

**OPPOSITION DEADLINE
EXTENSIONS WILL NO LONGER
BE GRANTED BY THE
TRADEMARK OFFICE**

On July 1st, 2011, the Trademark Office issued a new Resolution concerning the elimination of the possibility of obtaining an extension to the deadline to file oppositions against new trademark applications. The new resolution is highly

*“ THE ANDEAN
COMMUNITY LAW
WILL BE APPLIED
DIRECTLY AND
EXTENSIONS TO
FILE OPPOSITIONS
WILL NO LONGER
BE ACCEPTED. ”*

ambiguous and leaves many open questions. Risks shouldn't be taken, we suggest filing any oppositions in due term until the scope of this regulation is clarified by the Trademark Office.

The regulation is justified by erroneously asserting that the local Law *contradicts* the Andean Law so the Andean Law should have direct application, thus eliminating the possibility of filing such extensions.

ECUADOR'S IP LAW: For more than 10 years the IP Office has granted extensions of time to file an opposition as permitted by Article 208 of Ecuador's IP Law: *“Whoever presumes to have a legitimate interest to file an opposition may request an extension of 30 business days to file an opposition.”* Meaning any interested party could add 30 business days to the regular 30 business day

**LA OFICINA DE MARCAS DEJARÁ DE
CONCEDER EXTENSIONES DE
TÉRMINO PARA PRESENTAR
OPOSICIONES**

El 1^o de julio de 2011 el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) aprobó una nueva Resolución que elimina la posibilidad de obtener una extensión al plazo para presentar oposiciones. La nueva resolución es altamente

ambigua y deja varias inconsistencias. No se deberá tomar ningún tipo de riesgo, por lo que sugerimos presentar toda oposición dentro de término hasta que el alcance de esta resolución sea clarificado por el IEPI.

Justifican esta resolución afirmando erróneamente que la Ley local *contradice* la Ley Andina, por lo que la Ley Andina debería tener aplicación directa, eliminando así la posibilidad de solicitar tales extensiones.

LEY DE PI DEL ECUADOR: Durante más de 10 años, la Oficina de Marcas ha concedido extensiones de término para presentar oposiciones basándose en el artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador: *“quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición, puede solicitar una ampliación o prórroga de 30 días hábiles para finalmente presentar oposición”*. Es decir, cualquier parte interesada podía acceder a 30 días hábiles adicionales al

*“LA NORMA
COMUNITARIA
ANDINA TENDRÁ
APLICACIÓN
DIRECTA Y NO SE
CONCEDERÁN
PRÓRROGAS PARA
PRESENTAR
OPPOSICIONES”*

deadline after the publication of the IP Gazette.

ANDEAN LAW: Decision No. 486 of the Andean Law regulates IP in the Andean Community and article 146 states that *"Within thirty days of the publication date, whoever has legitimate interest may file, for one time, an opposition against the registration of the applied trademark."*

RESOLUTION No. 006-2011 P-IEPI:

The President of the IP Office affirms that the local law contradicts the Andean Law, because it adds the possibility of awarding extra time to file an opposition. And therefore reached the unclear conclusion that *"from the month of July of this year, every procedure filed in this Institution, referring to trademark application matters, will follow the strict procedure from the Community law, that is extensions to file oppositions will no longer be accepted."*

SPECIAL REMARKS TO CHALLENGE THE RESOLUTION:

- By means of a resolution, the President of the IP Office cannot reform or amend a Law passed by the Congress; such resolution is illegal.
- There is no contradiction among the Andean Law and the Ecuadorian Law; the latter is merely complementing the Andean Law by granting additional benefits within Ecuador's territory.
- The resolution is said to have legal validity from July 1st, 2011, regardless of the publication in the Official Gazette. Moreover, it was only notified by a communication on July 28th, 2011,

término para presentar oposición.

LEY DE LA COMUNIDAD ANDINA: La Decisión No. 486 establece en su art. 146 que: *"dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca."*

RESOLUCIÓN No. 006-2011 P-IEPI:

El Presidente de la Oficina de Propiedad Intelectual afirma que la ley local contradice a la Ley Comunitaria porque ésta da la posibilidad de obtener un mayor plazo para presentar una oposición. Así llega a la ambigua conclusión de que *"a partir del mes de julio del año en curso todos aquellos trámites que ingresen a esta Institución, que se refieran a solicitudes de registro de signos distintivos, serán tramitados en estricto apego a la norma comunitaria, esto es, no se concederán prórrogas para presentar oposiciones."*

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA CUESTIONAR LA RESOLUCIÓN:

- Por medio de una resolución, el presidente del IEPI no puede reformar o cambiar una ley aprobada por el Congreso Nacional; tal resolución es ilegal.
- No existe tal contradicción entre la norma comunitaria y la norma local, esta última simplemente otorga beneficios adicionales dentro del territorio Ecuatoriano.
- La resolución dice entrar en vigencia desde el 1^o de Julio de 2011, sin perjuicio de su publicación en el registro Oficial. Más aún, fue notificada por una circular el 28 de julio de 2011, lo que la hace una norma retroactiva.

making it an *ex post facto* regulation.

- The ambiguous wording of the resolution's conclusion makes it impossible to determine its reach. As highlighted, it is not clear if it applies to extension requests (a) filed after July, (b) filed against marks published after July or (c) filed against applications filed after July 1st, 2011.

- **REACH OF RESOLUTION:** It does not include any mention to the elimination of the possibility to file an extension to the term to oppose a patent application, or any other IP right. Thus, this regulation, if at all applicable, shall only apply against trademark applications.

CONCLUSION

In practice, this new regulation eliminates all possibility of filing an extension to filing an opposition against any trademark application until July 2011. The legality of this regulation can and will be challenged, and it should eventually be clarified by Ecuador's Patent & Trademark Office.

Unfortunately this regulation gives faith to the unstable political environment in the Country by challenging well established laws and principles.

Bermeo & Bermeo has the required experience and is ready to advice you on a case by case basis regarding the application of this regulation to your IP rights.

- La redacción ambigua de la resolución torna imposible comprender su alcance. Como se resaltó, no está claro si la resolución aplica para (a) las solicitudes de prórroga para presentar oposiciones presentadas después de julio, (b) contra las marcas publicadas después de julio, o (c) contra las marcas solicitadas después de julio.

- **ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN:** Ésta no hace mención a la eliminación de la posibilidad de presentar una solicitud de extensión para presentar una oposición contra una solicitud de patente u otro derecho de propiedad industrial. Por lo tanto, se entendería que la aplicación de esta resolución está limitada al proceso de oposiciones contra solicitudes de marcas.

CONCLUSION

En la práctica, a partir de Julio 2011 esta resolución elimina toda posibilidad de solicitar una prórroga para presentar oposiciones a cualquier solicitud de registro. La legalidad de esta resolución puede y será cuestionada y deberá ser eventualmente clarificada por el IEPI.

Desafortunadamente, esta resolución da razón de la inestabilidad política del País por contravenir leyes y principios legales elementales.

Bermeo & Bermeo tiene la experiencia necesaria y estamos listos para brindarle asesoría legal adecuada en cuanto a la aplicación de esta resolución a su caso en particular.

*Bermeo & Bermeo Law Firm
August 2011*