirse en mejoras. Por lo tanto, es imperativo asegurar que los administrados no se vean perjudicados por la imposición de requisitos que no estén respaldados por la normativa vigente.

La innovación desempeña un papel crucial en el ámbito de la propiedad intelectual, y su relación con el desarrollo económico y social es innegable⁹⁸. Por lo tanto, resulta fundamental revisar y actualizar de manera continua los criterios empleados en estos procesos, a fin de garantizar un marco legal que fomente un entorno propicio para el desarrollo empresarial y la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, fortaleciendo así la relación entre propiedad intelectual, innovación y desarrollo.

El Ecuador, en vista de ser un país en vías de desarrollo y con un firme deseo de destacarse en la comunidad internacional como un país apto para la inversión extranjera,

⁹⁸ Ver, Víctor Gómez-Valenzuela, “Relación entre propiedad intelectual, innovación y desarrollo: evidencias de datos de panel”, *Ciencia y Sociedad*, Vol. 43 núm. 1 (2018), 21.

no puede permitirse el lujo de no proporcionar un marco legal que garantice certeza, previsibilidad y confianza en las acciones de sus funcionarios públicos. Por lo tanto, apelo a las instituciones a reflexionar sobre las incertidumbres que sus acciones han generado tanto en el usuario como en los interesados. El respeto irrestricto a los principios del derecho administrativo fomentará, creará y proporcionará un marco normativo, atractivo y *ad hoc* para la mejora continua y la evolución que necesita nuestro país.