

Art.

2.4

En busca de un horizonte luminoso:
La motivación de las resoluciones en
propiedad intelectual.

Autor. Omar Albán Cornejo



En busca de un horizonte luminoso: la motivación de las resoluciones en propiedad intelectual.

Omar Albán Cornejo³⁰

Palabras clave. Motivación; resolución; autoridad; legitimidad; fundamentación; razonabilidad; seguridad jurídica

RESUMEN

La motivación es solo uno de los engranajes que requiere la maquinaria de la seguridad jurídica, que a decir de la norma del Código Orgánico Administrativo, supone una actuación con criterios de certeza, previsibilidad, y confianza legítima. Es peligroso, en un ambiente de democracia, que los funcionarios puedan decidir sin apearse a la correcta interpretación de las normas, dejando de aplicarlas u omitiendo el juicio adecuado de los hechos que les son sometidos a decisión; y, como pocas cosas, se puede traducir en una falta de respeto al usuario o administrado, el acomodar argumentos para desviar un recto actuar o emitir decisiones contradictorias. Este autor privilegia el abordar un aspecto tan

³⁰ Doctor en Jurisprudencia por la PUCE-Quito y Magister en Propiedad Intelectual por la UDLA. Es parte del Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B. S.A., con más de veinte años de experiencia en propiedad intelectual, tanto respecto de procesos administrativos como judiciales, ha colaborado en diversas publicaciones jurídicas, brindado charlas de capacitación y, en diferentes momentos, docencia universitaria. Actualmente, y desde el 2019, es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI.

cotidiano como necesario, a fin de brindar criterios para un mejoramiento respecto de la motivación.

A MANERA DE INTRODUCCION

José Luis Perales nos dice *“Cantar una canción, es algo más que hacer una semblanza del amor”*. A quienes les cause sorpresa que empiece así, les digo que quisiera tener la habilidad de transmitir una idea fuerte con esta analogía o sintetizar con elementos de otro ramo, lo que me propongo abordar en estos párrafos. Decir, por ejemplo, fundamentar en correcta lógica y Derecho, es algo más que construir formalmente una resolución.

Vivo convencido que el Derecho tiene algo de arte, además de ciencia. Por ventura, en nuestro campo esto debería aplicarse con mayor énfasis. Lastimosamente, el vertiginoso ritmo de trabajo muchas veces nos aleja de uno, cuando no de ambos conceptos. El camino de bajada nos ha conducido, a momentos, al borde de un despeñadero adornado de artesanías, donde manos rústicas malbaratan el arte, en repeticiones poco agradadas o discordantes con el paisaje, y a momentos incluso groseras.

No quisiera reducir este texto a un desagradable ejemplo de una resolución que me ha servido para algunos ejercicios pedagógicos, acerca de lo que no deberíamos encontrar al resolver sobre la solicitud de registro de una marca. Uno de esos casos inolvidables – aunque seguro los colegas me contarán que sí tienen parangón–, cuya historia se construye, además, con la anécdota del firmante defendiendo una barbaridad. No se preocupen, que no mencionaré el caso en específico ni las personas involucradas; por el contrario, no me limitaré a un caso, sino que toparé varios ejemplos, o mejor, conceptos extraídos de diversos casos. Es que, en buen ejercicio didáctico, de los casos reales se extraen lecciones por aprender y éstas debemos digerirlas en el marco de nuestro sistema jurídico.

DEFINIENDO LA MOTIVACION, BASE NORMATIVA

El artículo 66 de la Constitución ecuatoriana, en el numeral 23, reconoce y garantiza a las personas, entre otros, el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y recibir de éstas atención y respuestas motivadas. Ahora bien, ¿qué son los trámites administrativos, sino peticiones a una autoridad? La consecuencia es evidente, es exigible

atención –deberíamos añadir, oportuna³¹– y, desde luego, resolución motivada. Vale decir, no solo que haya resolución, sino que esta sea adecuada.

En paralelo, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 23 contempla el principio de racionalidad, que impone la motivación de las decisiones y tiene relación con los principios de juridicidad y de transparencia, que contempla el mismo código. Esto es así, por una parte, respecto a las normas que deben aplicarse, y, por otra, debido a que mal podría el usuario o administrado llegar a comprender por qué se decidió en un sentido y no en otro, si el propio acto no lo explica con suficiencia, en mérito de lo que revele el expediente (considerando, además, que muchas veces la autoridad pudo haber dispuesto incorporar información al expediente, o simplemente considerar datos, que no fueron previamente puestos en conocimiento del administrado).

El mismo Código, en su artículo 99, contempla entre los requisitos de validez del acto administrativo, la motivación; y el artículo 100 describe tres condiciones: por una parte, señalar la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance; por otra, la calificación de los hechos relevantes con relación al expediente; y, finalmente, la explicación de la pertinencia de las normas respecto de tales hechos.

En completa armonía con la norma antes citada, el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, entre las garantías del derecho a la defensa, el literal l) contempla que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Sin perjuicio de la indudable responsabilidad que conlleva, la relevancia de este literal se encuentra en la siguiente puntualización de la misma norma:

“No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.”

Esta disposición da paso a varias consideraciones que pueden resultar evidentes, pero que no podemos omitir para efectos de este breve ensayo. En efecto, debo dejar señaladas tres situaciones de lo que no es debida motivación:

- a) Por una parte, no basta que en el texto encontremos varios considerandos para sostener que la resolución se encuentra motivada.

³¹ El Art. 32 del COA, al enunciar el derecho de petición, contempla expresamente como derecho el recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

- b) En segundo lugar, tampoco basta que la resolución cite algunas normas jurídicas, incluyendo la sola atribución legal para resolver.
- c) Y como tercer aspecto, la sola enunciación de antecedentes fácticos, es decir, descripción de los hechos, no significa que éstos hayan sido analizados a la luz de dichas normas o que esas normas específicas son las que debían aplicarse; de manera que no se puede dar por sobreentendido que a esos hechos le es aplicable una norma en particular, simplemente por haberla citado.

Me dirán que no siempre ocurre esto, y es cierto, pero este análisis busca desentrañar o desmitificar algunos conceptos erróneamente interpretados, en diferentes momentos, por algunos servidores públicos.

A nivel doctrinario, hay autores que analizan de manera brillante la motivación. Por lo pronto, solo acudiré a esta definición que comprende los elementos descritos. Alberto Hinostroza Mínguez³² precisa: *“la motivación del acto administrativo deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores (es decir, a los hechos probados relevantes del caso específico) justifican el acto adoptado”*.

SANCION PARA LA FALTA DE MOTIVACION

La resolución debe constar por escrito y se debe ajustar a una forma. No obstante, el cumplir con la forma no implica que exista adecuada motivación; es decir, el solo hecho de describir antecedentes y unos cuantos considerandos, no equivale a sostener que cumple con la motivación.

Desde luego vamos a tener diferentes niveles, especialmente dos: falta de motivación, que será un extremo poco probable, y, por otra parte, una inadecuada o errónea motivación. En ese sentido, volviendo sobre la norma constitucional, tenemos que se sanciona con nulidad no solo a la resolución que carece por completo de motivación, sino particularmente a la que **no se encuentre debidamente motivada**. De allí el concepto en el que insisto, mal puede validarse una resolución que contiene razonamientos equivocados, inaplicación de normas, aplicación de prohibiciones que no corresponden, conclusiones falsas, entre otras cosas.

³² Cita de la obra Proceso Contencioso Administrativo, en la sentencia del 30 de junio del 2021 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en el juicio No. 1781120132971.

Me detengo un momento para comentar una resolución judicial, a propósito de esta parte. Hace pocos meses se emitió sentencia por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en la causa 1781120132971; no entraré en los detalles del caso, sino exclusivamente el aspecto que interesa. En ese proceso, un cuestionamiento medular fue la indebida motivación de lo resuelto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial hace muchos años –debido a la conocida demora que supone obtener este tipo de sentencias–. La sentencia concluyó básicamente lo siguiente: *“De la prueba constante en autos no se encuentra que exista ninguna evidencia que la marca XX (omitida por el autor de estos párrafos) y/o el diseño que la acompaña esté incurso con (sic) las prohibiciones mencionadas...”*

De manera que los señores Jueces encontraron que la Autoridad, en su momento, aplicó erróneamente la causal que prohíbe el registro de marcas que contengan la reproducción o imitación del nombre o emblema de un Estado o de una Organización Internacional oficialmente reconocida³³; y, vale decir, al resolver no se había sustentado un razonamiento para llegar a esa conclusión. Líneas más adelante, los jueces en este caso señalaron:

“Así, la motivación del acto administrativo es un elemento esencial del mismo, consagrado a nivel constitucional y legal, y a la vez un elemento formal del acto administrativo, puesto que a través del mismo, se hace conocer al sujeto pasivo la justificación del actuar de la autoridad administrativa. Pese a que el acto impugnado, resolución NN..., no adolece de falta de motivación, resulta ilegal...”

Esta cita tiene por objeto ejemplificar el punto bajo análisis. Si bien los jueces aceptaron la demanda, dejaron sin efecto el acto impugnado y concedieron el registro que en su momento fuera indebidamente negado, parecen insinuar que solamente reconocerían la falta de motivación –que señalan no se ha producido–, si no encontrasen considerandos en el texto (que evidentemente es un extremo impensable), sin llegar a condenar la inadecuada motivación, que es un vicio al mismo nivel. De hecho, queda en evidencia esa inadecuada motivación cuando la propia sentencia reconoce que la autoridad aplicó una prohibición de registro que no correspondía. Es decir, de haber concurrido un razonamiento adecuado sobre la marca analizada, no se habría ocasionado una situación lesiva para el administrado. La inadecuada motivación, entonces, revela que puede generar no solo un eventual *error jurídico*, sino una afectación que no merece el administrado. Así mismo, debemos rechazar que eventualmente una autoridad sostenga

³³ Subrayo el hecho de que me refiero al caso específico, no puedo desconocer que en realidad existan casos en los que esa causal deba aplicarse con una motivación adecuada y llegando a la conclusión correcta. Es más, pudiera ocurrir que en algún caso deba ser la norma aplicable, pero la motivación sea deficiente para sostenerlo y aún en ese caso generar un acto nulo.

que puede impugnarse una resolución, lo cual no significa que el acto emitido no se encuentre viciado.

Recordemos que está previsto normativamente que los errores de la Administración no deben afectar al administrado. En efecto, al abordar el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, el COA incorpora un concepto que ya fue parte del Estatuto del Régimen Jurídico de Administrativo de la Función Ejecutiva y de la Ley de Modernización del Estado, como es que el administrado no sea afectado por errores u omisiones de la administración.

El matiz, por tanto, es supremamente importante, la falta de adecuada motivación, conduce igualmente a la nulidad de la resolución y no es tema baladí. Dicho en otras palabras, la rigurosidad debería conducirnos no solo a decir “tiene razón”, sino llamar la atención a la autoridad que falló en su raciocinio y, sin motivación adecuada, resolvió de manera ilegítima –aunque históricamente la persona se pierda en el olvido–. Luego viene un efecto de inmensa importancia para la seguridad jurídica: debe quedar un precedente que ilustre en el futuro y se eviten situaciones similares.

LA FUNDAMENTACIÓN ES MÁS QUE UN ELEMENTO DE FORMA Y NO SE CONFUNDE CON LA COMPETENCIA

En la investigación realizada para este artículo, ha sido menester revisar los elementos del acto administrativo. Para Marienhoff, entre los elementos esenciales se encuentra el sujeto –que involucra la competencia–, la causa, el objeto, la forma, la finalidad y la moral³⁴; incluyendo el tratamiento de la motivación, en el elemento forma. El riesgo que está presente se refiere, por una parte, a confundir la competencia con motivación y limitar la motivación a una presencia formal, o un mero formalismo, por así decirlo; esto es –como decía antes–, la mera apariencia de motivación, por el hecho de presentar varios considerandos en el texto.

Indudablemente es indispensable fijar la competencia de la Autoridad, y aquello va a tener una particular relevancia cuando el funcionario actúa por delegación de una autoridad principal. Dicho esto, nuevamente hay que resaltar que el acto no será motivado solamente por el hecho de establecer que la autoridad tiene la atribución legal para resolver. Este aspecto tiene que ver con las facultades regladas o discrecionales del funcionario y, sobre todo, con minimizar la arbitrariedad de lo resuelto.

³⁴ Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires.

El Código Orgánico Administrativo incorpora expresamente un principio de mucha relevancia, el de interdicción de la arbitrariedad³⁵, que busca evitar interpretaciones arbitrarias y refuerza el principio de juridicidad. Al hacerlo, hay que destacar que explicita un concepto de gran valía, de la mano con la motivación, **la razonabilidad**.

El administrativista Agustín Gordillo³⁶, con precisión, señala: *“En realidad, nunca las atribuciones de un órgano administrativo podrán ser totalmente regladas o totalmente discrecionales; es imposible en la práctica –e inconveniente– prever hasta el último detalle de lo que el órgano debe hacer: siempre quedará algún pequeño margen que deberá dejarse necesariamente al arbitrio del funcionario actuante. Lo mismo ocurre a la inversa: jamás existirá una norma tal que autorice a un funcionario a hacer absolutamente cualquier cosa, sin limitación alguna; siempre existirá alguna otra norma o principio que le fije de antemano ciertos principios a que deberá ajustar su acción.”*

En nuestro campo esto sucede todo el tiempo. Es indispensable que la Autoridad tenga competencia y la forma de la resolución siempre debe contemplarlo en su parte inicial, cumpliendo así con los dos aspectos, tanto el formal como la acreditación del sujeto. Sin embargo, solía ocurrir en el pasado –y espero ya no sea el caso–, particularmente al contestar demandas contencioso administrativas, se aludía a la legitimidad del acto por el hecho de provenir de Autoridad competente, como si eso fuese suficiente para justificar el contenido de cualquier acto administrativo.

Hay que subrayar, entonces, que la competencia es requisito indispensable, pero no es suficiente. El funcionario está sujeto en su actuación, a facultades regladas, aunque es evidente que tiene un margen bastante amplio, en la medida de la multiplicidad de normas que le permiten resolver, por ejemplo, aplicando o no causales de irregistrabilidad, absolutas y relativas, causales de nulidad, casos en los que cabe una cancelación, o situaciones que suponen infracción de derechos, entre muchas otras posibilidades; pero sobre todo, la razonabilidad va reposar en la calificación que haga el funcionario sobre los hechos con relación a esas normas. De manera que en ocasiones se sorteaba el margen de la discrecionalidad, a pesar de existir un marco legal muy bien estructurado.

“Con exactitud se dijo que las cuestiones de mérito son tan ‘jurídicas’ como las cuestiones de legitimidad... Lo referente al ‘merito’, ‘conveniencia’ u ‘oportunidad’, tiene especial – pero no única– trascendencia en los supuestos en que la actividad de la Administración

³⁵ Código Orgánico Administrativo, Art. 18: “Principio de interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. / El ejercicio de las potestades discrecionales, observará los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad.”

³⁶ Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Buenos Aires.

Pública es de tipo discrecional. Mas no sólo los actos emitidos por la Administración Pública en ejercicio de su actividad discrecional deben ser oportunos y convenientes: también deben serlo los emitidos en ejercicio de la actividad reglada.¹³⁷

Ahora bien, en paralelo con la competencia del órgano administrativo, es frecuente echar mano de la presunción de legitimidad del acto y, juntando ambos conceptos, muchas veces se busca sostener cualquier decisión como aceptable o tolerable. Hipótesis que buscamos combatir y precisamente justifica que debamos reflexionar sobre la adecuada motivación –el raciocino específico de la cuestión–, que en el fondo es lo único que legitimará una decisión.

Abriendo un breve paréntesis, en algún caso me sorprendió que un funcionario sostuviera por escrito en un proceso judicial, que para el momento específico y, según manifestó, la Ley de Propiedad Intelectual había sido reformada mediante Decreto Ejecutivo, pretendiendo que ese acto estaría amparado por la presunción de legitimidad, cuando resulta evidente, para cualquier entendido, que es absolutamente nula la pretendida reforma legal por vía reglamentaria o simple Decreto. Dicho sea de paso, en la misma medida podremos argumentar frente a quienes sostienen que nuestra ley interna puede modificar la norma supranacional o prevalecer frente a ella. Si bien ese ejemplo –lastimosamente real–, es un extremo, nos sirve a la perfección para recapacitar acerca del límite ético hasta donde puede parapetarse una resolución bajo el alero de la presunción de legitimidad.

Recapitulando y procurando seguir con los elementos que se dejaron enunciados en líneas anteriores, si bien es indispensable que la resolución se ajuste a una forma, que incluya señalar la causa en la que se emite, enunciar los antecedentes y sustentar la competencia de la Autoridad, además justificada en la norma que le faculta a resolver –y en su caso que la delegación se haya perfeccionado legalmente³⁸–, aquello aún no significa que tengamos delante una resolución que merezca presumirse legítima.

LA LEGITIMIDAD Y LOS FORMATOS O ESQUEMAS RESTRICTIVOS

La forma de las resoluciones es un asunto que frecuentemente nos preocupa. En general no suele haber inconveniente en cuanto a las resoluciones de rutina que conceden

³⁷ Miguel Marienhoff, obra citada.

³⁸ Recordemos que, bajo la vigencia del EFJAFE, la delegación sería válida siempre que se publique en el Registro Oficial. Requisito de validez que ha sido modificado por el actual Código Orgánico Administrativo, que dispone como suficiente la publicación por el medio de difusión institucional (COA Art. 70 último inciso).

derechos o aceptan registros, pero sí conviene dar un tratamiento diferente a aquellas en las que se resuelve negar un registro, porque entonces cobra mucha relevancia la correcta motivación contenida en el acto y, lógicamente, los casos en que se resuelven dos posiciones contrarias, vale decir, cuando hay controversia. En estos casos, en realidad debe haber una doble justificación, esto es, por qué se acepta una posición y por qué no son admisibles las otras alegaciones.

En ese sentido, hablando de la forma, la estructura básica de una resolución puede repetirse de manera ilimitada en el tiempo, pero siempre el caso deberá tener una motivación propia, adaptada y coherente con el caso específico. Además, con un añadido de profunda significación, como es atender los temas, argumentos y pruebas propuestos por las partes (en el entendido antes enunciado, de que la motivación exige más a la autoridad en los casos en que existe controversia entre dos intereses contrapuestos). Los formatos resolutivos tienen el riesgo inmenso de generar resoluciones indebidamente motivadas y por ello deben evitarse.

Aunque en este punto pueda resultar inconcebible, de hecho me sorprendí algún momento que un colega -que había ejercido autoridad-, señalaba con mucha firmeza que no podemos reclamar que en las resoluciones no se analice, por ejemplo, la notoriedad (con las consecuencias que esa condición acarrea para el análisis³⁹). Desde luego sería ridículo que quisiéramos que toda resolución o en cualquier caso deba haber un considerando al respecto, pero sí en aquellos casos en los que se haya alegado como uno de los puntos en discusión. Esto implica, lógicamente, que una de las necesidades primordiales es salir de los moldes, formatos o esquemas restrictivos, vale decir, no se puede tener tres o cuatro tipos de resolución y creer que se debe embutir los puntos discutidos en una forma o tamaño que no corresponde al contenido específico. Luego, ¿qué sucedería si el funcionario deja de resolver sobre un punto esencial como ese? En mi concepto tendríamos precisamente una resolución nula, por inadecuada motivación.

Digamos, entonces, que lo que es correcto para un caso, no se puede adoptar por fuerza a cualquier otro (aunque en el primero parezca absolutamente pertinente). Así, un elemento de juicio aplicable para una marca farmacéutica, como es el reconocimiento de que en ésta muchas veces se encuentra evocación al principio activo -o también podríamos decir, respecto a la forma de aplicación del producto o la dolencia para la cual es eficaz-, no tendría razón de incorporarse a una resolución en la que se discute una marca para vestimenta, por ejemplo. Sobra decir que en una marca de ropa no

³⁹ Desde lo más básico, como es el nivel de rigurosidad con el que se analizará el riesgo de confusión o aprovechamiento ilegítimo de un signo anterior, registrado o no.

encontraremos alusión al principio activo. Un absurdo de ese tamaño, resultaría poco menos que una burla. Imaginen ustedes, por ejemplo, que el órgano administrativo niegue el registro de la marca PEPINO –ejemplo hipotético– para prendas de vestir, incorporando un considerando que alude a la evocación de un principio activo (tomando el formato de una marca farmacéutica). Lo mismo diremos, desde luego, si es que sostiene que el nombre es descriptivo del producto, como si fuese razonable presumir que una prenda de vestir usualmente se elabora con un producto comestible específico (o, quién sabe, si tiene ese aroma o textura, todas hipótesis poco probables). Posiblemente pensarán que estoy exagerando, pero aquello ha ocurrido⁴⁰.

LA RAZONABILIDAD SE DEBE ENCONTRAR EN EL ANÁLISIS DEL CASO ESPECÍFICO, NO EN LAS CITAS GENERALES

Marienhoff nos habla de requisitos esenciales del acto administrativo, de los cuales depende su validez y eficacia. *“Suele hablarse de elementos de la ‘legitimidad’ y de los elementos del ‘mérito’ de los actos administrativos. Los primeros relaciónselos con el cumplimiento de las disposiciones ‘positivas’ atinentes al acto, y los segundos con el cumplimiento ‘meritorio de sus fines’. Habrá cumplimiento meritorio de los fines, cuando el acto que se emita sea oportuno, conveniente, razonable.”*

En realidad este es el tema medular. El caso va a quedar delimitado en los antecedentes, pero la motivación realmente va a desarrollarse en los considerandos de la resolución. En éstos debe desplegarse el **razonamiento** conforme a lo que dispone tanto la Constitución como el Código Orgánico Administrativo, esto es, no solo la enunciación o incluso transcripción de normas, o principios jurídicos, sino, principalmente, la pertinencia o aplicabilidad de aquellos al caso específico, esto es, a los hechos bajo resolución y/o a las pruebas que obran del expediente.

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, ha manifestado:

“...el derecho a la motivación se considera como un condicionamiento de todas las resoluciones de los poderes públicos, con el objeto de que las personas puedan conocer de forma efectiva y veraz las razones que motivaron la emisión de una determinada decisión. La motivación, debe indicarse, no implica la enunciación dispersa de disposiciones normativas o de antecedentes de hecho, sino por el contrario, exige un mayor ejercicio argumentativo en el cual se fundamente la aplicación de una

⁴⁰ Exclusivamente por respeto a las personas, no incluyo los detalles del caso.

determinada norma jurídica a un antecedente de hecho y las conclusiones establecidas a partir de ello, con lo cual la obligación de motivar va más allá de la mera enunciación de normas, puesto que conlleva un deber de indagar a partir de los hechos presentados en el caso, cómo estos se relacionan con las normas jurídicas a partir de un razonamiento, a más de explicativo, justificativo.”⁴¹

Esto es de gran relevancia porque, lastimosamente, en ocasiones encontramos resoluciones que citan una norma o jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y muchas líneas o párrafos que transcriben dichas normas o conceptos –lo que brinda una apariencia de motivación–; sin embargo, de pronto omiten más explicación del caso específico y simplemente pasan a la conclusión, por decir un ejemplo, que la denominación solicitada es irregistrable. Es decir, falla en la parte de mérito y razonabilidad, porque no explican la forma o motivo por el que la situación específica incurre en el supuesto normativo (en el ejemplo, que la marca carece de fuerza distintiva, o que una forma tridimensional no es distintiva). No se puede, entonces, dar por supuesto o sobreentendido que el caso incurre en esa situación.

Hace no mucho tiempo, tuve oportunidad de contrastar tres resoluciones de casos ajenos (resalto esto, para que no se piense que mi crítica se origina en que no me favoreció una decisión). No abordaré detalles, sino exclusivamente voy a realizar un esfuerzo por extraer conceptos. Los tres casos fueron acerca de marcas para identificar determinados productos alimenticios –todas en la misma clase internacional– y en ninguno de los tres hubo oposición. En un caso se había solicitado el registro de una palabra, en combinación con un vocablo genérico (nombre de un producto alimenticio de la misma clase) y además con un diseño (esta gráfica alegórica, elaborada con colores específicos, aparentemente con detalles originales y con elementos decorativos como hojas y lo que podría ser el cascarón de un producto natural envolviendo la figura central); este registro fue negado⁴². Meses más tarde, otro solicitante aplica por el registro de la misma denominación junto a otro diseño (en este caso una gráfica alegórica menos detallada, en blanco y negro, dentro de una figura geométrica, que también posee caracteres individuales); registro que fue negado⁴³. En un tercer momento, más tarde se presentó una solicitud de marca denominativa, esto es, sin diseño alguno, exactamente de la misma palabra principal que contenían las dos primeras, sin ningún tipo de agregado; este registro fue concedido⁴⁴.

⁴¹ Desarrollo Jurisprudencial de la Primera Corte Constitucional, Centro de Estudios y Difusión del Derechos Constitucional, serie 7, noviembre 2012 a noviembre de 2015, Quito, 2016; citado en sentencia del 30 de junio de 2021, del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

⁴² Resolución SENADI_2019_RS_3961, trámite IEPI-2018-16857.

⁴³ Resolución SENADI_2019_RS_12908, trámite SENADI-2018-87449.

⁴⁴ Resolución SENADI_2020_RS_1041, trámite SENADI-2019-54379.

Un primer elemento a considerar en cuanto a las resoluciones en referencia es que la última –la que concedió el registro de la marca denominativa–, contiene las consideraciones “de cajón”: identificación del caso, fechas y números, competencia de la autoridad, no hubo oposición, no encontró dificultad alguna y el signo no incurre en las prohibiciones; en consecuencia, se concede el registro. No habría inconveniente con este caso si no fuese por el antecedente de los otros dos casos, debido a que involucra exactamente la misma palabra que fue elemento principal de los otros dos signos solicitados.

Un segundo elemento, es que las otras dos resoluciones son iguales entre sí. En definitiva, concluyen que el signo solicitado en cada caso está incurso en la prohibición de registro del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, en armonía con el numeral 8 del artículo 361 del COESCCI. Esa causal, hay que decirlo, es amplia porque contempla varios supuestos o hipótesis, pero podríamos concentrarnos en la expresión cultural de comunidades indígenas, afroamericanas o locales; cosa que no llegó a hacer la autoridad en su motivación, que, de hecho, refleja un problema en la motivación porque, entre varios supuestos, debemos conocer con certeza cuál es la objeción concreta y el razonamiento específico. Por tanto, lo que esperaríamos es que los considerandos no solo transcriban la norma de un cuerpo normativo y de otro, así como un artículo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas; en otro considerando, el concepto general acerca de que la marca debe cumplir con la condición de ser distintiva; dos interpretaciones prejudiciales en torno al concepto de distintividad; sino, fundamentalmente, esperaríamos encontrar la explicación de por qué considera que el signo solicitado (recordemos, denominación + gráfica) incurre en la causal transcrita. Solo uno de los considerandos –intermedio– se acerca tímidamente al punto medular.

Pero, además, el contexto de los considerandos revela dos aspectos que en apariencia fueron analizados: si las marcas tenían fuerza distintiva en sí mismas, y si es que se vulneraba una prohibición relacionada con la expresión cultural. Lo cierto es que, luego de una de las citas relativas a la distintividad, el texto simplemente comenta: por tanto, el signo no es distintivo, sin hacer ninguna reflexión acerca de la denominación y el gráfico, elementos de la marca solicitada. Esto me parece destacable porque había dejado delineado que cada una de las marcas solicitadas tenía una gráfica con caracteres individualizadores, por lo que parece forzado señalar que los dos signos carecían de aptitud para diferenciar productos en el mercado; y, sobre todo, no se encuentra análisis alguno al respecto. Luego, lo anterior parece revelar que, en criterio del funcionario, la falta de distintividad vendría automáticamente a consecuencia de incurrir en la causal señalada

(a pesar de no ser una causal que cuestione la aptitud distintiva del signo por sí solo, como sí ocurre con la genericidad o descriptividad).

Un tercer elemento es que a la palabra a la que se refieren las tres solicitudes, se le confiere una significación que va más allá de la que tiene el vocablo por sí solo (recordemos que las marcas pueden tener palabras con significado o no); es decir, A no es igual A+B, sin embargo, se la interpreta como si fuese A+B (a pesar de que en uno de los casos la solicitud en realidad es A+D –aunque D sea el nombre de un producto–, pero nada de eso fue analizado).

Como quedó señalado, las tres solicitudes aludían exactamente a la misma palabra (A), salvo que las dos primeras contienen una gráfica que subjetivamente permitiría pensar en un concepto que se forma con dos vocablos (A+B), pero curiosamente ese segundo vocablo no es parte de la denominación solicitada en ninguno de los tres expedientes. Luego, en el contexto de la resolución, parece que a la parte gráfica se le da un peso mayor, ya que el propio considerando central señala que la palabra está en quechua y significa cabeza; por ese motivo, la resolución señala que es una terminología de uso común. Aquí tenemos un problema, primero porque considera que la palabra quechua es de conocimiento generalizado y, por otra parte, que por el solo hecho de tener una traducción al castellano, debería excluirse o considerarse falta de distintividad. Me permito, desde luego, cuestionar que eso sea así, especialmente porque resulta que unos meses después, se concedió el registro sobre esa palabra (A), demostrando de esa forma que ni es carente de distintividad, ni es de uso común, ni encontró afectación de la cultura local o una de sus expresiones, pues ya no realizó la vinculación de A+B, que es lo que “contaminó” la interpretación de los otros casos.

El cuarto elemento que rescato es que resulta contradictorio que, a diferencia del tercer caso que concede el registro, en las dos primeras resoluciones la parte denominativa sea subestimada y hasta calificada como de uso común (aspecto que no está sustentado, salvo en la ligera afirmación de tener un significado en quechua); lo que en principio llevaría a pensar que esa falta de distintividad de la palabra por sí sola –en caso de que haya esa debilidad o carencia distintiva– podría suplirse con un gráfico distintivo (indiqué previamente que el gráfico posee características individuales, en cada caso). De manera que el gráfico específico, debería haber sido objeto de un mejor análisis o razonamiento, porque en opinión de este autor, la consideración fue muy ligera al vincular ese dibujo con una apropiación cultural. Esto es, no podría darse la calificación con el sobreentendido de que no es un dibujo original, incluso objeto de protección de Derecho de Autor; ni siquiera hubo juicio acerca de la originalidad (recordemos que los dibujos pueden ser marcas y

estar en combinación con palabras). La calificación del diseño específico como una propiedad cultural de una comunidad específica, requeriría de una base probatoria adecuada (más allá del imaginario colectivo que posee una serie de elementos culturales no de propiedad exclusiva de una persona o grupo y, desde luego, las marcas pueden tomar elementos culturales). Debo decir, no veo manera para que alguien pueda objetivamente afirmar que ese dibujo (noten que los dos son diferentes entre sí), constituyen LA REPRODUCCION de una expresión específica de la cultura (a lo sumo, serían una alusión o representación arbitraria). En una analogía, la representación de un sol (inti), difícilmente podría objetarse como marca, a título de que los pueblos aborígenes lo consideraban una deidad.

El problema de motivación, entonces, se centra en que la parte gráfica no fue realmente analizada, pues bien podría ser entendido como el dibujo caricaturesco de un rostro con decoraciones a su alrededor (en uno de los casos, enmarcado en lo que yo llamo una especie de cascarón), pero sobre todo destacando que tienen particularidades. Siendo así, en realidad es cuestionable que ese dibujo pueda ser catalogado como una apropiación cultural, sin que haya constancia de cuál es la gráfica o diseño que ha sido apropiado.

Desde luego es correcto que en el tercer caso la autoridad haya considerado solo el vocablo que forma parte de la marca solicitada (mal podría ir más allá del signo tal y como fue solicitado). No obstante, es llamativo que en los dos primeros casos no lo haya considerado igual, incluso cuando sabemos que en las marcas mixtas prevalece la parte denominativa, porque tiene la virtud de ser pronunciada y servir como identificativo verbal de la marca, al tiempo que los dibujos suelen ser alegorías o adornos que se incorporan, pero regularmente no son lo más importante de un signo distintivo. Me pregunto si la autoridad revisará qué tan autóctonos o simbólicos son los dibujos que se acompañen a cualquier marca. Entonces, tenemos la paradoja de que la palabra por sí sola resulta ser registrable, pero la misma cuando estuvo incorporada en signos mixtos, no lo fue. Sin duda es una contradicción evidente que no encuentra explicación suficiente en la motivación de cada una de las resoluciones.

EXIGENCIA DEL SILOGISMO JURIDICO.

Como sabemos, la resolución supone un silogismo jurídico. En la premisa mayor tenemos la norma que contempla una hipótesis y una consecuencia, mientras que en la premisa menor debe circunscribirse el caso concreto, para poder llegar a la conclusión coherente con ambas premisas. De allí que, más allá de encontrar varias normas, citas doctrinarias

o jurisprudenciales, es indispensable establecer cómo es que el caso específico queda subsumido en dichas normas o conceptos; como dice la norma constitucional, debemos encontrar la explicación de la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Por eso es exigible la razonabilidad y es, realmente, la parte en la que tiene que esforzarse más el órgano administrativo, porque la transcripción de normas o citas jurisprudenciales son relativamente comunes y sencillas, lo que llamaríamos “de cajón”, mientras que la argumentación del caso específico estará en esa explicación de cómo se subsume el caso específico a los conceptos generales y a la norma aplicable. Tenemos, entonces, dos situaciones: la correcta interpretación de la norma y la adecuación del caso a la hipótesis contenida en la norma.

Esa concatenación de los conceptos legales o doctrinarios aplicables a los hechos o a las pruebas es la explicación fundamental que debe estar cargada de racionalidad, esto es, cómo se aplica la norma al caso específico. En ocasiones se han encontrado resoluciones que, por ejemplo, recogen muy bien los conceptos de denominación genérica o descriptiva y, típicamente, las citas jurisprudenciales acerca de las preguntas que sirven para establecer cuando tenemos un vocablo de ese tipo, es decir, “¿qué es?” y “¿cómo es?”, respectivamente; no obstante, en muchos de los casos, no se encuentra la aplicación de esa pregunta al caso específico. Entonces, no basta conocer qué es un término genérico y tampoco es suficiente extender la cita sobre la pregunta que ayuda a identificar esos términos (aspectos que normalmente son conocidos por los profesionales que practican en este campo) y, menos aún, extenderse en varias interpretaciones perjudiciales que califican como irregistrable uno de esos términos, pues si no se demuestra que, al aplicar dicha pregunta, se contesta espontáneamente con la palabra en cuestión, tendremos una resolución inmotivada.

Lo que puede suceder, entonces, es que la resolución omita esa parte principalísima de la explicación y, sin embargo, pase a concluir que en el caso es aplicable la causal de irregistrabilidad de denominaciones exclusivamente genéricas –en el ejemplo mencionado–. En ocasiones me he preguntado cómo es que en un mismo texto se describe esa explicación teórica, pero la práctica refleja precisamente lo contrario, esto es, que no puede demostrarse que la respuesta a las preguntas de qué es o cómo es, no reflejen dicha genericidad o descriptividad, según el caso. Dicho sea de paso, es muy improbable que un mismo vocablo sea genérico y descriptivo al mismo tiempo, por lo que también es importante la diferenciación de cuál es la condición que afecta a una palabra en específico y como puede sustentarse esa apreciación. Tengo en mente, por ejemplo, ciertos casos de denominaciones compuestas en las que resultaba ciertamente improbable que pueda sostenerse una condición de ese tipo, respecto de la combinación

de los dos vocablos. De allí que sea importante que también los funcionarios manejen conceptos paralelos, como podrían ser la debilidad marcaria o la evocación, que pueden conducir a una conclusión diferente.

En otro ejemplo, diremos que sabemos que ciertas partículas pueden considerarse de "uso común", más allá de que sea un concepto no propiamente definido en la ley, sino a nivel doctrinario y jurisprudencial. En ese sentido, desde hace muchos años el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina había definido que se catalogue como tal, si está presente en seis o más registros de diferentes titulares. Lo que debe recoger una resolución, en esa hipótesis, es la demostración de que efectivamente existe ese número o más de marcas, para así poder abordar el caso específico en el que pueda reconocerse una partícula o vocablo de esa índole. Mas, si el funcionario encuentra dos o tres ejemplos, estaremos frente a una falta evidente en la motivación y la consecuente arbitrariedad de catalogar el caso en el supuesto recogido como base teórica.

En este punto, resulta fundamental que los funcionarios consideren adecuadamente las alegaciones efectuadas por las partes involucradas en un proceso. Me niego a creer que los funcionarios no revisen y analicen los alegatos de las partes que, más bien, son fuente fundamental para la correcta motivación de las resoluciones. Desatender lo expuesto por las partes, no solo que significaría omitir un trato de igualdad ante la ley y el debido respeto que merece el administrado, sino, sobre todo, incumplir la obligación de analizar los aspectos propuestos en la controversia. Lastimosamente, las normas parecerían permitir que la autoridad seleccione los aspectos que considera principales para resolver, sin embargo, no excluye la obligación ética respecto de temas que resulten determinantes en función de lo expuesto por una de las partes.

El área de propiedad intelectual es muy rica en desarrollos doctrinarios y, ciertamente, no todo lo vamos a encontrar en una norma específica. De allí que debo señalar mi inconformidad por la posición que, algunas veces, se adopta en determinadas resoluciones. Pensemos, por ejemplo, que se manifieste que no existen las marcas seriadas o familias de marcas, porque no están definidas en las normas. Pues lo cierto es que he visto situaciones así, por ejemplo, no comprender lo que puede ser una marca secundaria (entendido que puede haber una principal) y señalar simplemente que eso no está previsto en las normas o que acaso el compareciente se quiere referir a marcas derivadas; bajo ese argumento, también nos dirán que no existen las marcas paraguas. Es importante, entonces, que también exista una correcta aplicación de criterios comprensivos de parte de quienes elaboran las resoluciones, es decir, que haya amplitud en la mentalidad y comprensión de lo que se está solicitando o argumentando.

Paradójicamente, en tanto se aleja del sentido normativo, en más de una resolución había encontrado que se calificaba el legítimo interés de una empresa X, bajo el argumento de que si bien no estaba en el sector industrial al que aludía la marca cuya cancelación perseguía el actor, a futuro en cualquier momento la compañía podría modificar su objeto social (ni siquiera un análisis acerca de si esa modificación del objeto social ya se hubiera producido)⁴⁵. Indudablemente no se midió la consecuencia de que, entonces, cualquier empresa tendría legítimo interés para cancelar una marca de cualquier tipo de producto o servicio, reduciendo el legítimo interés a la existencia de una solicitud de registro, sin más consideraciones de contexto. En ese punto, uno realmente se pregunta si es que hay un compromiso con la seguridad jurídica o solamente se resuelve para el caso específico. Es necesario, entonces, ir rectificando determinados precedentes poco reflexivos o faltos de suficiente raciocinio.

Ya cerrando este grupo de situaciones curiosas y, respecto al concepto previamente mencionado acerca de que se resuelvan los aspectos sometidos a decisión, recuerdo hace mucho tiempo un caso de infracción⁴⁶. En dicho caso habíamos formulado cinco pretensiones, supongamos que fuese A, B, C, X y Y. Al resolver, se rechazó por completo confundiendo dos de los aspectos, como si dijéramos que no procede porque no se puede sumar B+X, cuando cada una tenía su propia fundamentación y de todas formas sin motivar nada sobre las otras peticiones. Luego, lo más indignante del caso, fue que, para una resolución casi ininteligible, se tardaron tres meses. ¿Qué resultaba de aquello? Un beneficio inmerecido para el infractor.

Así, lastimosamente, también los tiempos de demora suelen ser un mal endémico de nuestro medio, al punto que a empresas y personas extranjeras les parece casi inconcebible. Como les había mencionado brevemente al inicio de estos párrafos, en aquel caso vergonzoso, tuvimos que interponer un recurso y el ofrecimiento del funcionario fue resolverlo en un mes. Me parece que al cabo de dos años, efectivamente el caso fue resuelto.

Hace pocos días, entre esas cosas que se leen en redes sociales, encontré esta frase atribuida a Ana Frank: Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo.

⁴⁵ Resolución No. 922-2013-CPI-15, dentro del trámite 12-1776-AC-15.

⁴⁶ Providencia sin número del 31 de enero de 2006, dentro del expediente No. 491-2005 WUR.

CONCLUSIONES

En Ecuador se encuentra garantizado a nivel constitucional que las resoluciones deban estar correctamente motivadas.

No solo la ausencia completa de motivación, sino también la inadecuada motivación, acarrearán nulidad absoluta de un acto administrativo, conforme a la sanción que la propia Constitución establece.

Es derecho de los administrados ser escuchados y que su argumentación sea considerada, incluso abordando en la resolución los aspectos propuestos por las partes enfrentadas en un proceso.

No basta que en el texto de una resolución encontremos varios considerandos, para sostener que la resolución se encuentra motivada. Tampoco la competencia del órgano administrativo supone un blindaje por la presunción de legitimidad, toda vez que su actuación no puede ser arbitraria, sino ajustada a las normas específicas atinentes al asunto resuelto.

Más allá de la presunción de legitimidad, es exigible que un acto administrativo se encuentre racionalmente motivado, pues solamente aquello garantizará su legitimidad.

La debida motivación cobra mayor importancia en los casos en que se niega el reconocimiento de un derecho y cuando existe controversia entre dos partes con pretensiones contrarias.

Los formatos resolutivos tienen el riesgo inmenso de generar resoluciones indebidamente motivadas y, por ello, deben evitarse.

La razonabilidad se debe encontrar en el análisis del caso específico, no en las citas generales. Sin fundamentación adecuada de cómo el caso se subsume dentro de la norma, no puede existir motivación adecuada.

Para el caso de marcas mixtas, dado el caso de cuestionarse la aptitud distintiva de un vocablo, deberá igualmente motivarse esa situación con análisis suficiente y, si es que el signo posee elementos gráficos, también estos deberían ser objeto de un análisis pertinente para determinar su cualidad distintiva y, de ser el caso, la circunstancia de encontrarse impedidos de ser registrados.

La correcta formación del silogismo jurídico supone citar la norma como postulado mayor, mientras que el análisis de los hechos específicos como premisa menor, con su explicación de cómo se subsumen esos hechos a los supuestos normativos, para que pueda aplicarse la consecuencia legal que impone la norma.

Otros aspectos relevantes a considerar son la apertura de conceptos de los funcionarios, su capacidad de comprensión de las alegaciones de las partes, mantener sindéresis entre las peticiones y la resolución, y, sobre todo, guardar consideración también con la demora de los trámites.

BIBLIOGRAFIA:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico Administrativo.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
- Sentencia del 30 de junio del 2021 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en el juicio No. 1781120132971.
- Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires.
- Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, Buenos Aires.
- Ismael Farrando y otros, Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires.
- Resolución SENADI_2019_RS_3961, trámite IEPI-2018-16857.
- Resolución SENADI_2019_RS_12908, trámite SENADI-2018-87449.
- Resolución SENADI_2020_RS_1041, trámite SENADI-2019-54379.
- Resolución No. 922-2013-CPI-1S, dentro del trámite 12-1776-AC-1S.
- Providencia sin número del 31 de enero de 2006, dentro del expediente No. 491-2005 WUR.