

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**SISTEMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

TEMA:

La implementación de un régimen de marca comunitaria andina.

AUTORA:

Ab. Campoverde Soto María Gabriela

**COMPONENTE PRÁCTICO DE EXAMEN COMPLEXIVO
PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN
PROPIEDAD INTELECTUAL**

Guayaquil, Ecuador

2022



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

Certificamos que el presente componente práctico del examen complejo, fue realizado en su totalidad por la Abg. María Gabriela Campoverde Soto, como requerimiento para la obtención del título de MAGÍSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL.

REVISOR

Ab. María Isabel Nuques Martínez, Ph.D

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Ab. María Isabel Nuques Martínez, Ph.D

Guayaquil, a los 28 días del mes de noviembre del año 2022



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, Abg. María Gabriela Campoverde Soto

DECLARO QUE:

El examen complejo **LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RÉGIMEN DE MARCA COMUNITARIA ANDINA** previo a la obtención del **Grado Académico de Magister en Propiedad Intelectual**, ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del proyecto de investigación del Grado Académico en mención.

Guayaquil, a los 28 días del mes de noviembre del año 2022



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
CAMPOVERDE SOTO**

Abg. María Gabriela Campoverde Soto

LA AUTORA



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

AUTORIZACIÓN

Yo, Abg. María Gabriela Campoverde Soto

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la **publicación** en la biblioteca de la institución del examen complejo **LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RÉGIMEN DE MARCA COMUNITARIA ANDINA** cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 28 días del mes de noviembre del año 2022.



Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CAMPOVERDE SOTO

Abg. María Gabriela Campoverde Soto
LA AUTORA



UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

SISTEMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

INFORME DE URKUND

URKUND

Lista de fuentes Bloques Abrir sesión

Documento [EXAM COMPLEXIVO-CAMPOVERDE MARIA.docx](#) (D142053162)
Presentado 2022-07-14 14:01 (05:00)
Presentado por mariuxiblum@gmail.com
Recibido teresa.nuques.ucsg@analisys.urkund.com
Mensaje CAMPOVERDE SOTO [Mostrar el mensaje completo](#)
0% de estas 25 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes.

Posición	Categoría	Enlace/nombre de archivo
1	78%	No se pueden mostrar el contenido del documento de origen Posibles razones: ...
2	100%	DISPOSICIONES FINALES Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría Gene...
3	78%	No se pueden mostrar el contenido del documento de origen Posibles razones: ...
4	100%	del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (
5	100%	la Oficina de Armonización del Mercado Interior (DAMI), con sede en Alicante,
6	84%	No se pueden mostrar el contenido del documento de origen Posibles razones: ...
7	100%	No se pueden mostrar el contenido del documento de origen Posibles razones: ...

0 Advertencias. Reiniciar. Compartir

TEMA: LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RÉGIMEN DE MARCA COMUNITARIA ANDINA

AUTOR: Abg. María Gabriela Campoverde Soto, Msc. Trabajo de Titulación Examen Complexivo, para la obtención del grado de Magister en Propiedad Intelectual

Guayaquil, Ecuador

2022-06-30

Certificación

Declaración de responsabilidad

Informe URKUND

Agradecimiento

Agradezco a Dios, pilar fundamental en mi vida. A mis padres, por darme las oportunidades y ejemplo. A mi esposo Nuno Acosta y a mis hijos, Nunito y Moma por ser equipo y acompañarme incondicionalmente en este proceso.

Abg. María Gabriela Campoverde Soto

Agradecimiento

Agradezco a Dios, pilar fundamental en mi vida.

A mis padres, por darme las oportunidades y ejemplo.

A mi esposo Nuno Acosta y a mis hijos, Nunito y Moma por ser equipo y acompañarme incondicionalmente en este proceso.

Abg. María Gabriela Campoverde Soto

Dedicatoria

A todas las mujeres, cumplir con nuestros sueños y metas es posible.

Abg. María Gabriela Campoverde Soto

Tabla de contenido

Introducción.....	1
Desarrollo.....	6
<i>Esquemas de integración multilateral y regional</i>	<i>6</i>
Experiencia Africana.....	6
Experiencia Europea.	8
<i>Propuesta de aplicación de marca comunitaria o similar en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).</i>	<i>15</i>
Marco Metodológico	34
<i>Alcance de la investigación.....</i>	<i>34</i>
<i>Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis.....</i>	<i>35</i>
Conclusiones	37
Recomendaciones	40
Bibliografía	41
Apéndice.....	43

Resumen

En un mundo con comercio global, los sistemas de modelos regionales y multilaterales sobre el registro de marcas cobran relevancia por sus ventajas económicas y prácticas, al simplificar el trámite en territorios determinados mediante un solo proceso. Sistemas registrales supranacionales, que funcionan en la actualidad en esquemas de integración multilateral y regional como son: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con su marca de la Unión Europea, la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI) mediante la centralización de trámites, la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO) bajo el Protocolo de Banjul, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIT) y el Sistema de Madrid con el registro internacional.

En Latinoamérica, el bloque comercial con mayor antigüedad es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual no cuenta con un sistema registral supranacional, ni con oficinas centralizadas de tramitación de registros de marca. Se plantea las ventajas de implementar un sistema de marca comunitaria andina a partir de un análisis doctrinario y jurídico, objeto del presente estudio; desde un enfoque cualitativo, utilizando el método jurídico-comparado de la legislación que recoge los sistemas de registros marcarios en esquemas de integración multilateral y regionales, así como el análisis de la normativa jurídica de la Decisión 486 de la CAN; complementado con la opinión de profesionales del derecho especializados en el área y en la negociación de estos aspectos en acuerdos internacionales. Como resultado, se propone la viabilidad de la implementación de la marca comunitaria andina y la conveniencia del desarrollo de una nueva Decisión Andina para el efecto.

Palabras claves: Marca comunitaria, comunidad andina, propiedad intelectual, decisiones andinas, derecho de marca, esquemas de integración multilateral, sistemas regionales supranacionales, marca de la Unión Europea.

Abstract

In a world with global trade, regional and multilateral model systems for trademark registration become relevant due to their economic and practical advantages, by simplifying the process in certain territories through a single process. Supranational registry systems, which currently operate in multilateral and regional integration schemes such as: the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) with its European Union trademark, the African Intellectual Property Organization (OAPI) through the centralization of procedures, the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) under the Banjul Protocol, the Benelux Office of Intellectual Property (BOIT) and the Madrid System with international registration. In Latin America, the oldest trading bloc is the Andean Community of Nations (CAN), which does not have a supranational registry system, nor centralized offices for the processing of trademark registrations.

The advantages of implementing an Andean community trademark system are raised based on a doctrinal and legal analysis, the object of this study; from a qualitative approach, using the legal-comparative method of legislation that includes trademark registration systems in multilateral and regional integration schemes, as well as the analysis of the legal regulations of Decision 486 of the CAN; complemented with the opinion of legal professionals specialized in the area and in the negotiation of these aspects in international agreements. As a result, the feasibility of the implementation of the Andean community trademark and the convenience of developing a new Andean Decision for this purpose are proposed.

Keywords: Community trademark, Andean community, intellectual property, Andean decisions, trademark law, multilateral integration schemes, supranational regional systems, European Union trademark.

Introducción

El *derecho de marcas* es una rama del derecho con relevancia mundial, en el que cada país lo regula con una propia normativa jurídica nacional, así como también se integran a diversos acuerdos internacionales o modelos regionales y multilaterales. Independientemente del sistema, se desarrolla un marco jurídico que determinará la forma de protección y obtención de derechos sobre la marca, sus limitaciones, procesos de observancia positiva y negativa, entre otros aspectos, considerando en la legislación el interés público y privado.

El solicitante de una marca, sea una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, presenta su solicitud ante un autoridad competente, con el propósito de que le sean concedidos derechos exclusivos sobre su signo, salvo limitaciones legales y exclusivamente dentro del territorio que corresponda. Cada estado, a través de sus dependencias y fundamentados en el ordenamiento jurídico vigente, determina a una autoridad como la competente para analizar y conceder a su potestad las solicitudes de marca que les presenten, y pronunciarse respecto a los derechos marcarios que tendrán efecto dentro de su nación. Desde que se presenta la solicitud de registro de marca, el solicitante puede adquirir ciertos derechos, y en caso de ser concedida, se convierte en titular. En ese sentido, el propietario de una marca goza de los derechos de exclusividad sobre la marca, como también adquiere las obligaciones que se encuentren determinadas en la legislación. En consecuencia, el derecho marcario otorga seguridad jurídica a los solicitantes, lo cual impulsa el desarrollo económico de manera transversal a todos los sectores e industrias de los países.

Sin embargo, existen sistemas que amplían el principio de territorialidad, los cuales permiten al usuario obtener derechos marcarios con efectos jurídicos en varios territorios que mantienen mercados integrados, a través de la presentación de una sola solicitud o en una sola ventanilla. Este es el caso de los *modelos de registros marcarios en esquemas de integración multilateral y regionales*, en donde un único registro de marca genera efectos jurídicos en varios países, en algunos casos con oficinas centralizadas y en otros con registros supranacionales que coexisten con

los nacionales. Estos sistemas para analizar son: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIT) y el Sistema de Madrid.

En este trabajo estudiaremos estos sistemas como antecedentes y experiencias comparadas, como referencias para considerar la viabilidad de la implementación de una *marca comunitaria para la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*. En un mundo globalizado como el actual, es un estímulo para la inversión los trámites simplificados en el registro de marcas, tanto por su menor costo económico, como por sus beneficios legales y prácticos.

La doctrina, se refiere a las marcas comunitarias: *“La marca comunitaria se caracteriza porque mediante una solicitud de registro ante una oficina, tramitada según un procedimiento y una ley, se obtiene una marca para un mercado integrado por los de todos los Estados miembros... evitando los costes e inconvenientes de la vía nacional que conlleva la solicitud de registro en cada uno de los Estados miembros con procedimientos y lenguas diferentes.* (De las Heras Lorenzo, 2007, p. 359). En ese sentido, el trámite de registro se realiza de una forma simplificada con carácter unitario. *“La unidad del mercado comunitario requería una marca única, cuya protección se adquiriera o pierda para todo el territorio comunitario para preservar la unidad de mercado.”* (De las Heras Lorenzo, 2007, p. 359)

El *problema* consiste en que no todos los países forman parte de un modelo regional y multilateral de registro de marca, lo cual podría consistir en una desventaja frente a otros mercados comerciales internacionales. Este análisis se concentra en los países andinos, los cuales a pesar de ser un bloque integrado desde hace 53 años, actualmente conformado por los países de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, con una población total de 115 millones de personas, los cuales generan un Producto Interno Bruto de alrededor de 700 billones de dólares al año (Comunidad Andina de Naciones, 2022) contando con un instrumento jurídico sobre marcas en común, no han adoptado un sistema de marca comunitaria o similar. Los países andinos de

la CAN en conjunto, conforman un valioso mercado de interés para inversionistas que se pueden atraer al facilitarse el mecanismo de protección y expansión marcaria. El avance de la tecnología, el uso de medios sociales digitales y la mejora en los servicios de transportación de productos, fortalecen la integración de los mercados. Al encontrarse con características similares, tales como puede suceder con el idioma y características culturales regionales, se facilita el intercambio comercial. En la actualidad, los solicitantes de marcas en países de la CAN, deben asumir costos de registros de marca en cada país de interés.

Con la figura jurídica de marca comunitaria que catapulta una visión de integración, tomando en cuenta que existe como antecedente experiencias comparadas, las cuales incluyen la protección de la marca en un solo trámite con efectos jurídicos en múltiples países, nos exige a los profesionales, academia, sociedad civil y autoridades, considerar los beneficios, desventajas y viabilidad de la implementación de una marca comunitaria andina.

América Latina se encuentra conformada por doce países, comparten un área geográfica y similares características culturales, sin embargo, no se ha desarrollado un modelo de registro de marca comunitario. Tomando en cuenta que el intento más avanzado y claro de integración regional en Sudamérica es la Comunidad Andina de Naciones, resulta relevante analizar su implementación. Actualmente, el ordenamiento jurídico de la CAN no establece la posibilidad de un registro comunitario, aunque sí exige la obligación de integrar sus oficinas nacionales. La Decisión 486 establece en sus disposiciones finales: Artículo 270.- *“Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectan sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002”* (Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, 2013). Veinte años después no se ha realizado. De darse este paso, permitirá un importante hito para la integración andina.

En tal virtud, se analiza la adaptación jurídica de un sistema que le permita funcionar integralmente, beneficiando en mayor medida a sus países miembros. El desafío es conseguir que los cuatro países acuerden el implemento de una marca comunitaria andina o similar, la cual se encuentra planteada en el presente documento.

Las consecuencias naturales de implementar un sistema supranacional de marca comunitaria o similar son: aumentar la competitividad a nivel nacional e internacional, consolidar el bloque económico andino, la consecuente unificación y ampliación de mercados, atracción de inversionistas y la activación de oportunidades regionales. Su relevancia económica, jurídica y práctica compele a cuestionar si es el momento de emprender una acción comunitaria exitosa que conduzca al desarrollo de este bien colectivo para fortalecer el sistema de integración. Un importante paso para ofrecer seguridad jurídica a través de una figura legal que les pueda ofrecer simplificación y menores costos a inversionistas, y a la vez beneficie a los países integrantes.

El *objetivo general* es proponer las bases jurídicas necesarias para la implementación de la marca comunitaria en la Comunidad Andina de Naciones a través del desarrollo de un nuevo instrumento jurídico.

En los *objetivos específicos* se encuentra el analizar experiencias comparadas de modelos de registros marcarios en los esquemas de integración multilateral y regionales: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIT) y el Sistema de Madrid, como referencias para la implementación de un sistema similar en la Comunidad Andina de Naciones.

La presente *premisa* se fundamenta en la doctrina del derecho de marcas y en los modelos de registros marcarios en esquemas de integración multilateral y

regionales, con el análisis del derecho comparado, y con especial énfasis en la marca comunitaria de la Unión Europea. Adicionalmente, se realizará el estudio del contenido normativo del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de Ecuador y la Decisión 486 de la CAN, de conformidad con las entrevistas a la Directora Nacional de Propiedad Industrial de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, al Viceministro de Producción de Comercio Exterior de Ecuador y a un socio de un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y ex Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Los *métodos* a ser utilizados para fundamentar los presupuestos doctrinales y jurisprudenciales materia de esta investigación, son el histórico-jurídico, sistematización jurídico-doctrinal y jurídico-comparado.

La *novedad científica* es proponer la implementación de una marca comunitaria andina o de un sistema de ventanilla única a través del desarrollo de una Decisión Andina de marca comunitaria.

Desarrollo

Esquemas de integración multilateral y regional

Los registros marcarios que se desarrollan en esquemas de integración multilateral y regional, tienen características particulares que responden a las necesidades e intereses de los estados miembros. A continuación, se analiza la experiencia africana, la europea, el sistema de Benelux y el Arreglo de Madrid.

Experiencia Africana

En África, un continente con 54 países, 30 millones de kilómetros cuadrados, con 1.500 lenguas y dialectos, con una población de más de 1.400 millones de habitantes, no existe un mayor avance en las controversias en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, el registro de una marca comunitaria en el continente africano es accesible y simplificado, al realizarse a través de dos organizaciones supranacionales que asisten en la protección de una marca con efectos en múltiples países. Estas organizaciones son la (Organización Africana de Propiedad Intelectual OAPI, 2022) y la (Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual ARIPO, 2022). Los países del continente africano están clasificados en los de habla francesa (gestionados por la OAPI) y los de habla inglesa (gestionados por ARIPO).

La OAPI tiene competencias en los países miembros de Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo. Su sede es en Yaoundé (Camerún), la cual centraliza todos los trámites para la protección de la propiedad industrial, incluyendo las patentes, modelos de utilidad, los diseños industriales, marcas y los nombres comerciales en todos los países miembros.

El sistema centralizado inició mediante el Acuerdo de Bangui, con diez anexos, en donde el Anexo III regula el derecho de las marcas. En este modelo, a través de un único registro se logra registrar la marca para los 17 estados miembros que conforman esta organización. Estos son: Benín, Burkina Faso, Camerún, la República Centroafricana, Chad, Comoras, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil (Côte d'Ivoire), Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo. En este sistema es importante reconocer que no existen registros ni fases nacionales, por lo que se podría indicar que se trata de un sistema único de registro de marca con una amplia extensión territorial. En cuanto a las acciones de observancia, estas se realizan en los tribunales de cada estado miembro.

La vigencia de las marcas es de diez años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por períodos sucesivos. Si una marca no es renovada antes de su fecha de expiración, existe un periodo de gracia para la renovación tardía de la marca de seis meses posteriores a su vencimiento, con un recargo adicional por renovación tardía. En cuanto a las acciones de oposición pueden ser presentadas por terceros contra solicitudes de marcas dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada en la gaceta oficial de la OAPI.

Por otra parte, se encuentra la ARIPO con sede en Harare, Zimbabue, cuyos inicios datan de la década de los setenta, con el propósito de fortalecer el desarrollo económico de los países. La Secretaría de ARIPO se encuentra en veintiún países africanos: Botswana, Reino de Eswatini, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. El Protocolo de Banjul sobre marcas, fue adoptado por los miembros de la ARIPO en 1993, donde se constituyó el mandato para el registro de marcas de los estados. En la actualidad, doce estados son parte del Protocolo, los cuales son: Botswana, Reino de Eswatini, Gambia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Uganda y Zimbabue.

En este sistema, si bien centraliza todos los trámites para la protección de la propiedad industrial como las patentes, modelos de utilidad, los diseños industriales, marcas y nombres comerciales, de forma simultánea mantiene las funciones de las oficinas nacionales de marca, incluyendo su competencia de receptor las solicitudes como también realizar exámenes de fondo que admiten o rechazan un registro. Resulta interesante el trabajo coordinado entre la sede principal y las oficinas nacionales, conformado por un gran equipo de personas de cada país miembro. Es destacable la simplificación del registro de marca en un solo trámite, en donde el solicitante puede designar algunos o todos los países miembros y donde puede presentar la solicitud ante cualquiera de las oficinas nacionales de dichos estados, o en la sede en Harare, sea en forma presencial como virtual. Durante el mismo procedimiento de registro, puede solicitarse la ampliación a otros países no designados desde el inicio de la solicitud.

La ARIPO realiza exámenes de forma de las solicitudes, notificando a las oficinas de marcas de los estados contratantes, para que realicen un examen de fondo, y son ellas quienes decidirán si se concede o se niega el registro marcario en su territorio específico. En cuanto a las acciones de oposición, estas pueden ser presentadas por terceros dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud de registro es publicada en el boletín de ARIPO, denominado “Journal”. Las acciones de oposición no se presentan a través de la oficina central, sino a través de las oficinas locales de cada país miembro. Los solicitantes pueden impugnar las decisiones ante las instancias nacionales en caso de denegaciones de marca. En el caso de las marcas registradas, estas tendrán un periodo de vigencia de diez años contados desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovadas indefinidamente por períodos adicionales sucesivos.

Experiencia Europea.

La marca de la Unión Europea es una institución jurídica de relevancia, en el que a través de la simplificación de la presentación de un solo trámite, al ser la marca concedida, los efectos jurídicos rigen en todos los estados miembros de la UE

(Unión Europea). Se analiza a profundidad por la riqueza de su experiencia como modelo a considerar.

Es importante destacar que este sistema comunitario funciona en forma paralela a los registros de marca nacionales. Sin embargo, como antecedente, los países de la Unión Europea tuvieron un proceso prominente en la necesidad de armonizar en primera instancia sus leyes nacionales, con el propósito de poder lograr la instauración de una marca comunitaria europea que no cause conflictos a la interna de cada país. Este proceso de armonización se realizó por medio de directivas, las cuales trabajaron en una serie de aspectos fundamentales, como sus conceptos, clasificaciones, contenidos mínimos, regímenes, normas jurídicas sustantivas y vinculantes.

En consecuencia, como resultado del proceso de armonización, se desarrolló e implementó la creación de una marca comunitaria europea, así como la constitución de la autoridad regional encargada de administrar como primer paso. Jurídicamente se constituye a partir del Reglamento no. 40/94, que establece la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en 1994, con sede en Alicante, España. La agencia tiene como característica constituirse en un ente descentralizado y competente para registrar marcas y diseños industriales en todo el territorio de la UE. Posteriormente, a través del Reglamento 2015/2424 se transformó en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO), encargada de armonizar los exámenes de registrabilidad y procesos de registro de las solicitudes comunitarias.

A partir de diciembre del 2016, se denominó a la marca comunitaria europea como “marca de la Unión Europea”. La agencia atiende solicitudes en las 23 lenguas oficiales de la UE, aunque a la interna trabaja con cinco idiomas, siendo el español, inglés, alemán, francés e italiano. La EUIPO atendió en el año 2021 un total de 197,938 solicitudes al año, y un consolidado total desde el inicio de su existencia de 2 '937,277 solicitudes ingresadas con corte a mayo del 2022 (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, 2022):

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Σ	All Years
1996	508	1,019	14,065	9,303	2,517	2,476	2,729	2,179	2,131	2,297	2,083	1,911	43,218	43,218
1997	1,859	2,244	2,211	2,530	2,157	2,259	2,678	2,048	2,188	2,604	2,263	2,293	27,334	70,552
1998	2,070	2,316	2,813	2,605	2,447	2,739	2,889	2,498	2,621	2,827	2,950	2,916	31,691	102,243
1999	2,672	3,013	3,561	3,356	3,242	3,428	3,616	3,200	3,509	3,688	3,969	4,084	41,338	143,581
2000	3,736	4,890	5,434	4,580	5,105	4,922	5,134	4,799	4,661	5,237	4,698	4,235	57,431	201,012
2001	4,258	4,404	4,792	4,162	4,086	4,125	4,086	3,681	3,307	3,851	4,956	3,245	48,953	249,965
2002	3,634	3,826	3,760	4,060	3,938	3,607	4,026	3,384	3,533	4,119	3,878	3,527	45,292	295,257
2003	3,703	4,080	4,217	4,150	4,090	3,950	4,598	3,642	4,480	12,542	4,390	3,949	57,791	353,048
2004	3,871	4,589	5,509	6,851	4,773	4,850	5,168	4,365	4,698	4,555	4,960	4,861	59,050	412,098
2005	4,239	5,051	5,489	5,242	5,180	5,549	5,178	4,745	6,020	5,715	6,119	6,360	64,887	476,985
2006	5,410	5,969	6,999	5,885	6,322	6,682	6,337	6,176	6,041	7,322	7,319	7,152	77,614	554,599
2007	6,225	6,805	8,428	6,890	7,383	7,468	7,777	7,319	6,774	8,406	7,570	7,372	88,407	643,006
2008	6,964	7,642	7,559	7,838	7,443	7,149	8,249	6,040	7,272	7,992	6,622	6,734	87,504	730,510
2009	5,515	6,486	7,537	9,144	6,587	7,211	7,915	6,019	7,453	8,208	7,813	8,385	88,273	818,783
2010	6,612	7,910	9,397	8,699	8,171	8,023	8,486	6,826	8,123	8,421	9,075	8,662	98,405	917,188
2011	7,460	8,443	10,002	8,561	8,949	9,358	8,821	7,932	8,903	8,821	8,897	9,787	105,934	1,023,122
2012	7,789	9,197	10,302	8,234	9,196	8,758	9,255	8,518	8,341	10,155	9,662	8,668	108,075	1,131,197
2013	9,228	9,496	9,819	9,398	9,562	9,600	10,271	9,044	9,157	10,581	9,456	8,786	114,398	1,245,595
2014	9,053	9,624	10,026	10,030	9,693	9,452	10,592	8,416	9,163	10,884	9,804	10,501	117,238	1,362,833
2015	9,072	9,779	11,313	11,279	10,231	11,171	12,076	9,187	10,696	12,383	11,126	12,236	130,549	1,493,382
2016	9,800	12,010	13,961	10,680	10,724	12,052	10,558	9,537	11,151	11,258	11,638	12,106	135,475	1,628,857
2017	9,962	11,280	13,627	11,435	12,423	13,437	12,047	11,673	12,110	12,609	13,791	12,201	146,595	1,775,452
2018	12,107	12,614	13,638	12,243	12,949	12,656	12,834	11,705	12,023	13,722	14,425	11,724	152,640	1,928,092
2019	13,479	12,992	14,268	14,019	14,190	12,316	14,165	12,008	12,214	14,644	12,972	13,297	160,564	2,088,656
2020	13,068	13,348	13,219	13,035	13,750	15,297	17,090	13,599	15,291	15,387	15,999	18,154	177,237	2,268,893
2021	14,167	15,032	19,973	18,344	16,625	17,004	16,496	13,826	15,831	15,859	16,847	17,934	197,938	2,463,831
2022	12,788	14,323	17,080	14,170	15,075	0	0	0	0	0	0	0	73,436	2,537,267
Σ	189,249	208,382	248,999	226,723	216,808	205,529	213,071	182,366	197,691	224,087	213,282	211,080	2,537,267	

El procedimiento de registro de la marca de la Unión Europea es independiente: inicia y concluye ante la misma oficina. No utiliza las oficinas nacionales, así como tampoco es parte de ninguna fase interna. El registro comunitario confiere a su titular un derecho exclusivo (positivo) y excluyente (negativo). En el aspecto positivo, se le otorga al titular un derecho de exclusividad sobre su marca para los productos o servicios que se encuentren registrados; mientras que en el aspecto negativo se consagra que no se puede prohibir el uso de la marca para productos que no sean similares.

Con relación a la interconexión con las oficinas nacionales, es importante señalar que pese a no ser necesario, debido a que los examinadores no requieren realizar búsquedas nacionales en la examinación de las solicitudes de marca comunitaria, esta cumple una función destacable por la EUIPO como modelo de experiencia. La oficina supranacional coopera con las oficinas de los estados miembros, en el que se destaca la “red de propiedad intelectual de la Unión Europea”, la cual permite a sus miembros intercambiar conocimientos especializados y el apoyo en conjunto para implementar prácticas comunes. De esta manera se continúa armonizando y complementando los procedimientos, sistemas, servicios y herramientas informáticas, como las bases de datos y las plataformas basadas en internet. Dentro

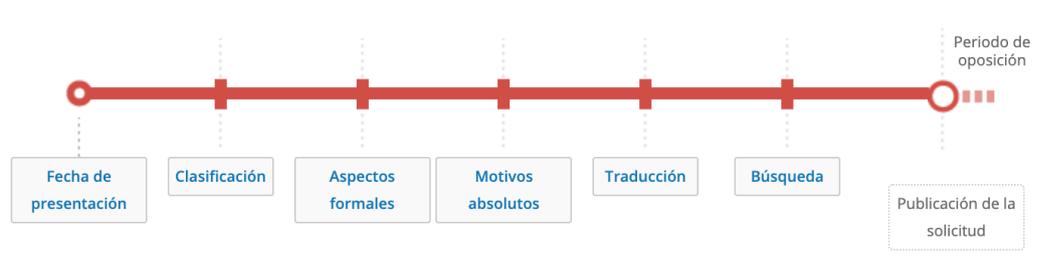
de la red, podemos encontrar varias herramientas que permiten a las personas interesadas interactuar con la plataforma y acceder a sus distintas funcionalidades.

Las herramientas de búsqueda y clasificación principalmente son el TMVIEW (búsqueda de marcas a nivel mundial), TMCLASS (clasificación de marcas), DESIGN VIEW (búsqueda de dibujos y modelos registrados), DESIGN CLASS (clasificación de dibujos y modelos) y GIView (indicaciones geográficas). Por otra parte, para mejorar la calidad del sistema de propiedad intelectual, se encuentra el sistema CESTO (para examinadores de las oficinas), FORECASTING (previsiones de registros de marcas, dibujos y modelos), QUALITY (centralización de información con modelos de estándares de calidad) y SIMILARITY (evalúa la similitud de bienes y servicios de las oficinas). En relación con los temas de observancia y difusión de esta rama del derecho, las plataformas generadas son el IP Enforcement Portal (portal de observancia), e-Learning for SMEs (aprendizaje de propiedad intelectual para empresas).

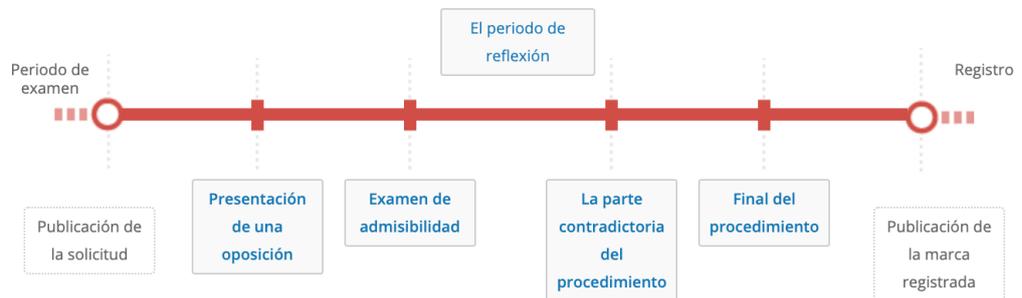
El procedimiento de registro de marca de la Unión Europea inicia con la presentación de la solicitud ante la oficina de la EUIPO, y el proceso tiene tres periodos: el de examen, el de oposición y el de registro. Es importante destacar la accesibilidad del sistema de ingreso de solicitud de marca comunitaria para cualquier persona en todas partes del mundo a través del sistema web con cualquiera de los 23 idiomas oficiales.

La agencia citará las marcas comunitarias oponibles a la marca solicitada y transmitirá una copia de la solicitud a las oficinas nacionales que realizan informes de búsquedas de sus marcas nacionales oponibles si el solicitante lo pidió. De esta manera el solicitante decide si le conviene o no continuar con el procedimiento de registro, limitar la lista de productos o negociar con los eventuales oponentes. De esta manera se da inicio al examen de forma para verificar los requisitos formales de la solicitud y al correspondiente pago de la o las clases. Luego, se realiza un examen de fondo, específicamente sobre las clases, motivos de denegación absoluta, mas no se realizan exámenes sobre prohibiciones relativas. En caso de

superar esta etapa, la solicitud pasa a ser publicada en el Boletín de marcas que corresponda (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO, 2022):



El segundo periodo consiste en que la solicitud estará publicada durante tres meses. Cualquier tercero interesado puede presentar oposición al registro, especialmente si existe un derecho anterior nacional.



Los terceros interesados pueden presentar en línea por escrito su oposición, junto a la tasa respectiva, únicamente basando sus argumentos en prohibiciones relativas. Una vez iniciado el proceso de sustanciación de la oposición, esta puede ser desestimada total o parcialmente. En este proceso se condena en costas a la parte que pierde. En el caso de las marcas concedidas, se publicará su otorgamiento y su validez es de diez años para todo el territorio de la UE como cualquier territorio nacional. Las resoluciones de los órganos pueden impugnarse ante el Tribunal General, y posteriormente, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El sistema de marca comunitaria permite la transformación de la solicitud en casos específicos, hacia solicitudes nacionales. El procedimiento incluye causas inadmisibles de transformación.

Existen límites al derecho de marca en la normativa comunitaria europea, como el uso del propio nombre o dirección, el uso descriptivo y el uso de la marca como indicadora del destino. Así mismo, se otorga la posibilidad de exigir una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca, por ser actos de vulneración. El tribunal que ventile la causa no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

En relación con el funcionamiento económico de la EUIPO, la agencia descentralizada cuenta con un sistema propio de tasas. No requiere la asignación presupuestaria de las oficinas nacionales. El valor de las tasas oficiales de marca comunitaria es mayor significativamente que el de las marcas nacionales, en virtud de los efectos territoriales que distinguen a cada proceso. Adicionalmente, por razones prácticas, como lo es evitar que la marca comunitaria merme los ingresos de las oficinas nacionales, lo que causaría que se debiliten.

De la experiencia de la marca de la Unión Europea, se rescata el hecho de que no se previó el éxito que tendría, especialmente en la recaudación de tasas gubernamentales, por lo que no se determinó una distribución económica a las oficinas nacionales en consecuencia de los posibles superávits de la oficina sede de la marca comunitaria, excepto los ingresos que corresponden a las renovaciones. Lo que realizaron en la práctica, fue realizar cooperaciones regionales internas, incluyendo asistencia técnica nacional, implementación tecnológica en las oficinas nacionales, infraestructura tecnológica, capacitaciones, entre otros.

Por otra parte, dentro de la experiencia europea también se encuentra el registro regional del sistema Benelux, a través de su sede principal (Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux BOIT , 2022), el cual consiste en un régimen simplificado y unificado de marcas, en el cual mediante una solicitud de marca o diseño industrial en el caso de ser concedida, sus efectos rigen en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Este sistema inició en el año 1971 y cuenta con la adopción de un nuevo convenio del año 2006.

Similar al sistema de la OAPI, el régimen de Benelux, mediante un solo registro protege la marca en los tres países, es decir, con repercusión en un territorio extendido. Así mismo, no cuenta con oficinas ni fases nacionales.

Finalmente, dentro del modelo europeo, se encuentra el Sistema de Madrid, con la figura jurídica de registro internacional mediante el Protocolo de Madrid, el cual consiste en un sistema que se basa en dos tratados, el Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas y el Protocolo de Madrid. El sistema trasciende las fronteras, a través de un registro internacional que puede abarcar en la actualidad 124 países alrededor del mundo. Es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) o World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede en Ginebra, Suiza (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, 2022)

El procedimiento de registro de marca internacional inicia con la presentación de la solicitud ante la oficina de origen, la cual puede ser aquella oficina nacional que corresponda al domicilio, establecimiento o nacionalidad del solicitante. Para poder realizarlo el solicitante previamente debe poseer una solicitud o registro de marca ante la misma oficina de origen, la cual consiste en la “marca base” como antecedente para poder utilizar el sistema de marca internacional. En dicha solicitud, similar al sistema de ARIPO, el solicitante designa los estados que le interesa donde proteger su marca. Posteriormente, el proceso pasa por un examen de forma y de fondo.

En relación con el examen de forma, la OMPI es la encargada de efectuar el examen de forma respecto al cumplimiento de estos aspectos en la solicitud internacional. Superada esta etapa, pasa al registro internacional, y se publica en la Gaceta de la OMPI de marcas internacionales. El solicitante recibe un certificado de registro internacional, el mismo que es notificado a las oficinas de marcas de todos los estados que fueron designados por el solicitante para su protección, para luego proceder a un examen de fondo. De esta manera, la última fase de registrabilidad de fondo, es elaborada por las oficinas nacionales o regionales que correspondan,

quienes tienen la competencia de conceder total o parcialmente la marca que ha sido inscrita en el registro internacional mediante notificación a la OMPI y al solicitante.

Propuesta de aplicación de marca comunitaria o similar en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Comunidad Andina de Naciones es el organismo de integración regional fundado en 1969 a través del Acuerdo de Cartagena, suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, el 26 de mayo de 1969. Antes de su origen legal, existió la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que después pasó a ser el Mercado Común Centro Americano (MCCA), como primer experimento en la creación de una zona de libre comercio en Sudamérica. Es así cómo se gestó la historia del Grupo Andino, marcando la pauta el 16 de agosto de 1966 cuando los presidentes de Colombia, Chile y Venezuela, delegados de los presidentes de Ecuador y Perú, firmaron la Declaración de Bogotá. Dos años y medio después de negociaciones se aprueba el Pacto Andino.

Respecto a la rama del derecho que concierne, a través del Acuerdo de Cartagena se consagra la disposición del régimen común para todos los países miembros sobre el tratamiento de las marcas y patentes. Desde 1974 existe el marco jurídico de propiedad industrial en la CAN, adecuándose cada cierto tiempo, y publicándose la última hasta el momento, la Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre del 2000. Es la norma sucesora de las Decisiones 85 del 05/06/1974, 311 del 8/11/91, 313 del 6/02/1992 y 344 del 21/10/1993, expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con la Decisión 486 se da cumplimiento al compromiso de los países miembros de ajustar sus legislaciones a los parámetros de protección del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Esta norma regula derechos de patente, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de

circuitos integrados, signos distintivos, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, secretos empresariales, competencia desleal.

En este régimen no se consagra un registro de marca comunitaria andina. Los procedimientos de registro marcario que se encuentran en la normativa corresponden a una marca nacional, es decir, genera efectos exclusivamente en el territorio del estado contratante. Sin embargo, la normativa andina mencionada sí otorga a favor de los países miembros la potestad de adecuar en las normas nacionales ciertos contenidos para una mayor ampliación o desarrollo. Esta normativa de manera general trata de lo siguiente:

- Aspectos sustantivos y procedimentales sobre la protección de marcas.
- Principio de especialidad marcaria: dispone como sistema de inscripción de productos y servicios a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecidas en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 con sus modificaciones sucesivas.

Existen reflexiones y propuestas planteadas respecto a la implementación de la marca comunitaria en la CAN. Algunos autores han desarrollado trabajos sobre este tema como la obra *“La Marca Comunitaria Andina”* de Ricardo Camacho García; la obra *“La Supranacionalidad de la Comunidad Andina y la relevancia de la apuesta por la construcción de proyectos de largo plazo”* de Guido Mendoza Fantinato, publicada en la biblioteca digital de la Secretaría de la Comunidad Andina; y, *“¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones CAN?”* De Andrés Casas y María Elvira Correa, estudio político.

Respecto al modelo de registro de marca comunitario europeo y otros sistemas supranacionales, ha sido estudiado y desarrollado, sobre todo por juristas europeos. Este es el caso de Tomás de las Heras Lorenzo, antiguo Presidente de la Segunda Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con su publicación *“Marca Comunitaria”* dentro de la obra *“Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea”* publicada por Editorial Thomson; la obra *“Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca”* de Alberto

Casado y María Luisa Llobregar publicado por la editorial La Ley; *“Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria”* de Carlos Fernández Novoa y Ángel García Vidal, la obra *“Tratado sobre Derecho de Marcas”* de Fernández-Novoa, ambos publicados por Editorial Marcial Pons, entre otros.

En la actualidad, la marca como signo distintivo de productos y servicios toma cada vez más relevancia. Ricardo Camacho, respecto a este tema establece que esto responde, *“entre otros factores, a la utilización de los medios masivos de comunicación y a las modernas formas de comercializar los productos, que incluyen medios de transporte rápidos y seguros.”* (Camacho García, 2004, p. 554)

Es evidente que la amplificación en el uso del internet y el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que la sociedad acceda a los mismos contenidos al mismo tiempo. Un mundo globalizado que ha creado como consecuencia la expansión del mercado, y Latinoamérica no es la excepción. Por esta razón, el bloque andino posee un gran papel jurídico y económico en el tráfico tanto de productos como de servicios. Estos bienes son marcados con signos distintivos para ser identificados por sus consumidores o usuarios. La protección de las marcas se encuentran regularizadas a través de la rama del derecho de la Propiedad Industrial.

Al respecto, Camacho plantea *“en este punto es que aparece el connotado papel de la función de la marca en el mercado, ya que es a través de este signo distintivo como los consumidores identificarán el producto y eventualmente volverán a elegirlo, cuando quiera que deba tomar otra decisión similar de consumo, dependiendo en todo caso del grado de satisfacción de sus necesidades logrado por el consumo previo. Es la llamada y básica función de la marca de indicar a los consumidores el origen empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos”* (Camacho García, 2004, p. 554)

El análisis de Camacho, consagra aspectos importantes sobre la marca, sus funciones principales y la consecuencia práctica de mantener un régimen jurídico

que las proteja y tutele. Para el autor Jorge Otamendi. *“la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”* (Otamendi, 2002, p. 7). En una simple definición, evidencia el rol fundamental de la marca en los mercados. La distintividad mencionada es la que permite al consumidor adquirir el producto o servicio una y otra vez, lo que premia al titular de la marca con éxito. Poseer un marco legal que garantice la fidelidad a la compra, consecuentemente tendrá como resultado el aumento de ventas y ganancias, con lo cual generará empleo y desarrollo para la industria a la cual pertenezca. La seguridad jurídica para el titular de la marca es el hecho que cuenta con un sistema por el cual puede esforzarse en posicionar su marca y obtener clientela, que le permite tener derechos de exclusividad sobre ella.

Eugene Pouillet, citado por Otamendi, respecto a la función de indicación de origen que posee una marca, menciona: *“puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren”* (Otamendi, 2002, p. 8)

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra que *“el signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de los servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería de objeto o función esencial de la marca, cual es la de distinguir unos productos de otro”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004, p. 6) .

La función distintiva para el autor Otamendi, es *“la verdadera y única función esencial de la marca.”* (Otamendi, 2002, p. 9). Se destaca como la función más relevante, y en la actualidad, cada vez cobra más protagonismo la capacidad distintiva, en una sociedad cada vez más exigente respecto a los productos o servicios que elige, en la valoración de su origen e inclusive en la trazabilidad que garantice de dónde viene, qué manos lo hicieron, desde cuál región del mundo. Esto no sería posible sino es a través de la marca que permite identificarlo. Por otra parte,

la función de la garantía, es un aspecto esencial de interés para el público consumidor, gracias al derecho marcario.

Las marcas nacionales se refieren a aquellas que se protegen para un territorio determinado. Esto consiste en que una vez que la marca es concedida, le es otorgado al titular la exclusividad dentro de las fronteras del país donde se solicitó. Como menciona Otamendi, *“el valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial...”* (Otamendi, 2002, p. 4). (Bertone & Cabanellas, 2003)

El derecho de exclusividad implica la facultad de evitar que otros utilicen la marca o cualquier otra que cause confusión o afecte al derecho del titular. El fallo de la Cámara Nacional de Ap., menciona: *“La marca es una propiedad en sentido lato, pues constituye un bien incorporado al patrimonio de su titular”* (Bertone & Cabanellas, 2003, p. 123). De la misma forma, el dueño de la marca en su calidad de titular dispone de ella como cualquier otro bien, y puede transferir, licenciar o autorizar su uso.

La marca tiene las funciones descritas y normalmente aplican para un territorio determinado. Es por ese motivo que la normativa andina ha adoptado el sistema en el que se establece la posibilidad de proteger la marca en cada país miembro, con el propósito de obtener un derecho exclusivo sobre ella. No obstante, por las condiciones previamente mencionadas como el avance de tecnología y la globalización, es común que las marcas trasciendan fronteras, por lo que conviene considerar escenarios para crear ventajas competitivas dentro de mercados comunes.

El principio de territorialidad consiste en la circunscripción de los efectos de la marca en un solo territorio. El Art. 154 de la Decisión 486 establece: *“el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”* (Régimen Común sobre la Propiedad

Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, 2013). Esto quiere decir que el usuario que desea proteger su marca y ser el único en el mercado que distinga sus productos o servicios con ella debe presentarla en cada país miembro de la CAN en forma individual.

Para el autor Camacho *“esto, sin duda, en países con escasos recursos como los andinos es una gran desventaja, ya que desmotiva a nuestros empresarios a ser ambiciosos y buscar nuevos mercados, generando en el proceso nuevas fuentes de empleo. En países con abundante cantidad de pequeñas y medianas empresas la ausencia de una marca comunitaria, es decir, que otorgue el derecho exclusivo al uso de la marca en toda la comunidad presenta una doble desventaja”* (Camacho García, 2004, p. 555). Además, no sólo consiste en una falta de motivación que podría considerarse un factor subjetivo. Surge un tema práctico, objetivo y económico, debido a que la obligación de realizar un registro en cada país significa para el empresario costos de tasas oficiales y servicios jurídicos que se encarguen de realizar el trabajo en cada territorio. Camacho continúa, *“Por un lado, los costos de obtener el registro en cada uno de los países, no solo por cuenta de las tasas administrativas, sino también de las asesorías que se requieren pueden ser altos. Además, un empresario que no tenga su marca registrada en toda la región, en el caso que decida exportar los productos a otros países miembros, sin tener su marca allí registrada, puede verse expuesto a acciones legales de terceros, que lo consideren un usurpador carente de título, y se puede ver sometido a los costos, en ocasiones muy grandes, que esto implica”* (Camacho García, 2004, p. 555).

Lo planteado por el autor mencionado es habitual. En Ecuador han existido múltiples casos en los que una marca no ha podido incursionar en otro país miembro de la CAN debido a que cuando presentó el registro, existía una anterioridad. A manera de ejemplo, es el caso de la Universidad Espíritu Santo en Ecuador con el registro no. 4528 (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, 2022) y el registro no. 568 de la Universidad Espíritu Santo en Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, 2022); el caso de la marca ecuatoriana Estrella para esponjas con el registro 31676 (Servicio Nacional de Derechos

Intelectuales SENADI, 2022) y el mismo nombre para el mismo producto presentado por otra empresa en Perú con el registro 2145 (Instituto Nacional de la Defensa a la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual en Perú , 2022).

La marca comunitaria de la Unión Europea es una figura jurídica constituida el 20 de diciembre de 1993, pero su concepción no inició en esa fecha. Fernández-Novoa, menciona al respecto que *“la gestación de la marca comunitaria ha sido, ciertamente, larga y laboriosa: los trabajos encaminados a forjar una marca de dimensión comunitaria se iniciaron en 1957 y culminaron con la aprobación del mencionado Reglamento 40/1994”* (Fernández-Novoa, 2004, p. 56).

Se observa que en el caso de la Unión Europea, le tomó aproximadamente 40 años desde que inició su concepción. La consolidación del mercado común interior de la UE estableció en el primer considerando del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo Europeo lo siguiente: *“el establecimiento de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad”* (Reglamento (CE) 40/94 del Consejo Europeo , 1993).

Por su parte, el autor De las Heras, menciona: *“Si el empresario tiene voluntad exportadora y pretende beneficiarse de las ventajas del mercado único, en el que se funden los mercados nacionales de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE), deberá solicitar un registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)”* (De las Heras Lorenzo, 2007, p. 359).

La intención que tiene el solicitante marca la pauta sobre su interés de presentar una marca nacional o comunitaria. La unificación de mercados se ven altamente beneficiados con la implementación de esta figura jurídica. El autor profundiza al respecto: *“la unidad del mercado comunitario, requería una marca única, cuya protección se adquiriera o se pierda para todo el territorio comunitario para*

preservar la unidad del mercado. Así lo establece el art. 1.2 RMC – la marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad” (De las Heras Lorenzo, 2007, p. 359).

Se observa que la marca comunitaria de la Unión Europea otorga derechos de exclusividad a través de un solo registro de marca, cuya validez en el territorio de varios países, vinculados entre sí. De esta manera, su validez podrá extenderse a cualquier nuevo país que se vincule a dicha unión de países. Otra característica del tipo de marca analizado es que el titular debe estar en capacidad de impedir el uso de su marca dentro del territorio de cada uno de los países que conforman dicha unión. El autor, Eduardo Oré, en referencia al tema, menciona: *“y es que la realidad de un mercado común europeo, sin fronteras económicas y, por tanto, en el que se garantiza la libre circulación de mercancías, hacía necesario que la protección de los derechos de exclusiva sobre la marca no sufriera un considerable menoscabo por el solo hecho de cruzar la frontera entre dos Estados Miembros” (Oré, 2006, p. 146).*

En ese sentido, De las Heras establece que *“la marca comunitaria se caracteriza porque mediante una solicitud de registro ante una oficina, tramitada según procedimiento y una ley, se obtiene una marca para un mercado integrado por los de todos los Estados miembros de la UE con más de 487 millones de consumidores, evitando los costes e inconvenientes de la vía nacional que conlleva la solicitud de registro en cada uno de los Estados miembros con procedimientos y lenguas diferentes” (De las Heras Lorenzo, 2007, p. 359).*

La regulación de la marca de la UE se encuentra en la actualidad consagrada en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio del 2017, el cual introduce la denominación “marca de la Unión Europea” o “marca de la Unión”. Al registrarse tiene un ámbito territorial de protección en todo el

espacio económico europeo, a diferencia de las marcas solicitadas nacionalmente. Para el efecto se requiere consolidar el principio de autonomía de la institución supranacional. Fernández Novoa sobre el tema menciona que *“el principio de la autonomía significa que la marca comunitaria se rige preferentemente por las normas comunitarias y subsidiariamente por las normas nacionales de los Estados Miembros”* (Fernández-Novoa, 2004, p. 58).

El autor Miguel Ruiz Muñoz establece sobre el principio de unidad: *“el principio de la unidad) supone que estamos ante una marca única para toda la Unión, que solo se necesita una única solicitud, sólo se paga una única tasa y se gestiona ante una sola Oficina (art.1.2 RMUE)”* (Ruiz Muñoz, 2017, p. 642). Esta diferenciación es muy importante, debido a que suele confundirse el principio de autonomía, en el sentido de que la marca comunitaria únicamente está sometida a normas comunitarias y desconoce las normas nacionales, cuando no es así.

El sistema comunitario debe coexistir permanentemente con el sistema nacional de marcas. Este principio de coexistencia ha sido reconocido en el Reglamento 40/1994, pues la concepción al implementar la marca comunitaria no ha sido eliminar el régimen nacional, sino a ser una alternativa simultánea para beneficio del mercado. Ruiz Muñoz establece sobre dicho principio: *“(el principio de coexistencia) habla de la coexistencia de la marca europea con las marcas nacionales, como lo prueba el hecho de que la existencia de una marca nacional anterior (registrada o no registrada) puede impedir el uso o generar una oposición contra el registro de la marca de la Unión posterior. O también puede dar lugar a la nulidad de ésta si se plantea un riesgo de confusión con la marca nacional anterior”* (Ruiz Muñoz, 2017, p. 642).

El Reglamento 40/1994 contiene disposiciones donde reposa el principio de permeabilidad entre la marca comunitaria y nacional. Fernández Novoa establece al respecto que *“las principales manifestaciones del principio de permeabilidad son las siguientes: la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento de solicitar una marca comunitaria y la posibilidad de transformar*

una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria registrada en una solicitud de marca nacional. Mediante la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional la marca comunitaria ostenta un sello acreditativo de su ausencia nacional” (Fernández-Novoa, 2004, p. 59). Miguel Ruiz Muñoz complementa, “*se habla de un principio de permeabilidad entre la marca europea y la marca nacional en un doble sentido, por un lado, porque se permite al solicitante de la marca europea reivindicar la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica para productos o servicios idénticos con efectos en el Estado Miembro en el cual o para el cual esté registrada (art. 39 RMUE)”* (Ruiz Muñoz, 2017, p. 643).

Este principio es coherente en un sistema comunitario de marca, debido a que existen escenarios de que el titular inicie el proceso de registro con un marca comunitaria, y posteriormente pretenda la protección local o viceversa. Es necesario que existan soluciones jurídicas para el éxito del régimen.

Sin embargo, también existen dificultades o desventajas en el sistema. Bertone y Cabanellas al respecto indican que “*la creación de la marca europea encuentra varios obstáculos que hasta ahora no han podido ser resueltos satisfactoriamente. Uno es la existencia de marcas preexistentes en uno o varios de los países miembros, con las que chocarán las marcas Europeas; esta es la dificultad grave con la que han colisionado los esfuerzos hasta ahora realizados”* (Bertone & Cabanellas, 2003, pp. 211, 212). Ruiz Muñoz al respecto también menciona: “*es cierto que la aplicación de estas normas propicia una situación de conflicto más o menos permanente entre las marcas de la Unión y las marcas nacionales, pero el legislador europeo intenta mitigarlo por medio de dos instrumentos jurídicos, la caducidad por tolerancia y la obligación de usar efectivamente la marca”* (Ruiz Muñoz, 2017, p. 643).

Se han creado instrumentos que buscan armonizar los derechos de las marcas nacionales y comunitarias con el propósito de generar la conciliación entre ambos regímenes. Por ejemplo, si un registro de marca comunitaria se publica, un titular de una marca nacional tiene el derecho y la oportunidad de oponerse al registro de

manera *in totum*, es decir, no sólo en relación con el estado en cuyo territorio está protegida la marca nacional oponente, sino también con respecto a todos los países miembros de la UE. Sin embargo, se ha incorporado que si la marca es concedida puede ser anulada o cancelada en relación con todos los estados de la Unión Europea.

La Comunidad Andina es un sistema regional de integración económica, que en la actualidad, a través de sus Decisiones de la CAN armonizan el concepto, requisitos de registro, procedimientos, licencias, cancelaciones y caducidades. El registro de una marca en cualquiera de los países de la CAN no implica la protección de la misma en los demás países miembros. Por lo tanto, es necesario registrar las marcas en cada uno de los países miembros de la CAN para obtener su protección. Sin embargo, se observa que existe un espíritu en la legislación de mantener ciertos beneficios en común, como los detallamos a continuación:

- El art. 47 de la Dec. 486 establece la figura jurídica de la Oposición Andina, la cual consiste en que el titular o solicitante de una marca en cualquier país miembro de la CAN, puede oponerse a una solicitud de registro de marca idéntica o similar a la suya, que pueda generar confusión con ciertas condiciones: a) debe acreditar su interés en el mercado; debe presentar una solicitud simultánea de la marca en el país en donde se presenta la oposición para demostrar el interés real; si se hace con base en solicitud, se suspende el procedimiento de registro de la segunda marca hasta que se decida sobre la primera.
- El art. 165 de la Dec. 485 también consagra la figura jurídica de la acción de cancelación por falta de uso de una marca en cualquier país miembro, para lo cual, haber utilizado la marca en uno de los países miembros se considera que la marca sí se encontraba en 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 licenciario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”*.

- El uso que se demuestre dentro de una acción de cancelación en cualquiera de los países miembros puede ser probado mediante la exportación del producto en cualquier país miembro, de acuerdo al art. 166 de la Dec. 486.
- El Art. 224 de la Dec. 486 recoge que el reconocimiento de notoriedad por un país miembro debe ser acatado por los demás.
- Por su parte, el art. 228 de la misma normativa detalla los factores de notoriedad de una marca: a) nivel de conocimiento en el sector pertinente; b) duración, amplitud y extensión geográfica de su uso y promoción; c) cifras de ventas e ingresos del titular; existencia y antigüedad de registros marcarios.
- Adicionalmente, el Art. 159 establece que diferentes titulares de registros de marcas que sean idénticas/similares pueden celebrar acuerdos de coexistencia que: a) incluya reglas para evitar la confusión de los consumidores y les faciliten diferenciar las marcas; b) respeten las normas de prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, c) deben inscribirse en la oficina de marcas del país miembro en donde se pretenda la comercialización de los productos.

El autor, Ricardo Camacho, propone principios esenciales para ser tomados en cuenta en la consagración normativa de la marca comunitaria andina, estableciendo que el sistema debe ser autónomo, *“es menester que la autonomía del sistema sea su característica primaria. Las decisiones tomadas por las administraciones que lleven los registros nacionales no pueden tener para el órgano administrador de la marca comunitaria fuerza vinculante, ya que de otra manera se vería coartada su libertad y el sistema sería en el fondo subordinado, perdiendo la posibilidad de su aplicación real”* (Camacho García, 2004, p. 557).

En este punto, cabe establecer que el sistema consagrado en la actualidad establece que cada país se encarga de aplicar las normas mediante sus autoridades nacionales. A manera de ilustración, Camacho invoca la sentencia del Tribunal de Primera

Instancia de las Comunidades Europeas, Segunda Sala, del 2 de julio del 2002: *“ante todo, procede señalar que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las salas de recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento 40/94, dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse el carácter registrable de un signo de marca comunitaria únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recursos”* (Camacho García, 2004, p. 557).

En ese sentido, el autor considera que la autoridad comunitaria debe regirse a la normativa comunitaria autónoma y no tomar en cuenta fallos, jurisprudencia o normativa local como precedentes. La autonomía como principio no significa la eliminación de normativa nacional, sino de integración. El autor amplía: *“no es inherente a un sistema de marca comunitaria, entonces, la inexistencia de normativas nacionales, sino que, por el contrario, puede armonizarse ambos tipos de normas de manera que coexistan armónicamente, en beneficio de las actividades económicas”* (Camacho García, 2004, p. 563).

El autor considera que debe existir un organismo independiente que registra las marcas comunitarias, al igual que un tribunal especializado que resuelva los conflictos que se presenten: *“como consecuencia de la necesidad de que el sistema de marca comunitaria se aplique uniformemente debe existir un organismo administrativo encargado de su aplicación para el conjunto de la subregión, lo que implicaría el traslado a ese órgano de facultades suficientes para que sus decisiones sean obligatorias para la comunidad”* (Camacho García, 2004, p. 568).

Como sucede en la marca de la Unión Europea, el autor considera que la manera de estructurar el sistema de marca comunitaria consiste en el traslado de competencias administrativas por cada uno de los países miembros de la CAN hacia un organismo supranacional. Así mismo, las decisiones judiciales en torno a la legalidad de las resoluciones deberán ser adoptadas por un organismo judicial supranacional

conectado, para que exista idéntica interpretación y aplicación en las normas comunitarias y en los casos comunitarios.

Los resultados de las tres entrevistas realizadas arrojaron importantes resultados:

Para el abogado Andrés Ycaza Mantilla, respecto a la marca comunitaria, en la entrevista realizada, menciona, *“debe ser un sistema diferente al del registro de marcas nacionales; el usuario puede elegir si realiza el trámite de registro nacional o en toda la región. El trámite debe ser realizado por otra institución, indistinto a la oficina de propiedad intelectual del país, trabajando coordinadamente. Debe ser conformada por cada uno de los países miembros, primero definir las políticas y normativa relevante y crear un organismo autónomo encargado de ello, este debe tener autonomía política, administrativa y financiera. Debe ser nombrado por los países a través de un directorio y contar con un Director Ejecutivo contratado por la institución”*. (Ycaza, 2022)

En relación a las ventajas y desventajas de la implementación de marca comunitaria andina, la abogada Nadia Molina Camacho, expresó (Molina, 2021):

“El sistema de registro comunitario acarreo ventajas y desventajas que debemos tener presente:

Ventajas:

- *Única solicitud que abarca varios países.*
- *Protección ampliada a todos los países.*
- *Costo menor que el registro individual en cada país.*
- *Ingreso de solicitudes que no tenían a Ecuador como registro primario o principal.*

Desventajas:

- *Tasa con mayor costo.*

- *Único trámite de registro que puede ser aceptado o negado y aplica para todos los países.*
- *El tiempo de registro podría ser mayor que el de una marca regular.”*

Javier Latorre, también durante la entrevista, mencionó respecto a la forma en que deba ser conformada la entidad regional que maneje el sistema de marca comunitaria andina, mencionó un tema importante respecto a la independencia y nivel técnico, especificó que *“debe ser un sistema independiente, no necesariamente la Secretaría General de la CAN, sino independiente y técnico, no político”* (Latorre, 2021)

Por otra parte, los autores Andrés Casas y María Elvira Correa presentan un estudio político sobre el estado de la CAN, y respecto a su efectividad mencionan que *“la descripción de los sucesos más importantes en la historia de la CAN, pone de manifiesto un proceso de integración que se encuentra atrasado en cuanto a la obtención y puesta en marcha de los objetivos trazados en el Acuerdo de Cartagena. El estancamiento más notorio, por ser el fundamental para avanzar en otras etapas del proceso, es el de la consolidación como bloque comercial, que no se ha logrado, por los reiterados incumplimientos o aplazamientos de los compromisos en esta materia por parte de los países miembros”* (Casas & Correa, 2007, p. 605).

La biblioteca digital de la Comunidad Andina ha publicado la obra *“La Supranacionalidad de la Comunidad Andina y la relevancia de la apuesta por la construcción de proyectos de largo plazo”* de Guido Mendoza Fantinato, quien menciona: *“uno de los procesos de integración más antiguos de América Latina, la Comunidad Andina – CAN (en sus inicios denominada simplemente Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino y actualmente integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) ya superó las cuatro décadas de existencia en medio de innumerables críticas vertidas en los últimos tiempos sobre sus dificultades operativas internas, la falta de adecuación a las nuevas exigencias del escenario*

económico internacional y un complicado camino pendiente de recorrer en los temas comerciales que aún no ha podido concretar... Sin embargo, a pesar de las enormes dificultades que un proceso de integración tan ambicioso y complejo como el andino ha tenido inevitablemente que afrontar en estos años, todo pareciera indicar que el actual contexto mundial se presenta como uno de los momentos más propicios para plantear un efectivo relanzamiento de la CAN y retomar con renovado ímpetu sus iniciales objetivos. Todo ello en medio de un creciente interés de los países emergentes en el nuevo escenario económico internacional por apostar a las reglas de juego claras y a la definición de marcos normativos que vayan más allá de las fronteras nacionales y que aseguren el ambiente propicio para la gestación de nuevas y mejores inversiones” (Mendoza, 2011, p. 1)

La Comunidad Andina ha venido persiguiendo durante años la superación conjunta del bloque, para disminuir la brecha social, la cual consiste en niveles altos de pobreza, exclusión y desigualdad, que históricamente ha afectado a los países miembros. Atraer la inversión al bloque andino para consolidar un mercado regional con seguridad jurídica y de cumplimiento supranacional, la convierte en una de las apuestas primordiales para el crecimiento económico regional. El autor Guido Mendoza al respecto menciona que *“es importante tener en cuenta que en una economía internacional cada vez más globalizada, será cada vez más difícil que las inversiones de calidad y de largo plazo consideren instalarse en países con mercados pequeños y aislados”* (Mendoza, 2011, p. 4)

De la evidencia empírica, se afirma que el bloque regional experimentó problemas de institucionalidad, al no cumplir los miembros con sus compromisos, y en algunos casos hasta crear trabas para cooperar. Como ejemplo, la salida de Venezuela de la CAN en el 2006; difíciles adaptaciones que han permitido escenarios como el de Ecuador y Bolivia en el que contemplan un artículo de “Régimen especial para Bolivia y Ecuador”, en el que poseen un trato especial en temas de armonización de políticas económicas, industriales y comerciales, lo que causa que el proceso de integración no sea completo; las inestabilidades políticas regionales, consisten en comportamientos que afectan a la consolidación del bloque andino.

Pese a que la CAN posee una estructura institucional que permite sancionar a los países que incumplen por las violaciones a la normativa andina, no tiene mayor eficacia en la práctica. Casas y Correa al respecto mencionan “*estas sanciones son inoperantes en la realidad ya que en general no son acatadas por los países*” (Casas & Correa, 2007, p. 607).

De la misma forma, aunque el bloque comparte el área geográfica, características similares con un lenguaje común, estos elementos deberían ser suficiente incentivo para mejorar sustancialmente la efectividad de la institución.

Teniendo en cuenta que además dichos países mantienen una suerte de armonización respecto a sus normativas nacionales con la Andina, así como la existencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que a través de sus sentencias e interpretaciones prejudiciales profundiza en los alcances y aclaratorias de las normativas, podría solidificar el sistema marcario y facilitar la posible aplicación de un futuro régimen de marca comunitaria andina. Sin embargo, las inestabilidades políticas, los altos índices de corrupción y criminalidad, el nivel de pobreza, entre otros factores, convierten en un desafío que los cuatro países miembros tengan la voluntad y constancia en su implementación.

El Acuerdo de Cartagena (Acuerdo de Cartagena, 2013) establece en su artículo 30 literal b) y ñ):

“Son funciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina:

b) Atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión;

ñ) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.”

El artículo 22 menciona:

“Corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina:

i) Aprobar los presupuestos anuales y evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como fijar la contribución de cada uno de los Países Miembros.”

Este artículo esclarece que la Secretaría General mantendría un importante rol para gestionar un posible sistema de marca comunitaria, incluyendo los aspectos de funcionamiento económico.

Para lograr una implementación de una marca comunitaria andina, los países miembros deben realizar estudios y análisis internos que determinen su viabilidad económica, política, jurídica. A continuación, los aspectos que deberán considerarse:

- Análisis de viabilidad de otorgar competencias a una entidad regional como organismo supranacional, con la competencia de realizar registros y procedimientos de marcas, a través de un acuerdo entre las partes contratantes.
- Afectación económica a los presupuestos de las oficinas nacionales en relación con los ingresos por solicitudes que preferirán el sistema andino, en caso de consolidarse un sistema de marca comunitaria independiente y separada a través de una oficina andina y no de las oficinas nacionales, como el caso del sistema comunitario de la marca de la Unión Europea. Tomando en cuenta, que cualquier distribución económica de los ingresos que realizará la oficina andina sería la Comisión de la Comunidad Andina quien lo determine.

- Estudio de inversión económica en caso de conformar un sistema supranacional como oficina centralizada para receptor solicitudes, en el que sí se utilicen oficinas nacionales, como el caso de la marca comunitaria que gestiona la ARIPO.
- Determinación de lenguas oficiales del sistema comunitario andino: español, quechua (I y II A, B y C), lenguas aimaraicas (aimara, jacaru, cauqui). Adicionalmente, ampliar a otras lenguas para facilidad de solicitantes extranjeros.
- Analizar los instrumentos jurídicos a desarrollar para la conciliación entre sistema nacional y supranacional, en caso de implementar un sistema supranacional como el caso de la marca de la Unión Europea.

Marco Metodológico

En el presente trabajo se utilizó el método de investigación cualitativo, debido a que se relaciona con la importancia práctica y legal de la implementación de una marca comunitaria andina. En relación a la figura jurídica de marca comunitaria, el análisis de sus ventajas y experiencia europea y africana, como modelo de experiencia, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos y un análisis comparativo. Los alcances del trabajo se detallan a continuación.

Alcance de la investigación

El alcance de esta investigación es exploratorio, descriptivo, explicativo y con análisis documental.

Se analizó el derecho comparado en relación a la marca comunitaria europea y africana, se revisó la normativa jurídica ecuatoriana relacionada con propiedad intelectual, incluyendo Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, su reglamento y la Decisión 486 de la Comunidad Andina que recoge el derecho marcario, con el propósito de determinar la viabilidad legal e implementación de una posible nueva decisión andina que se adapte a la realidad del bloque regional.

Se describe el funcionamiento de los sistemas de marca comunitaria europea y africana, con la intención de tomar las ventajas de sus modelos y experiencias, para ser propuesta a un posible sistema comunitario andino.

Se propone la implementación de una decisión andina que otorgue las bases legales para la implementación jurídica y práctica de la marca comunitaria andina en la Comunidad Andina de Naciones.

Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis.

Tabla 1
Cuadro Metodológico

Doctrina General	Teoría sustantiva	Modelos, métodos e instrumentos	Unidades de Análisis
La marca	La marca comunitaria andina	Derecho Comparado	Doctrina y Legislación de Unión Europea, Africana, Comunidad Andina de Naciones
		Análisis de contenido normativo	<p>Normativa Analizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acuerdo de Cartagena ● Decisión Andina 486 Régimen Común Sobre Propiedad Industrial ● Tratado de funcionamiento de la Unión Europea ● Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas <p>Otros Contenidos Referenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EUIPO – Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ● EUIPN – European Union Intellectual Property Network ● ARIPO – African Regional Intellectual Property ORGANIZATION ● OAPI – Organisation Africaine De La Propriete Intellectuelle ● Secretaría General de la Comunidad Andina ● Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ● Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)
		Entrevistas	<p>Directora Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)</p> <p>Viceministro Subrogante del Ministerio de Producción</p>

			Abogado especializado en Propiedad Intelectual, anterior Presidente Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)
--	--	--	--

Conclusiones

Se realizó un estudio comparado respecto a los sistemas registrales regionales y multilaterales sobre tratamiento de marcas, específicamente a la marca de la Unión Europea, a la marca comunitaria africana administrada por la OAPI y la de ARIPO, a la marca comunitaria de Benelux y al Sistema de Madrid, como modelos para ser considerados en una propuesta de implementación de marca comunitaria en la Comunidad Andina de Naciones.

Posteriormente, se analizó la estructura institucional del bloque andino y su entorno histórico económico, sociopolítico y jurídico. Como resultado, se determina que se debe considerar las ventajas del desarrollo de un sistema simplificado y accesible de registro de marca que pueda tener efectos jurídicos en los países miembros de la CAN para el desarrollo económico y fomento de la inversión en las naciones.

Sin embargo, las particularidades del bloque regional andino requieren una solución a la medida, no bastará la imitación total de una experiencia de marca comunitaria que se consagre en el derecho comparado. La debilidad e inestabilidad de los países de la región andina es un aspecto importante a considerar, que podrían afectar tanto a la institución de marca comunitaria, como al esquema de integración regional, pudiendo llegar a ser inclusive un detonante para el retiro de un país miembro si se ve afectado en el proceso, especialmente en términos económicos.

En tal virtud, se debe considerar que un sistema comunitario como el de la marca de la Unión Europea, principalmente acarrearía la debilidad automática de las oficinas nacionales, escenario que varios de los países miembros no estarían dispuestos a ceder. Países como Ecuador, en el que los ingresos de la oficina nacional de marcas ingresan a las arcas nacionales del Estado afectaría directamente el presupuesto general del Estado, por lo que en la actualidad su aceptación resultaría difícilmente viable.

Lo mismo sucedería con un sistema como el africano administrado por la OAPI o el sistema de Benelux, en el que tendrían que desaparecer los sistemas nacionales de registros marcarios para que se dé paso a la creación de una oficina centralizada, por lo tanto, tampoco sería viable.

Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas realizadas, no existen avances de los países miembros respecto a una posible implementación de marca comunitaria andina.

No obstante de lo mencionado, al ser el bloque andino en su conjunto un atractivo para inversionistas extranjeros y nacionales que no debemos desaprovechar, se debe explorar la posibilidad de adaptar un sistema propio que tome en consideración las características políticas, económicas y sociales de la región.

Por lo tanto se propone considerar, una combinación del sistema de marca comunitario africano gestionado por la ARIPO y el Sistema de Madrid, que podría resultar en la solución para obtener las ventajas de la simplificación de trámites unificados de registro de marca, sin que los países miembros se vean afectados con el debilitamiento de sus oficinas nacionales.

En este escenario, se debería crear una nueva Decisión Andina que regularía el procedimiento de la “Marca Andina”, en el que se cedería una mínima competencia parcial a un organismo supranacional que estaría encargado del funcionamiento de una ventanilla única virtual como oficina receptora de solicitudes. Esta propuesta consiste en la creación de una ventanilla virtual en internet, en donde el solicitante de cualquier parte del mundo puede ingresar al sistema, acceder a un solo formulario (el cual debe ser armonizado entre las oficinas nacionales), y realizar el pago de la tasa oficial de manera independiente en el país que ha seleccionado. La oficina central se encargaría de publicar las Gacetas mensuales por país, exclusivamente del listado que le notifiquen las oficinas nacionales por haber sido aprobadas en su examen de forma, con el nombre “Gaceta Andina”.

De esta manera, la interconexión entre las oficinas es una exigencia impostergable, obligación que se encuentra consagrada en la Decisión 486 desde el año 2000 como disposición transitoria y la cual no se ha avanzado significativamente. Las oficinas nacionales continuarán recibiendo las solicitudes que quieran registrarse dentro de su territorio y recibiendo las tasas oficiales, así como de realizar el examen de forma y fondo. Las oposiciones se continuarán tramitando ante la oficina nacional de donde se presenta la solicitud. El solicitante

puede impugnar cualquier decisión en las instancias nacionales del país que corresponda. Si bien existiría un valor adicional por el servicio de la oficina receptora supranacional, los costos de inversión serían mínimos en relación con los otros sistemas comunitarios analizados. En esta propuesta, las oficinas nacionales se robustecen, no se debilitan. Impulsan la inversión directa a los países miembros y unificamos el acceso al registro marcario.

Recomendaciones

Se recomienda lo siguiente para las Oficinas Nacionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina:

- Iniciar la interconexión de las bases de datos de las oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina con carácter urgente e impostergable.
- Analizar la posibilidad de implementar el sistema de marca comunitario andino personalizado, la creación de su normativa y procedimientos.
- Considerar la conformación de la Oficina Comunitaria Andina, integrada por miembros de cada país de la CAN, con facultades específicas de recepción de ventanilla virtual y publicación de Gaceta Andina.
- Determinar la recaudación de fondos fuera de las cuentas nacionales para el mantenimiento de la Oficina Andina al momento que el solicitante genere los pagos.

Bibliografía

- Acuerdo de Cartagena. (2013). Obtenido de <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/acuerdo-can.pdf>
- Bertone, L., & Cabanellas, G. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Camacho García, R. (2004). La marca comunitaria Andina. *Vniversitas*, 554. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82510812>
- Casas, A., & Correa, M. E. (2007). *¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones – CAN?* Obtenido de Estudio político: <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v12n2/v12n2a11>
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (2021). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Comunidad Andina de Naciones. (2022). *Comunidad Andina de Naciones*. Obtenido de www.comunidadandina.org
- De las Heras Lorenzo, T. (2007). *Marca Comunitaria. Derecho de la competencia y propiedad industrial en la UE*. Navarra: Thomson.
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons.
- Instituto Nacional de la Defensa a la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual en Perú . (2022). Obtenido de <https://www.gob.pe/328-busqueda-de-antecedentes-de-una-marca>
- Latorre, J. (Diciembre de 2021). Viceministro de Producción Encargado. (M. G. Campoverde, Entrevistador)
- Mendoza, G. (2011). Obtenido de La Supranacionalidad de la Comunidad Andina y la Relevancia de la Apuesta por la Construcción de Proyectos a Largo Plazo: <http://www.comunidadandina.org/BDA/fichaobra.aspx?cm=1887>
- Molina, N. (Diciembre de 2021). Directora Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (M. G. Campoverde, Entrevistador)
- Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO. (2022). *Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea EUIPO*. Obtenido de https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
- Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux BOIT . (2022). Obtenido de <https://www.boip.int/en>
- Oré, E. (2006). *La Protección Penal de la Marca en el Derecho Español*. Lima: Alternativas S.R.L.
- Organización Africana de Propiedad Intelectual OAPI. (2022). Obtenido de <http://www.oapi.int/index.php/en/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. (2022). *Sistema de Madrid*. Obtenido de <https://www.wipo.int/madrid/es/>
- Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual ARIPO . (2022). Obtenido de <https://www.aripo.org/>
- Otamendi, J. (2002). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: LexisNexis Abeledo-Perrot.
- Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. (2013). *Decisión 486*. Obtenido de https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf

- Reglamento (CE) 40/94 del Consejo Europeo . (1993). Obtenido de <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm>
- Ruiz Muñoz, M. (2017). *Derecho a la Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant Lo Banch.
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI. (2022). Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/verificacion-de-tramites-signos-distintivos/>
- Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia . (2022). Obtenido de <https://www.sic.gov.co/consulta-de-base-de-datos>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). *Proceso 84-IP-2004. Interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo*. Obtenido de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1129.pdf>
- Ycaza, A. (Enero de 2022). Doctor en Jurisprudencia. (M. G. Campoverde, Entrevistador)

Apéndice

- Entrevista a la Dra. Nadia Molina Camacho, Directora Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) – Diciembre 2021
- Entrevista al Dr. Javier Latorre Vaca, Viceministro del Ministerio de Producción Encargado del Ministerio de Producción – Junio 2022
- Entrevista al Dr. Andrés Ycaza Mantilla, socio fundador estudio jurídico LEGALAD y ex Director Ejecutivo del ex Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) – Junio 2022

Nombre del entrevistado: Abg. Nadia Molina Camacho

Cargo: Directora Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Diciembre 2021)

PREGUNTAS:

- 1. ¿Considera que implementar un sistema de marca comunitaria andina es beneficioso o no para el Ecuador? Indicar las ventajas o desventajas que considera.**

La marca comunitaria ha dado muestras de ser un sistema beneficioso para los países los íntegra, de esa experiencia, podemos decir que la marca comunitaria andina sería beneficiosa para Ecuador. El sistema de registro comunitario acarreo ventajas y desventajas que debemos tener presente:

Ventajas:

- Única solicitud que abarca varios países.
- Protección ampliada a todos los países.
- Costo menor que el registro individual en cada país.
- Ingreso de solicitudes que no tenían a Ecuador como registro primario o principal.

Desventajas:

- Tasa con mayor costo.
- Único trámite de registro que puede ser aceptado o negado y aplica para todos los países.
- El tiempo de registro podría ser mayor que el de una marca regular.

- 2. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe ser paralelo al registro nacional?**

Si, la experiencia de otros sistemas comunitarios es que se manejan con un organismo paralelo.

- 3. ¿Considera usted que el trámite de un registro de marca comunitaria andina debe iniciarse y culminar en una misma oficina regional o es indistinto?**

Punto que debe tratarse dentro de las negociaciones, personalmente considero que debe ser tratado en una misma oficina regional.

- 4. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe incluir marcas, diseños industriales, denominaciones de origen y/o otros? Por favor especificar.**

El registro de marca comunitaria debe ser para signos distintivos. Existen procedimientos propios para las declaraciones de Marca País, Denominación de Origen, y en negociación los diseños industriales.

5. ¿Cuál considera que sería la forma en que deba ser conformada la entidad regional que maneje el sistema de marca comunitaria andina?

Es un punto reservado que debe ser discutido en las negociaciones.

6. ¿En qué estado se encuentra la armonización de examen de marcas de la comunidad andina?

Al momento no existe avance del tema, debe ser tratado en futuras negociaciones por los países miembros.

7. En línea a la pregunta anterior, ¿considera que al poseer lineamientos generales unificados la implementación de una marca comunitaria andina es mayormente factible?

N-A

8. ¿Considera usted que los países miembros deben delegar su competencia a una entidad regional para efectuar registros y procedimientos de marca comunitaria andina?

La Comunidad Andina, posee ya un organismo regional, La Secretaria General de la Comunidad Andina, se debería revisar las facultades que posee en cuanto a registros comunitarios.

Nombre de entrevistado: Javier Latorre Vaca

Cargo: Viceministro del Ministerio de Producción encargado

PREGUNTAS:

- 1. ¿Considera que implementar un sistema de marca comunitaria andina es beneficioso o no para el Ecuador? Indicar las ventajas o desventajas que considera.**

Al tener mercados parecidos, nuestras empresas normalmente se internacionalizan primero en el mercado andino. Para las marcas en expansión es muy beneficioso ampliarse mediante una marca comunitaria andina. Esto ayuda a que puedan exportarse. Si se realiza en un solo proceso, permite un mayor crecimiento.

Como desventaja, sería la pérdida de ingresos para la autoridad competente, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI).

- 2. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe ser paralelo al registro nacional?**

Sí considero que debe ser paralelo, deben registrarse las marcas en los cuatro países, así pueden haber marcas nacionales y comunitarias, revisando las preexistencias nacionales, y sumarse para las búsquedas.

- 3. ¿Considera usted que el trámite de un registro de marca comunitaria andina debe iniciarse y culminar en una misma oficina regional o es indistinto?**

La revisión de los antecedentes las podría realizar cada oficina para que analicen regionalmente las causales.

- 4. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe incluir marcas, diseños industriales, denominaciones de origen y/o otros? Por favor especificar.**

Por el momento empezar con marcas y posteriormente otras figuras como diseño industrial, pero no en denominaciones de origen.

- 5. ¿Cuál considera que sería la forma en que deba ser conformada la entidad regional que maneje el sistema de marca comunitaria andina?**

Un sistema independiente, no necesariamente la Secretaría General de la CAN, sino independiente y técnico, no político.

- 6. ¿En qué estado se encuentra la armonización de examen de marcas de la comunidad andina?**

No manejamos este tema.

7. En línea a la pregunta anterior, ¿considera que al poseer lineamientos generales unificados la implementación de una marca comunitaria andina es mayormente factible?

Claro, así lo realizó primero el proceso europeo. Además tenemos un idioma en común.

8. ¿Considera usted que los países miembros deben delegar su competencia a una entidad regional para efectuar registros y procedimientos de marca comunitaria andina?

Si, una combinación, el trámite se realiza en la entidad regional, y al inicio se podría repartir los análisis en las oficinas nacionales.

Nombre del entrevistado: Dr. Andrés Ycaza Mantilla

Cargo: Socio estudio jurídico LEGALAD

PREGUNTAS:

- 1. ¿Considera que implementar un sistema de marca comunitaria andina es beneficioso o no para el Ecuador? Indicar las ventajas o desventajas que considera.**

Es beneficioso para el Ecuador por cuanto sirve para atraer inversiones andinas y facilitar el comercio para las empresas tanto nacionales como internacionales para el registro de sus marcas.

- 2. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe ser paralelo al registro nacional?**

Creo que no, debe ser un sistema diferente al del registro de marcas nacionales; el usuario puede elegir si realiza el trámite de registro nacional o en toda la región. El trámite debe ser realizado por otra institución.

- 3. ¿Considera usted que el trámite de un registro de marca comunitaria andina debe iniciarse y culminar en una misma oficina regional o es indistinto?**

Debe ser indistinto a la oficina de propiedad intelectual del país, trabajando coordinadamente.

- 4. ¿Considera que el registro de marca comunitaria andina debe incluir marcas, diseños industriales, denominaciones de origen y/o otros? Por favor especificar.**

Debe incluir Signos Distintivos, las otras modalidades de la propiedad intelectual tienen sus propios procedimientos que van enmarcados en una política de propiedad intelectual de cada país, además, es necesaria la modificación de la normativa andina.

- 5. ¿Cuál considera que sería la forma en que deba ser conformada la entidad regional que maneje el sistema de marca comunitaria andina?**

Debe ser conformada por cada uno de los países miembros, primero definir las políticas y normativa relevante y crear un organismo autónomo encargado de ello, este debe tener autonomía política, administrativa y financiera. Debe ser nombrado por los países a través de un directorio y contar con un Director Ejecutivo contratado por la institución.

6. ¿En qué estado se encuentra la armonización de examen de marcas de la comunidad andina?

No existe armonización adicional a la establecida en la Decisión 486

7. En línea a la pregunta anterior, ¿considera que al poseer lineamientos generales unificados la implementación de una marca comunitaria andina es mayormente factible?

Es totalmente factible, existe una iniciativa en Prosur en el marco de ALADI para realizar una marca comunitaria de la Región latinoamericana, hay mas países de los de la CAN.

8. ¿Considera usted que los países miembros deben delegar su competencia a una entidad regional para efectuar registros y procedimientos de marca comunitaria andina?

Si, lo considero que debe ser de esa forma

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Campoverde Soto María Gabriela**, con C.C: # 0912868122 autor(a) del **componente práctico del examen complejo: “La implementación de un régimen de marca comunitaria andina”** previo a la obtención del grado de **MAGÍSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de graduación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2022.

f.  Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
CAMPOVERDE SOTO

Nombre: María Gabriela Campoverde Soto

C.C: 0912868122

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:	La implementación de un régimen de marca comunitaria andina.		
AUTOR(ES):	Campoverde Soto María Gabriela		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES):	Ab. Nuques Martínez María Isabel, Ph.D		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
UNIDAD/FACULTAD:	Sistema de Posgrado		
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:	Maestría en Propiedad Intelectual		
GRADO OBTENIDO:	Magíster en Propiedad Intelectual		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	28 de noviembre de 2022	No. DE PÁGINAS:	49
ÁREAS TEMÁTICAS:	Propiedad Intelectual		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Marca comunitaria, comunidad andina, propiedad intelectual, decisiones andinas, derecho de marca, esquemas de integración multilateral, sistemas regionales supranacionales, marca de la Unión Europea		
RESUMEN/ABSTRACT:	<p>En un mundo con comercio global, los sistemas de modelos regionales y multilaterales sobre el registro de marcas cobran relevancia por sus ventajas económicas y prácticas, al simplificar el trámite en territorios determinados mediante un solo proceso. Sistemas registrales supranacionales, que funcionan en la actualidad en esquemas de integración multilateral y regional como son: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con su marca de la Unión Europea, la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI) mediante la centralización de trámites, la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (ARIPO) bajo el Protocolo de Banjul, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIT) y el Sistema de Madrid con el registro internacional.</p> <p>En Latinoamérica, el bloque comercial con mayor antigüedad es la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual no cuenta con un sistema registral supranacional, ni con oficinas centralizadas de tramitación de registros de marca. Se plantea las ventajas de implementar un sistema de marca comunitaria andina a partir de un análisis doctrinario y jurídico, objeto del presente estudio; desde un enfoque cualitativo, utilizando el método jurídico-comparado de la legislación que recoge los sistemas de registros marcarios en esquemas de integración multilateral y regionales, así como el análisis de la normativa jurídica de la Decisión 486 de la CAN; complementado con la opinión de profesionales del derecho especializados en el área y en la negociación de estos aspectos en acuerdos internacionales. Como resultado, se propone la viabilidad de la</p>		

implementación de la marca comunitaria andina y la conveniencia del desarrollo de una nueva Decisión Andina para el efecto.

ADJUNTO PDF:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>			NO
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: 0991148237		E-mail: mariagabriela@crealegis.com		
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE):	Nombre: Blum Moarry Mariuxi				
	Teléfono: 0969158429				
	E-mail: maria.blum02@cu.ucsg.edu.ec				
SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA					
No. DE REGISTRO (en base a datos):					
No. DE CLASIFICACIÓN:					
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):					