

DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD Y LA CANCELACIÓN

A raíz de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, nuestro Derecho Comunitario en materia de Propiedad Intelectual empieza a consolidar un proceso de evolución normativa reflejada en la promulgación de varias normas de derecho derivado o secundario que regulan la materia.

La Decisión 85 contempla la posibilidad *-a parte del recurso de nulidad-* de cancelar el registro de marcas, no obstante es apreciable la falta de marcadas diferencias entre ambas figuras ya que la cancelación procedía por violación a los requisitos del artículo 56 (Decisión 85), es decir por cuestiones de legalidad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su tarea de interpretación de la norma comunitaria a fin de alcanzar uniformidad en su aplicación en los Países Miembros, mediante sentencia de 3 de diciembre de 1987 expedida en el caso 1-IP-87 Aktiebolaget VOLVO, consideró a la cancelación propiamente como una *“acción de nulidad contra el acto administrativo mediante el cual se otorga el certificado de marca, si (la oficina nacional competente) considera que se ha violado la ley, o sea en este caso, las normas de la Decisión 85”, distinguiéndose además la «nulidad» de la «cancelación» al haber declarado dicha sentencia que una vez “decidida la nulidad [...] se produce la cancelación del correspondiente registro”*.

Este mismo criterio es reiterado posteriormente en el proceso de interpretación prejudicial 8-IP-98, caso HERMES, en sentencia de 13 de marzo de 1998:

“el Tribunal en el fallo dentro del Proceso 6-IP-93 (G.O. No. 150 de 25 de marzo de 1994), **ha sostenido que la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85, tenía el mismo objetivo que la acción de nulidad contenida en la actual legislación marcaría,** esto es, el indicado artículo 113 de la Decisión 344” y finalmente que **“la cancelación a que hace mención la norma expresa del artículo 76, se refiere a la revocación o nulidad de la resolución administrativa, que confiere la marca, la que produce el efecto de cancelar el registro anterior”** (resaltados fuera de texto)

Con la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la acción de cancelación empieza a tener connotaciones especiales y características definidas respecto de la nulidad. En esta Decisión se contempló la posibilidad de cancelar el registro de una marca de oficio o a petición de parte cuando no se hubiese usado por un tiempo determinado por parte de su titular. Posteriormente con la Decisión 344 vigente hasta el 30 de noviembre del 2000, se contempla la cancelación de registros idénticos o similares a marcas notoriamente

conocidas por parte de la Oficina Nacional Competente (la que otorgó el registro) a petición de su titular.

De esta manera surge en nuestra norma supranacional un mecanismo adicional –a parte de la nulidad y anulación- de extinción de los derechos derivados del registro de una marca, que según el criterio de nuestro Tribunal Andino, tiene por objeto la revocación del registro y se origina por motivos de oportunidad o conveniencia (*Cfr. Ver: Proceso 28-IP-95 sentencia del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI”*). Los tratadistas Daniel Zucherino y Carlos Mitelman, respecto a las semejanzas y diferencias entre la nulidad y la caducidad (cancelación), establecen:

“Nulidad y caducidad” tienen en común que ambas provocan la supresión de lo efectos inherentes a cierto derecho. Pero mientras en la “nulidad” dicha supresión proviene de una causa contemporánea a la adquisición del derecho, la “caducidad” se origina en una causa sobreviviente a la adquisición de determinado derecho.”¹.

a) Legalidad y Oportunidad

La principal diferencia entre la nulidad y la cancelación, se da por sus razones de procedencia, -como lo anotamos anteriormente- la figura de cancelación ha experimentado una notable evolución normativa y jurisprudencial dentro de la Comunidad Andina en los últimos años, sin embargo existen todavía coincidencias entre ambas figuras que nos induce a creer que la tarea de la Comisión de la Comunidad Andina y sobre todo la del Tribunal de Justicia no alcanza niveles uniformes.

La nulidad y anulación² se originan en razones estrictamente de legalidad, es decir que los actos administrativos de concesión de registros fueron otorgados por la Oficina Competente en contravención a las normas vigentes al momento de la concesión del registro, que como lo anotamos anteriormente debería ser la normativa aplicable al tiempo de emitirse el acto de otorgamiento de registro.

La cancelación a su vez, procede por motivos de oportunidad o conveniencia, en donde los derechos provenientes del registro por circunstancias -a posteriori- se extinguen en gran medida por no ejercer la obligación de usar la marca o por no tomar las medidas necesarias para que la marca se convierta en la designación usual del producto o servicio, en este caso el

¹ Daniel Zucherino y Carlos Mitelman op, cit. 138.

² Se atribuye el término nulidad a los casos de nulidad absoluta, contemplados en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, y el término anulación para la nulidad relativa, al configurarse los supuestos del artículo 136.

acto administrativo de concesión del registro fue otorgado válidamente por la Oficina Nacional Competente.

“Viene a ser, el criterio material, es decir, razones de oportunidad o de conveniencia en el caso de la “cancelación”, y de exclusiva ilegalidad en la “anulación”, el que, conforme a las señaladas disposiciones comunitarias, distingue en definitiva ambas figuras jurídicas, criterio de distinción por cierto coincidente con la moderna doctrina jurídico-administrativa formulada al respecto.”³.

Consideramos necesario analizar el caso de la cancelación por notoriedad o alto renombre y la nulidad relativa de un registro por haberse otorgado en contravención al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 (signos notorios) en concordancia con el artículo 196 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual.

“En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará **tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada.** La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse.”⁴.

El Tribunal al utilizar el término caducidad al parecer pretende referirse a la figura de la cancelación, como sucede en otras legislaciones, manifestando que en ambos casos (caducidad y nulidad), la notoriedad debe demostrarse tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento del depósito de la marca controvertida.

En el proceso 28-IP-1996, el Tribunal esclarece aún más esta posición al referirse al momento en que la notoriedad debe ser probada tanto en una acción de nulidad como en una acción de cancelación:

“Si la acción de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado válido por la Oficina Nacional Competente, el análisis sobre su legalidad deberá hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibían conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida, es lógico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o negarse su registro, entre otros la existencia de una marca notoriamente conocida. Asimismo si se objeta posteriormente el registro de una marca anterior en base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive, como elemento legitimante para accionar dicha nulidad (...), ya que quien no es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaría impedido de solicitar la anulación sobre la base de la causal de notoriedad de su marca.

En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de octubre de 1999, emitida en el proceso 15 IP-99. Marca Belmont.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-96, ratificado en el proceso 20-IP-97.

vigente al momento de solicitar el registro con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, **con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno.**⁵. (resaltados fuera de texto)

En el proceso 28-IP-95 el Tribunal interpreta de manera estrictamente literal el alcance del artículo 108 de la Decisión 344, que contiene una disposición similar al artículo 235 de la Decisión 486, en cuanto a la normativa aplicable en un procedimiento de cancelación:

“Asimismo, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición de su titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro” (los resaltados son de la presente sentencia), está consagrado adicionalmente que la notoriedad debe juzgarse en ese único momento; y reconociendo además que la concesión del registro de una marca y el trámite procedimental encaminado a su cancelación, se rigen respectivamente: la primera, por la legislación en vigor para el momento de concederse el registro, y la cancelación, en su aspecto estrictamente procedimental, consecuentemente por la tramitación correspondiente consagrada en la normativa vigente para el momento de interponer el recurso....⁶.

Nos parece acertado el criterio de demostrar la notoriedad de una marca al tiempo de la solicitud del signo controvertido y al momento de la interposición de la acción, pues solo

La demostración de notoriedad no puede estar limitada al tiempo en que se solicitó el registro del signo controvertido debido al carácter relativo y dinámico de esta figura, por lo que se hace imprescindible que la titularidad del signo notorio se corrobore además con su difusión actual en el sector pertinente o en otros sectores (renombre), por lo tanto la disposición del mencionado artículo 235 (que regula la cancelación por notoriedad) al referirse únicamente a la legislación de la solicitud de la marca controvertida es incompleta y deja espacios para interpretaciones literales que pueden distorsionar la naturaleza de esta figura.

En los casos de nulidad debemos considerar que el artículo 172 de la Decisión 486, dispone que ésta no podrá ser declarada por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, por lo que nos podemos preguntar *¿qué pasa en los casos en los que el signo ha dejado de ser notorio al tiempo de la presentación de la demanda de nulidad?*, nuestro criterio es que debería aplicarse la mencionada disposición lo que de manera indirecta obliga al accionante a demostrar la notoriedad actual del signo, caso contrario la causal de nulidad ya no sería aplicable al tiempo de resolver una acción de esta naturaleza.

⁵ Ibid.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-95.

Con la posición actual del Tribunal respecto a la normativa aplicable en el tiempo, analizada anteriormente, en la que se considera que la norma del tiempo de la solicitud es la aplicable para juzgar la legalidad del acto (casos de nulidad), no encontramos mayores diferencias –al menos de fondo- entre la cancelación y nulidad si notamos que el artículo 235 de la Decisión 486 se remite a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Puede entonces surgir otra interrogante *¿Cuál es la diferencia entre la nulidad y cancelación de una marca por notoriedad si los momentos en los que debe probarse esta calidad son los mismos y en ambos se persigue la extinción de los derechos del signo infractor?*.

No encontramos diferencias sustanciales entre la cancelación y nulidad por notoriedad lo que nos induce a creer que un mismo hecho está regulado por ambas figuras y a considerar si es necesario mantenerlas en el futuro, pues el compromiso adquirido al ingresar a la Organización Mundial del Comercio fue ajustarnos a los parámetros mínimos exigidos y si bien tenemos la facultad de elevar estos niveles de protección esto no quiere decir que efectivamente ocurra al tener dos procedimientos para una misma situación que se diferencian por cuestiones formales.

El legislador andino en un intento por diferenciar la naturaleza jurídica de estas figuras otorga competencia en los casos de nulidad a la Autoridad Nacional Competente que conforme se analizó, es aquella que cada País Miembro designe para el efecto. En el caso del Ecuador la transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual concede competencia a nuestras autoridades judiciales (Tribunal Contencioso Administrativo de manera provisional).

En las acciones de cancelación por su parte, la competencia se limita a la Oficina Nacional Competente (la de concesión del registro. cfr. Art. 273), como lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos - de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de "oportunidad o de conveniencia" (no uso, en el caso concreto) **éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez**"⁷. (resaltados fuera de texto)

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca BELMONT.

Surge entonces una importante distinción, pues la Decisión 486 reconoce a la nulidad como una acción judicial mientras que la cancelación es una acción eminentemente administrativa.

Con esta distinción puede entonces originarse otra duda en el Ecuador ya que el Comité de Propiedad Intelectual de conformidad con el artículo 227 de la Ley, es competente a través del recurso extraordinario de revisión para conocer sobre nulidades marcarias lo que aparentemente contradice el espíritu de nuestra normativa comunitaria ya que en definitiva un órgano administrativo está conociendo una acción reservada al ámbito judicial.

“La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.”⁸.

El Comité de Propiedad Intelectual como órgano administrativo al conocer sobre nulidades de marcas, actúa en ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que conforme al criterio del Tribunal es competente para conocer acciones o recursos de esta naturaleza.

El órgano administrativo debe sustanciar el recurso de revisión, de conformidad con las disposiciones del artículo 78 de la Decisión 486 y contra sus resoluciones de acuerdo al artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual, en sede administrativa solo es susceptible de recurso de reposición, independientemente de la posibilidad de acudir al ámbito judicial mediante la presentación de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

Los recursos de revisión conforme lo dispone el artículo 178 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, solo pueden ser interpuestos hasta después de tres años a partir de la vigencia del acto, mientras que el artículo 172 de la Decisión 486 contempla un plazo de prescripción de cinco años para los casos de nulidad relativa (marcas notorias) desde la fecha de concesión del registro impugnado.

No resulta desacertado que el Comité de Propiedad Intelectual, ejerza atribuciones jurisdiccionales, sin embargo existe una seria limitación de nuestro derecho interno a la figura de la nulidad ya que el titular de la marca notoria, apenas cuenta con tres años para interponer el recurso de revisión, cuando nuestra normativa amplía este plazo a cinco años para que el titular del signo notoriamente conocido ejerza sus derechos.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 27 de noviembre del 2002, emitida en el proceso 96-IP-2002. marca “ALPINA”.

Se trata de un supuesto en el que el Comité al verificar la contradicción de ambas normativas debe inaplicar la legislación nacional que contradice y limita el alcance de la figura de la nulidad, lo preocupante es que se sigue considerando como plazo para interponer el recurso de revisión los tres años contemplados en la Ley con lo cual se denota el incumplimiento del Ecuador a nuestras obligaciones supranacionales.

Lo erróneo fue haber encasillado a la nulidad dentro de los recursos de revisión, cuando puede contemplarse un procedimiento diferente que permita al Comité conocer acciones de nulidad en función de los plazos previstos en la 486, de esta manera se estaría haciendo efectiva la tutela que nuestra legislación comunitaria concede al titular de un derecho afectado con un registro ilegítimo.

En la actualidad la contradicción entre la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión vigente, implica un posible incumplimiento a nuestras obligaciones comunitarias; el problema se agrava cuando el artículo 228 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que una vez transcurrido el plazo de los tres años contemplados para la interposición del recurso de revisión, existe la posibilidad de proponer judicialmente la declaración de nulidad ante juez competente (Tribunal Contencioso Administrativo) antes de que transcurran 10 años en el caso de la nulidad relativa y en cualquier momento para la absoluta, por lo que es fácil concluir que nuestro derecho interno en ambos casos no se adecua a las exigencias de la 486, al contemplar un plazo mayor en la vía judicial y uno menor en la administrativa.

El procedimiento judicial de nulidad debe tramitarse por la vía verbal sumaria, según lo dispuesto por el artículo 297 de la Ley, aunque puede interpretarse que naturaleza jurídica de estas acciones se asimilan a los recursos subjetivos o de plena jurisdicción contemplados en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al cuestionar la legalidad de un acto de concesión de registro, con la única diferencia en los plazos de interposición en cuyo caso la tramitación no sería la verbal sumaria, sino la contemplada en la mencionada Ley que para muchos y a pesar de que no existe una declaratoria expresa se trata de una ley orgánica que incluso prevalecería sobre una ley especial como la de Propiedad Intelectual.

No existe un pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de nuestro país, sin embargo nos inclinamos a considerar que es más adecuado sujetarse al trámite verbal sumario, en virtud de la disposición expresa del artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual que somete a esta vía, todas las demandas relacionadas con la propiedad intelectual, entre las que se incluyen las de nulidad de registros marcarios, un criterio en contrario significaría una interpretación por demás extensiva que puede ser útil en casos de vacíos legales más no cuando existe regulación expresa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 15-IP-99, considera que la concesión de registros idénticos o similares a otros que gocen de notoriedad son motivos de oportunidad y no de legalidad, por lo que se cuestiona la posibilidad que un registro sea anulado por esta misma razón, precisamente porque esta figura se reserva a motivos de legalidad.

La distinción entre oportunidad y nulidad no resulta del todo clara en procedimientos en donde se discute la notoriedad de un signo (cancelación o notoriedad), pues en ambos casos existe la necesidad de demostrar la notoriedad anterior y actual persiguiendo en definitiva la extinción de los derechos sobre la marca.

La necesidad de otorgar una amplia protección a los signos notorios, motivó la incorporación de dos trámites que persiguen un mismo fin, cuando bien podría contemplarse un solo procedimiento (nulidad) *-que puede ser atribuido a las Oficinas Nacionales Competentes-* en el que puedan extinguirse los derechos sobre una marca por ser idéntica o similar a un signo notoriamente conocido.

La nulidad al fundamentarse en razones de legalidad, puede acarrear la responsabilidad patrimonial de la Oficina Nacional Competente al haber otorgado un registro en contravención a expresas normas comunitarias, mientras que en la cancelación al originarse en aspectos de oportunidad o conveniencia, no implica responsabilidad para la Administración ya que en estos casos el registro fue otorgado.

b) Legitimación

Las acciones de nulidad tanto absoluta como relativa de acuerdo al artículo 172 de la Decisión 486 pueden ser propuestas a parte de la misma Autoridad Competente, por **cualquier persona**, lo cual constituye una importante innovación respecto de lo establecido en el artículo 113 de la derogada Decisión 344, que preveía la nulidad de un registro **de oficio o a petición de parte interesada**, con lo cual la vigente Decisión 486, amplía la legitimación activa para la presentación de las acciones de nulidad, **incluso a los simples interesados**; a diferencia de sus predecesoras que requerían al menos de un interés legítimo.

“...especial situación de hecho, la que provoca que su esfera jurídica individual se vea más afectada por los actos de la Administración, irregularmente dictados, que aquellas de las personas naturales o jurídicas que no se encuentren en similar situación de hecho, ni tampoco ligadas al ente emisor por una norma de relación como sí sucede en el caso de los derechos subjetivos de índole administrativa. De ahí que esa misma y especial situación de hecho se traduzca en lo que la doctrina concibe como un ‘interés calificado’ para recurrir y, en su consecuencia, que defina la noción de ‘interés legítimo’

como la proyección procesal de ese interés calificado.”⁹.

La cancelación a su vez solo puede ser propuesta por el titular legítimo de la marca notoria, es decir que se reserva únicamente a quienes disponen de un derecho subjetivo, calidad que deberá ser demostrado en el procedimiento.

La legitimación en los procedimientos de cancelación y nulidad, justifica tal vez la incorporación de ambas figuras en nuestro ordenamiento jurídico, pues según el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona con lo cual nuestra legislación permite a los simples interesados como consumidores o medios empresariales impugnar la legalidad de un acto por haber sido dictado con el vicio de notoriedad, mientras que los procedimientos de cancelación únicamente pueden ser interpuestos por los titulares legítimos de los derechos derivados de la notoriedad.

c) Plazos

Otra diferenciación formal entre ambas figuras, se refiere a los plazos para la interposición de las respectivas acciones, en la cancelación no existe un tiempo de prescripción ya que la obligación radica en demostrar la notoriedad conforme la legislación vigente al tiempo de la solicitud y de presentación de la acción, contando el titular de la marca notoria con la facultad de ejercer esta acción en cualquier momento, mientras que los casos de nulidad relativa prescriben a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro controvertido.

Posiblemente esta diferencia sea la de mayor sustento para justificar la implementación de dos acciones diferentes que regulan la extinción de derechos por la existencia de marcas notoriamente conocidas protegidas con anterioridad.

⁹ Sentencia del 17 de agosto de 1998, expedida en la acción de nulidad 4-AN-97, caso “CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. y otros.”.