



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS NOMBRES COMERCIALES Y SUS CONFLICTOS
FRENTE A LAS MARCAS DE PRODUCTO O SERVICIO EN LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA Y DE LA COMUNIDAD ANDINA.”**

**TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS
TRIBUNALES Y JUZGADOS**

AUTORA: JESSICA TATIANA VIZCARRA CUEVA

**DIRECTOR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
AB. DIEGO MORALES OÑATE**

QUITO, OCTUBRE 2017

CERTIFICADO DE AUTORIA

Yo, **Jessica Vizcarra Cueva**, declaro bajo juramento, que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no he presentado anteriormente ningún grado o calificación profesional y que he consultado la bibliografía detallada.

Cedo mis derechos de propiedad intelectual a la Universidad Internacional del Ecuador, para que sea publicado y divulgado en internet, según lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, reglamento y leyes.



Srta. Jessica Vizcarra Cueva

Yo, **Diego Morales Oñate**, certifico que conozco al autor del presente trabajo siendo el responsable exclusivo, tanto de su originalidad y autenticidad, como de su contenido.



Director de la Tesis

Dr. Diego Morales Oñate

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios y a la Virgen por ser mi fuerza en todo momento; a mi madre que tanta falta me hace y que desde el cielo me cuida y que debe estar muy feliz de verme concluir con esta etapa de mi vida; a mi padre por brindarme su apoyo durante toda mi vida, a mi hermana por ser la persona que siempre ha estado a mi lado apoyándome, cuidándome y dándome el aliento y ánimo que a veces hace falta para seguir adelante; y, a mi gran amigo Luis Cano, porque personas y amigos como tú la verdad uno en la vida se encuentra.

A todos ustedes va dedicado este trabajo, que es producto de mi esfuerzo y el que me permitirá seguir creciendo y cosechando más triunfos.

AGRADECIMIENTO

Al Doctor Diego Morales Oñate por el apoyo y guía brindada en la elaboración de este trabajo, y en especial a mi familia y amigos, mil gracias a todos Ustedes que siempre creyeron en mí y me impulsan a salir adelante.

ÍNDICE

Introducción	¡Error! Marcador no definido.
CAPITULO I: MARCO NORMATIVO, CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRELIMINARES.....3	
Introducción a la propiedad intelectual.....	3
Antecedentes históricos.	3
Propiedad industrial.....	6
Naturaleza jurídica.....	7
Introducción a los signos distintivos.....	9
Derecho de marcas.....	10
Reseña histórica.	¡Error! Marcador no definido.0
Definición de marca.....	12
Funciones de las marcas.....	15
Principios marcarios.....	19
Naturaleza de los signos distintivos.....	¡Error! Marcador no definido.6
Tipos de marcas.	28
Marcas de producto y servicio.....	32
Prohibiciones de registro de las marcas.....	33
Causales de nulidad al registro de marcas	39
Causas de caducidad	¡Error! Marcador no definido.0
De los nombres comerciales.....	43
Definición	43
Prohibiciones al registro de los nombres comerciales;	¡Error! Marcador no definido.
Causales de caducidad y nulidad.	46
CAPÍTULO II: PROTECCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES COMERCIALES.47	
Uso y registro de los nombres comerciales.....	47
Concepto.	47
Análisis comparado de los nombres comerciales en la can y otros países de la región.	49
Como se realiza el cotejo de signos distintivos tomando en cuenta la ley y la práctica.....	52
Trámite de registro.....	¡Error! Marcador no definido.
Como se realiza el cotejo marcario.....	¡Error! Marcador no definido.

Medios idóneos para probar el uso efectivo de los nombres comerciales.....59

Análisis de situaciones jurídicas respecto de nombres comerciales.....61

CAPITULO III: FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DEPOSITO DE NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR.....66

 Legislación comparada análisis.....66

Análisis del sistema de depósito de nombres comerciales implementado por Colombia..... 66

 Comparación del sistema de depósito de nombres comerciales adoptado por Colombia con la realidad de la Comunidad Andina.....73

 Propuesta del sistema de depósito de nombres comerciales.....75

Actos constitutivos y declarativos.....77

Propuesta normativa.....81

 Consideraciones previas.....81

 Propuesta de reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.....82

Conclusiones.....84

Recomendaciones 85

Bibliografía. 86

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad indagar sobre los nombres comerciales en Ecuador. Para lo cual se invocara la legislación ecuatoriana, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, y la Decisión 486 de la CAN, con el propósito de verificar el uso efectivo de los nombres comerciales y su concesión frente a otros signos distintivos.

Otro aspecto importante es analizar el procedimiento de registro de un nombre comercial ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual como entidad nacional competente en materia de propiedad intelectual, asimismo las pruebas de uso del nombre comercial y la observancia a sus derechos.

Los conocimientos adquiridos en la universidad me han permitido tener un grado de noción acerca del derecho en general, sin embargo mi experiencia profesional me ha permitido formarme y conocer a un área del derecho que no es muy tomada en cuenta en nuestro país, la propiedad intelectual; y en este sentido analizar las falencias que tiene el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y el Instituto Ecuatoriano la Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual es un área realmente fascinante, poco conocida y sobretodo, con muchos aspectos por explotar, considero que un país que quiere un cambio de matriz productiva, debe apoyarse en la propiedad intelectual para proteger todas aquellas actividades que se originan producto del esfuerzo e intelecto humano.

Con el proceso de globalización los diferentes países se han visto en la necesidad de proteger aún más los bienes intangibles y todos los que provienen del intelecto humano, ya que no debemos olvidar que desde la edad media ya se dieron los primeros pasos para proteger las creaciones de los seres humanos.

Nuestro país no puede ser la excepción en la protección de sus recursos humanos, naturales e intelectuales, es por eso que mediante esta Ley, se ampara todo lo relacionado con los derechos de autor, la propiedad industrial, las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales, lo que permitirá más desarrollo e innovación en nuestro país sabiendo que todo será protegido y usado de la mejor forma.

CAPITULO I: MARCO NORMATIVO, CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRELIMINARES

INTRODUCCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Antecedentes Históricos.

En los inicios de civilización los inventos pasaban desapercibidos ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación; no fue sino hasta Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con el objeto de fomentar manufacturas, este es el primer antecesor de las modernas patentes.

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el año 1421 con relación a un nuevo tipo de barcaza con una grúa para cargar y descargar fabricado por Filippo Brunelleschi¹, otorgándole derechos de exclusividad por un periodo de tres años, en el 1474 en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años.

En Reino Unido el derecho de propiedad intelectual nace a través de beneficio que los Reyes otorgaban a personas que inventaban o creaban nuevas técnicas para el diario vivir, las cuales otorgaban monopolios para dar ciertos bienes y servicios; es así que en 1623² se reguló a los monopolios entregados, estableciendo su ilegalidad excepto aquellos que tenían un plazo de vencimiento.

En el año 1709, la reina Ana³ de Inglaterra aprobó el primer estatuto que regulaba el comercio de libros y los protegía de la piratería, otorgando así protección jurídica a escritores, a sus libros y

¹ (2015, Abril), http://www.cornisa.net/historia_olvidada/la-primera-patente-de-la-historia. Recuperado de www.scholar.google.es.

² Nota explicativa sobre el régimen jurídico de propiedad intelectual en Reino Unido, Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

³ Ídem

materiales. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos privilegios medievales, considerándose a este estatuto como el origen a lo que hoy llamamos derechos de autor.

En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos, concede por medio de la Constitución de los Estados Unidos de América, a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y creaciones.

En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos (EEUU), Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes, firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera patente de invención en Venecia, Italia.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre los países, entre los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994.

La propiedad intelectual es toda creación de la mente humana, que protege los intereses de los creadores al ofrecerles herramientas de protección a sus creaciones. Las creaciones de la mente son los inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los dibujos, las imágenes, entre otras.

“La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en

el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.”⁴

La legislación protege la Propiedad Intelectual de la siguiente forma de la siguiente manera: Propiedad Industrial, todo lo relacionados con el derecho marcario y de patentes; los Derechos de Autor y derechos conexos, y; las Obtenciones Vegetales, aunque hay autores que solo la dividen en dos ramas sin tomar en cuenta a las Obtenciones Vegetales.

Propiedad Industrial

Conforme al Artículo 1.3 del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, se entiende por la misma en su forma más amplia no solo al comercio y a la industria, sino también a lo que se relaciona con la industria agrícola, los productos fabricados o naturales y de los cuales los seres humanos pueden hacer provecho, así como de los animales, minerales, plantas, entre otros.

La propiedad industrial está dividida en dos grupos que son las patentes de invención y el derecho marcario. El derecho marcario abarca lo que son las marcas de fábrica o marcas de producto, las marcas de servicio, los nombres comerciales, apariencias distintivas así como las indicaciones geográficas.



⁴ (2015, Marzo), http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf. Recuperado de www.scholar.google.es.

INVENCIONES

MARCAS

Tenemos aquí una de las ramas o categorías de la Propiedad Industrial, dentro de la cual se encuentran inmersas las patentes (invenciones) y las marcas. Los diseños industriales, modelos de utilidad y los secretos industriales son parte del Derecho de Patentes; mientras el Derecho de Marcas abarca a las denominaciones de origen, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas de producto, servicio, marcas colectivas, diseños tridimensionales, marcas táctiles, y olfativas.

La Propiedad Industrial otorga dos tipos de derechos: en primer lugar, el derecho a utilizar y explotar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar, el derecho a prohibir que un tercero la reproducción o distribución de los derechos concedidos (*iusprohibendi*). Para que un tercero pueda reproducir o distribuir un derecho concedido lo puede hacer por medio de licencias, que se hacen con el titular del derecho.

Lo que se debe comprender es que en relación al derecho marcario, la propiedad industrial protege los signos que transmiten la información a los consumidores, en cuanto a los productos y servicios que están en el mercado. La protección se resume en impedir la utilización no autorizada de los signos conocidos y que puedan inducir a error en los consumidores o a error general.

Naturaleza Jurídica

Cuando hablamos de naturaleza jurídica, nos referimos a que rama del derecho pertenece el tema a tratar, al derecho público o al derecho privado. Las ramas del derecho público son aquellas que se caracterizan por tratarse de la organización estatal y sus relaciones con los ciudadanos, mientras que el derecho privado regula las relaciones jurídicas de los particulares.

El Derecho Público se define como *“el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones con los particulares en su calidad*

*de poder público. Se caracteriza por la especial situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos.”*⁵

El derecho privado conforme lo señala el Diccionario Jurídico Elemental, de Guillermo Cabanellas, es el que rige los actos entre los particulares cumplidos en su propio nombre. Predomina el interés individual.

El derecho de propiedad intelectual es una rama que se relaciona con el derecho civil, es decir que regula relaciones entre particulares, si se mira desde ese único punto el derecho de propiedad intelectual pertenecería al derecho privado.

Sin embargo de la relación que se da entre privados, surgen situaciones que se vuelven importantes para el Estado, como es el desarrollo, la invención, generación de conocimiento, el fomento de la investigación, generación de trabajo digno garantizando así soberanía nacional, institucionalidad de la misma y sistema estaríamos hablando de derecho público.

Por otro lado, las normas que protegen la propiedad intelectual, tanto derechos de propiedad industrial como derechos de autor, son consideradas por la doctrina, una rama del derecho civil, pues se les agrupa a estos derechos como pertenecientes a los derechos reales de dominio.

La doctrina vigente señala que todas las obras del ingenio humano protegidas por el derecho a la propiedad intelectual tanto en propiedad industrial, como en derechos de autor, atribuyen a su titular un periodo exclusivo de explotación, así mismo concede el derecho al titular para que un tercero pueda hacer uso del bien desarrollado permitiendo un rédito económico tanto para el dueño, como para el tercero beneficiado.

Como he señalado en líneas anteriores en el código se regulan dos situaciones jurídicas, unas de derecho privado que son las relaciones que se producen entre los que generan el conocimiento y la propiedad de estos por el desarrollo generado y la forma en la que se puede acceder a este

⁵ (2016, Octubre). <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-p%C3%BAblico/derecho-p%C3%BAblico.htm>. Recuperado de www.scholar.google.es.

conocimiento y por otra parte la forma en la que regula el estado el acceso a ese conocimiento dando un sistema y una institucionalidad para llegar al fin anhelado del estado que es un sistema económico, justo, productivo, sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, por lo que concluyo que el COESC pertenece tanto al derecho público como al derecho privado.

INTRODUCCION A LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos pueden ser palabras, letras, números, formas, colores, dibujos o la combinación de todos estos. Son signos distintivos los que se utilizan en el comercio para identificar la procedencia de los bienes, productos o servicios unas de otras que encontramos en el mercado.

Los signos distintivos actúan de forma directa entre en el consumidor y el oferente, de tal forma que el consumidor sea capaz de identificar y distinguir los bienes productos o servicios de los de sus semejantes en el mercado.

En la actualidad los signos distintivos tienen una gran importancia, a más de que con ellos se identifica a un producto de otro en el mercado, la importancia de la marca se deriva del prestigio que se ha ganado entre los consumidores frente a sus competidores fruto de la actividad que realice.

Derecho de Marcas

La palabra marca proviene del alemán “mark” que significa “señal dibujada, en una cosa, animal o personal (esclavo) para distinguir a quien pertenece.

Breve Reseña Histórica

Con el paso de la historia su concepto y uso han cambiado, así es que el hallazgo más antiguo del cual se tiene registro de aparición de una marca se localiza al sur de Francia en las Cuevas Lascaux en las cuales se encontró lo que es el dibujo de un Bisonte, los académicos han

interpretado este dibujo como un signo de pertenencia, se estima que el dibujo fue hecho aproximadamente hace 5,000 años AC.

Los Egipcios hace 3,500 años AC dieron diversos sentidos al uso de las marcas, los artesanos orfebres diseñaban joyas con diversos motivos por ejemplo como premio militar, para distinguir un rango o categoría entre las organizaciones políticas, para marcar sus bienes siempre con el nombre del rey en forma de firma como un consentimiento real y también dieron el sentido de procedencia de los artículos.

Las primeras leyes que tenían preceptos que aludían al registro de marcas fueron publicadas en Inglaterra y América, el motivo principal poner en vigencia dichos preceptos fue para evitar fraudes.

En 1266 en Inglaterra la Ley de Panaderos (BakersMarkingLaw of 1266) ⁶ regulaba el uso de estampillas físicamente en el pan y posteriormente en 1363 la Ley obligaba a los herreros a marcar sus productos.

En 1751 en París se obligaba a los fabricantes de muebles que marcaran su signo en sus diseños y materiales. En Francia en 1857 se publicó la “Ley Relacionada con las Marcas Comerciales y Marcas de Productos”.

La primera Ley propiamente de Registro de Marcas fue publicada en Japón el 7 de Junio de 1884, la cual tenía como finalidad proteger pastillas y ungüentos, esta Ley se promulgó un año antes de que la “Ley de Monopolio de Patentes” fuera publicada.

Las Marcas de Producción eran usadas como personas clave que fueron utilizadas como las personas de una herramienta que pertenecían a los gremios en Estados de ciudad en Europa para indicar los productos manufacturados por el gremio. El propósito de estas marcas era confirmar que esa persona era un artesano calificado.

⁶ (2016, Abril), https://es.wikipedia.org/wiki/Assisa_panis_et_cervisi%C3%A6. Recuperado de www.scholar.google.es.

En Turquía en 1871 durante la era del Imperio Otomano se adoptó la Ley Especial para la protección de marca registrada, llamada “Ley de Signos Distintivos”. La Ley no previa el principio de examinación.”⁷

El primer Litigio del que se tiene conocimiento en Corte es el que ocurrió en Inglaterra en 1618⁸ cuando un manufacturero de tela de alta clase demandó a un competidor que producía tela de baja clase pero usaba la marca del primero. El caso Southern v. How es considerado el primer caso de litigio por infracción de marca.

Definición de Marca

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio -ADPIC- adoptado por la Organización Mundial de Comercio define lo que puede constituir una marca de fábrica o de comercio en su artículo 15: “*Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresa...*”

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones manifiesta en su artículo 134 que: “*A efectos de este régimen constituirá marca signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro...*”.

Por otro lado, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos señala en su artículo 359 que: “*Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...*”. (Art. 359).

⁷ Giménez, Rafael, (2016, Mayo). <http://www.registrodemarcas.co/antecedentes-del-registro-de-marcas-en-mexico>. Recuperado de www.scholar.google.es.

⁸(2016, Junio). https://www.wilsongunn.com/history/history_trade_marks.html. Recuperado de www.scholar.google.es.

El jurista Jorge Otamendi nos indica que marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.⁹

Los signos distintivos permiten identificar productos y servicios en el libre mercado, si no existiesen los signos distintivos sería imposible valorar los objetos industriales y a los fabricantes que los producen.

La marca es un bien inmaterial, es decir que no existen tangiblemente, sino que necesita materializarse en un bien tangible para que sea percibido por los sentidos, producto, bien o servicio que puede ser reproducido de forma ilimitada y de forma simultánea en diversos lugares. En otras palabras los signos distintivos son bienes intangibles que necesitan materializarse en una forma sensible para que los demás los perciban, por ejemplo productos comestibles representados por tal o cual marca.

Las marcas constituyen uno de los activos más importantes con los que cuentan las empresas, a fin de que puedan competir libremente en el mercado, a través de los signos distintivos los oferentes tienen la oportunidad de distinguir sus productos y servicios, siendo así que les permiten a los consumidores seleccionar los bienes que adquieren de acuerdo a sus preferencias y necesidades.

El titular o propietario de una marca goza del derecho exclusivo de su uso, mismo que es conferido por la ley y tiene la facultad de impedir que terceros la usen sin su autorización. Los consumidores tienen la libertad de elegir los viene, servicios o productos que desean consumir o utilizar diferenciándolos de otros similares, sin que el consumidor sea engañado o confundido por marcas similares o signos confundibles, por lo que así se logra defender tanto al que crea, como al consume, protegiendo de la copia, del engaño.

Partiendo de estos conceptos el tratadista colombiano Marco Matías Alemán, afirma que “*con la protección de los signos mercantiles, se le garantiza a los comerciantes e industriales, su uso de*

⁹ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, p.7.

forma exclusiva en el tráfico mercantil y adicionalmente, los faculta para impedir que su competencia los utilice.”¹⁰

En nuestros días la publicidad adquiere dimensiones de enorme impacto, la propaganda lleva a que las marcas no sean simplemente identificadoras de los productos, servicios o bienes que identifican, sino que tiene un alcance económico desde el punto de vista en el que el consumidor esté dispuesto o no a pagar un mayor valor por marcas que son más publicitadas y más conocidas.

Por otro lado, la publicidad conduce a controlar la demanda de los productos, toda vez que existe una estrecha relación entre lo que el consumidor compra y lo invertido en publicidad, entre más publicidad, mayores serán los consumidores que se familiaricen con la existencia de un producto.

Cabe mencionar también que dentro del derecho marcario, existen actualmente nuevos signos que pueden ser objetos de protección, que no provienen de las palabras, letras, números o dibujos, sino que tiene su origen en las formas, los colores, el movimiento y en los sentidos como son el gusto, el tacto, y los olfativos. Quizás en décadas anteriores registrar este tipo de signos resultaría inimaginable, pero es una realidad que no se puede negar.

Para concluir podríamos decir que por marca se entiende de conformidad con el art. 2 de la Directiva 898/104/CEE: *“todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.”*

Funciones de las marcas

¹⁰ ALEMAN, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, p.68.

Siendo la marca el único medio que permite a los consumidores elegir los productos a través de su identificación por un signo en especial, hace posible que la oferta de un mismo producto en una misma clase sea transparente.

“... la doctrina de las funciones de la marca es uno de los instrumentos en los que viene apoyándose el Tribunal de Justicia a la hora de hacer compatible la existencia y el ejercicio del derecho d exclusiva inherente a la marca con el principio de la libre circulación de los productos. Por este motivo, el análisis de las funciones de la marca tiene que realizarse inexorablemente desde una perspectiva europea: esto es, a través del examen de las Sentencias en este punto dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.”¹¹

Función Distintiva

La naturaleza de toda marca es la distinción, requisito indispensable para la existencia de la misma, es decir, que la marca debe ayudar tanto al sector empresarial como al público consumidor, por un lado para que con sus producto y la buena fama que ha ganado la marca, terceros no obtengan beneficio aprovechándose del prestigio ya obtenido, y por otro lado, ayuda al consumidor a que pueda diferenciar, pero sobre todo identificar la buena o mala calidad del producto o del servicio. Esta función crea una relación estrecha en el objetivo distintivo de la marca y la calidad de los bienes, es decir que si bien es cierto le ayuda al empresario a crear una buena fama, por la buena calidad de sus productos identificados por la marca, asimismo si el empresario disminuye la calidad, los consumidores no tardaran en darse cuenta de la deficiencia y crear un rumor de desprestigio sobre el mismo.

Al respecto Jorge Otamendi dice:

“La verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros”. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar se elección, este dato lo encontrara fuera de la marca que

¹¹ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado de Marcas, Segunda Edición, p.67.

distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rotulo que lleve el producto, en su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como dije antes, que la marca este formada por el nombre del fabricante.

Pues el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.”¹²

Al respecto Cabanellas dice: *“El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía. Ahora bien ese propósito mediato se logra mediante un mecanismo inmediato, que es la función distintiva.”* ¹³

La distintividad es una palabra muy común que encontramos en la definición de lo que es una marca, pues siempre decimos que la función de la marca es distinguir un producto de otro en el mercado, en tal sentido el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 235-IP-2005, determina que:

“la distintividad o fuerza diferenciadora es el contenido exclusivo que debe tener la marca a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como una marca... la marca sirve como medio diferenciador... haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se

¹² OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Quinta Ed., Buenos Aires, p. 9.

¹³ BERTONE, Luis E. y CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas; Tomo I, p.30.

encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva que el consumidor prefiera esa marca, y reitere la elección de los bienes identificados con ella.”

Función indicadora del origen y prestigio empresarial

Esta función facilita el ejercicio del proceso competitivo, pero principalmente busca darle un origen a la marca y calificar a la misma. Cabanellas llama a esta función la de garantía de calidad, se caracteriza porque la marca debe por si ayudar a determinar la procedencia empresarial y la calidad de los productos, es decir que por un lado va a garantizar que las mercancías provienen de un mismo origen empresarial, que en ocasiones para el comprador es trascendental la fuente del producto. Esto se da mucho más cuando el consumidor quiere relacionar los servicios con su proveedor.

Cuando hablamos de la calidad, lo asociamos inmediatamente con lo que el consumidor va a ver o percibir del producto. Lo que se liga inmediatamente con el prestigio de la empresa, que es conocida también como el goodwill, que significa: la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca.¹⁴

Esta función no está presente en todas las marcas porque puede suceder que ciertas marcas no tengan ese prestigio, o que en el peor de los casos por la mala calidad, tiene una mala fama o también denominado illwill. Por tanto, queda claro que la marca es un medio calificador entre un buen o mal producto, servicio o bien que se ha adquirido en el mercado.

Función publicitaria

“Esta es una función única de la marca, porque a través de la marca, el empresario utiliza el signo para competir en el mercado, para entrar y permanecer en el. La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es

¹⁴ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamento del Derecho de Marcas, p. 57.

a través de la marca que su titular recogerá los beneficios o no, de aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará de que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.”¹⁵

Una marca que lleve una buena imagen publicitaria, es un imán para los consumidores, que se guiarán por la presentación en el mercado y luego por su calidad, es decir luego probarían y luego la calificarían, esto puede suceder en muchos casos sobre todo cuando se lanza un nuevo producto en el mercado, la novedad hará que un grupo de consumidores desee probar el nuevo producto que se está publicitando, por lo que dependerá del empresario que mantenga o pierda clientela.

PRINCIPIOS MARCARIOS

Los principios que rigen el derecho marcario son los siguientes:

Trato Nacional

El artículo 1 de la Decisión 486 señala: “Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señalan un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de los previstos en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En relación a lo señalado en los cuerpos normativos mencionados en líneas anteriores, lo que se quiere decir es que los países que son miembros de la Comunidad Andina, en lo que corresponde

¹⁵ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, p. 11

a las normas de propiedad industrial deben legislar en igualdad de condiciones tanto a los solicitantes nacionales como a los extranjeros, es decir que no pueden favorecer a los solicitantes nacionales por la su condición ni perjudicar a los extranjeros, conforme a lo establecidos en estos cuerpos normativos todos son iguales y merecen el mismo trato.

Temporalidad

En materia marcaria, la temporalidad es relativa, ya que si bien el título que certifica el otorgamiento del derecho sobre la marca por un periodo de diez años, este puede ser renovado innumerables veces por el titular de la marca; igual cosa sucede con los nombres comerciales, el registro concede derechos por diez años, mismo que puede ser renovado innumerables veces mientras el comerciante lo utilice.

“La marca no es un derecho ab eterno, su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular”¹⁶

La cantidad de años por los que se puede prolongar este derecho depende del legislador quien a través del derecho positivo puede prolongar su vigencia en el tiempo que la ley del país lo permita, en el caso de la legislación ecuatoriana es por diez años; y, del titular quien decidirá si la renueva una vez que el tiempo para su vigencia haya transcurrido y esté por caducar.

Territorialidad

Este principio hace referencia a que el espacio también es una limitante natural en el derecho y en el derecho de marcas. La oposición al registro de una marca no es un derecho universal y tan poco es un derecho tan fácil de poder ejercer a nivel mundial.

“El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró...”¹⁷, los derechos de uso de la marca se restringen al territorio o país en el que se

¹⁶(2015, Abril), <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho-Mercantil/200305-45595410311241.html>. Recuperado de www.scholar.google.es.

concede su registro, por lo tanto, las acciones que puedan derivarse del registro del signo distintivo solo tendrán efecto en el territorio que se concedió su registro.

Por lo tanto, el registro de una marca solo es valedero dentro del territorio en que se registró y para acreditar un interés fuera del territorio se deberá solicitar el registro en el país interesado en obtener titularidad.

Trato de la Nación Más Favorecida

Este principio hace referencia conforme lo establece la jurisprudencia y la doctrina que los países que forman parte de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y/o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial no pueden establecer discriminaciones entre sus miembros. Si se llegare a conceder algún tipo de privilegio a un país sobre un producto o servicio que se oferte en el mercado, este mismo beneficio deberá hacerse extensivo a todos los países miembros, lo que permite que todos sean beneficiarios del acuerdo sin que haya la necesidad de llegar a cabo nuevas negociaciones.

Así lo dispone el artículo 2 de la Decisión 486 de la CAN y los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Principio de Especialidad

Conforme dice Fernández-Novoa, *“la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”*.

¹⁷ Ídem.

El principio de especialidad también limita el derecho del titular de una marca, puesto que el signo se registra para una clase determinada que identifica un producto o servicio específico. Por lo tanto los bienes, productos o servicios que se protegen son aquellos para los que se solicitó el registro que se individualizan dentro de la clasificación explícita.

*“El principio de especialidad permite que una marca que está registrada para productos cárnicos por ejemplo, pueda convivir con otra similar o idéntica dedicada a bebidas y con otra identificando sal comestible dentro de un mismo territorio comercial y perteneciendo todos a orígenes empresariales diferentes, pues los productos que representan en cada caso son de naturalezas diferentes, por lo que las marcas lo serán también.”*¹⁸

El efecto más evidente del principio de especialidad radica en que más de un titular puede registrar un mismo signo distintivo para diferentes clases internacionales. Por ejemplo un signo distintivo que se solicitó para registrar pañales, puede ser usado para identificar productos de línea blanca, evidentemente esto no causara ningún tipo de confusión en el público consumidor, en razón de que los canales de distribución y de comercialización son diferentes.

*“Finalmente, debe de afirmarse que el principio de la especialidad marcaria constituye la columna vertebral del derecho de exclusiva que se adquiere sobre una marca y que conjugado con el resto de los principios que constituyen reglas en el registro de un signo marcario, facilita la armonía y la convivencia de estos en el mercado, evitándose así consecuencias negativas para los destinatarios finales de esos productos o servicios: público en general; así como para los titulares de los derechos concedidos, sin que se haga un uso abusivo del contenido del mismo.”*¹⁹

El principio de especialidad se relaciona muy estrechamente con el principio de no confusión que a continuación procedemos a explicar.

¹⁸(2015, Abril), <http://www.gestiopolis.com/principio-de-especialidad-marcaria-y-propiedad-industrial>. Recuperado de www.scholar.google.es.

¹⁹(2015, Abril), <http://www.gestiopolis.com/principio-de-especialidad-marcaria-y-propiedad-industrial>, Recuperado de www.scholar.google.es.

Principio de la no Confusión

Este principio hace referencia a que ninguna marca debe generar confusión de algún tipo, por lo tanto, si una marca no es capaz de diferenciarse de otra no habría marca, pues una característica esencial de las marca es la fuerza distintiva.

“La confusión en materia de marcas obedece a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara por ser indeterminable frente al de otro empresario. Es por ello que las Oficinas de Marcas, al momento de cotejar dos o más signos, deben procederá analizar los signos como tales y la conexión competitiva de los productos o servicios reivindicados.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el cotejo de marcas debe hacerse observancia de la naturaleza de los signos cotejados, pues ella incide en la determinación de la existencia del riesgo de confusión...”²⁰

Por lo tanto, no se puede conceder el registro de un signo que genera un importante riesgo de confusión en el público consumidor, por las siguientes razones: 1.- por el derecho que tiene el titular a que su bien producto o servicio sea individualizado de los demás existentes en el mercado; y, 2.- por el derecho que tiene el consumidor a identificar el producto, el origen empresarial del mismo que desea adquirir en el mercado y no ser confundido por uno de similares características.

Principio de Mínimo Uso

Este principio hace referencia a que una marca debe ser por lo menos usada mínimamente. Esto se relaciona nuevamente con la naturaleza de la marca, puesto que una marca no usada, es un signo que carece de producto, de público y consecuentemente carece de lo más importante de

²⁰(2015, Mayo), http://www.bonila.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=208.Recuperado de www.scholar.google.es.

fuerza distintiva en el mercado y en el público consumidor para que la marca pueda posicionarse.

Que quiere decir el mínimo uso? Quiere decir que la marca de usarse de tal forma que le permita al público asociar el signo con un producto, servicio o bien, es decir, que cumpla con los elementos que debe tener una marca.

Por ejemplo, se puede realizar la difusión por medios de comunicación de una nueva gaseosa que se lanzara próximamente en el mercado, así se cumple (signo, distintividad, producto y público). Aunque la nueva gaseosa no exista físicamente, nadie puede negar que el público tiene en su mente un producto determinado, con esto bastaría a nuestro juicio para configurar el mínimo uso.

La doctrina ha determinado que el modelo del mínimo uso consiste en poner en conocimiento del público el producto, bien o servicio, con lo que aumenta la fuerza distintiva del mismo y así se relaciona con el público y lo conoce.

NATURALEZA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

De conformidad con lo que establece la doctrina podemos decir que los signos distintivos pueden ser de diversas naturalezas, según como estén compuestos:

- Denominativos
- Figurativos
- Mixtos
- Tridimensionales
- Sonoro
- Olfativos
- Táctiles

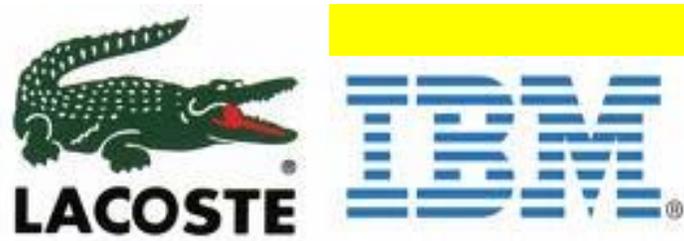
Marca denominativa: entendiéndose esta cuando se integra por palabras o combinaciones de palabras, letras cifradas y sus combinaciones.

Reebok

Marca figurativa: cuando se integra por imágenes, figuras, símbolos y gráficos



Marca mixta: combinación de los elementos anteriores, es decir de letra o palabras más símbolos o imágenes.



Marca tridimensional: o marca envase se constituye por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto.



Marca Sonora: Marca Sonora “Deja”



Marca Táctil: etiqueta “Old times”



TIPOS DE MARCAS

Tenemos las siguientes:

Marcas de Producto

Las marcas se crearon con el objeto de distinguir los productos de un fabricante con los de sus competidores. La marca de producto a pesar de ser de naturaleza inmaterial se materializa a través de su inducción a un bien tangible, mediante logotipos, isotipos, etiquetas, diseños de empaques, etc.

Marcas de Servicio

La marca de servicio es la que se encarga de diferenciar un servicio de otro. La marca de servicios a diferencia de la marca de productos jamás llega a materializarse porque esta nunca se incorpora a ningún bien.

Nombres comerciales

“Un Nombre Comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Los nombres comerciales, como títulos de propiedad industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles.”²¹

Lemas Comerciales

Los lemas comerciales también son susceptibles de registro, siempre que no hagan alusión a marcas similares o contengan expresiones que perjudiquen a los otros productos o vayan en contra de la moral y buenas costumbres.

²¹(2015, Mayo), http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/nombre_comercial. Recuperado de www.scholar.google.es.

Un lema comercial es un elemento accesorio a la marca, es una palabra, frase o leyenda que se utiliza como complemento de la marca para darle un poco más de distintividad.

Por lo tanto un lema comercial no puede existir por sí solo, y tendrá el mismo tiempo de duración que la marca a la que acompaña.

Marcas Colectivas

“...Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.

El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas colectivas)...” ²²

Marcas de Certificación o Garantía

Conforme lo establece la Decisión 486 de la CAN, en su artículo 185 se entenderá por marca de certificación: *“Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”*.

Fernández Novoa afirma que: *“La marca de Garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos*

²² (Mayo, 2015).http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm. Recuperado de www.scholar.google.es.

o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.”²³

Denominaciones de Origen

Las Denominaciones de Origen se diferencian de los demás tipos de marcas porque los productos se caracterizan básicamente y fundamentalmente por el medio geográfico en el que se produce, elabora y transforma.

La Decisión 486 en el artículo 201 dispone:

“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”



²³ FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, p. 55.

Apariencias Distintivas

Las Apariencias Distintivas son otro tipo de marcas que se caracterizan porque las identificamos a primera vista por la fachada de dichos establecimientos, puesto que mantienen una misma presentación para sus locales comerciales.

El artículo 426 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos dice: “*Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos.*”



MARCAS DE PRODUCTO Y SERVICIO

Las marcas nacieron de la necesidad de diferenciar los productos de un fabricante frente al de sus competidores; Pompeya fue la primera civilización que utilizó estos signos para identificar al fabricante de un producto, siendo aquí donde nacieron lo que hoy conocemos como marcas de fábrica o producto. Rendú explica en su obra:

“Si le importa al fabricante garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio le ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público...”

... Las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio. Poco importa si esta en propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. Ya vimos cómo esta función de distinguir el producto es la primordial.”²⁴

Las marcas de servicio dentro de lo que es el sistema marcario, son relativamente nuevas, estas se encargan de diferenciar un servicio de otro.

“Sin embargo el servicio distinguible por una marca se diferencia strictu sensu por la forma en que ese servicio deberá mantener cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo quien vaya a la tintaría ‘El Japonés’ y pida el servicio de ‘Lavaplanch’ sabe que este consiste en un lavado con determinado jabón con agua fría y secado con calor seco, procedimiento que dura veinte minutos. Cada vez que se pida ‘Lavaplanch’ el servicio será el mismo...”²⁵

La diferencia entre la marca de producto o servicio, radica en la intangibilidad, el producto es medible en base a la cantidad numérica que se obtenga de este, mientras que el servicio es medible cualitativamente.

PROHIBICIONES DE REGISTRO DE LAS MARCAS

Las prohibiciones al registro de marcas están determinadas en el artículo 360 y 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos las mismas que tiene por objeto no atentar contra el orden público al impedir que se registren como marcas signos que vayan en contra de las buenas costumbres, en contra de la paz, la estabilidad y la justicia.

²⁴ OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Octava Ed., pág. 12.

²⁵ Ibídem, pág, 13

“En algunos sistemas legales estas prohibiciones se consideran como absolutas por contraposición a las relativas. El examen de oficio, por parte de la oficina nacional competente, se limita a las absolutas, quedando las relativas en manos del particular afectado.”²⁶”

Las prohibiciones se dividen en absolutas y relativas.

Prohibiciones Absolutas

Elena de la Fuente dice que las prohibiciones absolutas son aquellas en que los signos tienen un vicio que evita que la marca cumpla con los elementos necesarios para poder ser registrada, bien porque carezca de distintividad, o ya sea porque va en contra del orden público, la ley o las buenas costumbres.

Conforme lo establece María Luisa Llobregat Hurtado, en su libro TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, es importante tomar en cuenta el principio de especialidad marcario y en lo que afecta a las prohibiciones absolutas para registrar un signo al momento del examen respectivo.

La Decisión Andina en su artículo 135, así como en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en su artículo 360 determina cuáles son las prohibiciones absolutas al registro de una marca, las cuales enunciamos a continuación:

Signos que no puedan representarse gráficamente y que carezcan de distintividad.- Se negarán como marcas aquellas que no sean susceptibles de representación gráfica y carezcan de distintividad, es decir no puedan identificar productos y servicios en el mercado por sí solas, puesto que la distintividad es la esencia de la marca.

“En esta prohibición se incluyen, además de los signos genéricos, los signos banales, los signos muy complejos y el color per se. Los signos muy simples son las figuras geométricas

²⁶(Junio, 2015).

<http://www.eumed.net/librosratis/2009a/490/Prohibiciones%20para%20el%20registro%20de%20marcas.htm>.

Recuperado de www.scholar.google.es.

conocidas, las líneas, las letras y números. Sin embargo, cuando tales signos se representan gráficamente de forma poco usual, como ha destacado FERNÁNDEZ NOVOA, > la marca no estará constituida por la letra o la cifra per se, sino tan sólo por la singular configuración gráfica de que esté revestida<. Por otro lado, los signos muy complejos presentan el inconveniente de que no pueden ser retenidos fácilmente por los consumidores, como por ejemplo los signos por los que predominen los rasgos ornamentales. Finalmente el color per se en principio carece de fuerza distintiva si no va acompañado de ciertas líneas y características gráficas. No obstante, las leyes no prohíben su registro, pero debe tratarse de colores muy distintivos. Hay que tener además presente en relación con el color que si se otorga el monopolio de sobre los colores a determinados empresarios, se afectaría al principio de libre competencia, al favorecer el derecho de exclusiva de ciertos empresarios en detrimento de los competidores. Sobre esta cuestión nos remitimos a las observaciones que se hicieron en el tema I, donde se puso de relieve que pese a los problemas que plantea el registrar el color per se, no se encuentra entre las prohibiciones absolutas establecidas legalmente...”²⁷

- Signos descriptivos.- “...no podrán registrarse como marcas los signos que <se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la presentación del servicio u otras características del producto o del servicio.”²⁸

Cuando hablamos de signos descriptivos, nos referimos a aquellos signos que de alguna forma están describiendo algún tipo de característica del producto que pretenden identificar en el mercado con el signo solicitado, con lo que se da una información directa de lo que el producto es.

²⁷ LLOBREGAT Hurtado, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, Colección de Estudios, pág.60.

²⁸ Ídem

- Signos que se hayan convertido en habituales en las costumbres leales y constantes del comercio.- No se podrán registrar como marcas aquellas que son usadas en el lenguaje común, costumbres o comercio.
- Signos Tridimensionales.- En muchas ocasiones la distintividad de las marcas tridimensionales se confunde con la función que tiene el producto. La idea es que la marca tridimensional sea distinguida por el consumidor por lo que representa y no por la etiqueta. Los signos funcionales no pueden registrarse como marcas tridimensionales ya que dan ventaja funcional o técnica al producto al que se aplica (forma de presentación), esto va relacionado al derecho de competencia lo que otorgaría un monopolio.
- Signos contrarios al orden público.- No se podrán registrar signos que vayan en contra de la moral, las buenas costumbres o el orden público. Al referirnos a las buenas costumbres y orden público nos referimos a valores y principios socialmente admitidos en un país en un momento determinado, como marcas que perturben la igualdad o tengan contenido racista.
- Signos que puedan inducir al error.- No se pueden registrar como marcas los que puedan inducir al público al error. En este caso no hace falta que el error exista, basta con la sola posibilidad de que se pueda producir el error. *“Como manifiesta LEMA DEVESA, basta con que cualquiera de los componentes de la marca sea engañosa en su totalidad. (...) el error que puede producir en los consumidores respecto de a la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o los servicios y no el error de los consumidores por confundir los productos con los de otro competidor”*.²⁹
- Signos constituidos por Indicaciones Geográficas.- No se podrán registrar como marcas aquellas que hagan referencia a la procedencia geográfica o denominaciones de origen.

²⁹ LLOBREGAT Hurtado, María Luisa, Temas de Propiedad Intelectual, pág. 79

- Prohibiciones que afectan al Interés Público.- Este punto hace referencia a que se prohíben registrar como marcas los que reproduzcan o se asemejen a banderas, escudos o emblemas de países. Ningún tipo de símbolo de signo o insignia que tenga alto valor simbólico, mismo que para ser usado deben tener autorización y ser incluidas como marcas mixtas.

Prohibiciones Relativas

Las prohibiciones relativas son las que se relacionan con derechos de terceros, es decir marcas que ya se encuentran registradas por terceros, las mismas que se conocen como anterioridades.

La diferencia que se produce entre las diferencias absolutas y relativas es que las primeras se dan porque responden a intereses de orden público y las segundas responden a intereses particulares.

La segunda diferencia es que se da entre las prohibiciones absolutas y relativas que es en las primeras se dan de oficio por las autoridades de la respectivas oficinas, mientras que las segundas únicamente pueden hacerse por parte de los titulares de los derechos.

La tercera diferencia radica en las acciones de nulidad, en el caso de las prohibiciones absolutas, el recurso de la acción de nulidad no prescribe, mientras que en el caso de las prohibiciones relativas este recurso solo puede plantearse hasta los cinco a partir de la concesión.

Signos Distintivos Anteriores

La ley determina que no se podrán registrar como marcas signos idénticos ya registrados dentro de una misma clase internacional para identificar un producto o servicio. Este riesgo de confusión quiere decir que se puede asociar una marca ya registrada anteriormente con la que se pretende registrar, asociando así la marca nueva con la ya registrada.

“La jurisprudencia ha destacado igualmente que para examinar la semejanza entre los signos hay que realizar un examen de comparación entre los mismos y un reconocimiento para comprobar si la identidad o semejanza de los signos puede producir un riesgo de confusión desde tres perspectivas: identidad o semejanza conceptual. Por otro lado, los signos deben ser analizados en su conjunto cuando son complejos, valorando todos los componentes y dando mayor importancia a los elementos dotados de fuerza de fuerza diferenciadora.

(...) La doctrina y jurisprudencia comparada, básicamente la alemana, distinguen entre confusión en sentido estricto inmediata y mediata, y confusión en sentido amplio. La confusión en sentido estricto se divide en dos nociones, la inmediata es cuando el consumidor confunde el origen empresarial de los dos signos identificándolos, la confusión mediata se produce cuando el consumidor aprecia diferencias entre los signos pero los asocian con un mismo origen empresarial. La confusión en sentido amplio se presenta cuando el consumidor distingue los signos y los asocia con diferente origen empresarial, pero debido a la similitud de los signos considera que entre ambos existe alguna conexión de carácter económico o jurídico”.³⁰

Para concluir podríamos decir que, los signos distintivos no solo deben rechazarse por ser similares o idénticos unos con otros, sino también cuando se trate de signos distintos pero se crea que el origen empresarial o procedencia del producto o servicio es el mismo.

CAUSALES DE NULIDAD AL REGISTRO DE MARCAS

Las causas de nulidad de las marcas se fundamentan en tres motivos: la primera es aquella en la que el solicitante no legitimo su intervención dentro del proceso de registro; la segunda razón es que las marcas solicitadas incurran en una de las prohibiciones absolutas al registro de marcas; y la tercera, es que las marcas requeridas se hayan solicitado de mala fe.

³⁰ LLOBREGAT Hurtado, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, pág. 82 – 83.

Como excepción a algunas causales de nulidad, se plantea la posibilidad de que estas sean subsanadas cuando los signos que han sido registrados contraviniendo a las prohibiciones absolutas alcancen distintividad sobrevenida en el mercado, de tal forma que los signos que se han registrado no podrán ser anulados si se prueba dicha distintividad.

CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA

Las causales de nulidad relativa están ligadas a las prohibiciones relativas para el registro de marcas, de tal forma que si terceras personas dentro del periodo de oposición no se opusieron al registro de estos signos, estos terceros interesados y legitimados podrán solicitar la nulidad ante los tribunales correspondientes.

El tercero interesado tiene hasta los cinco años posteriores de haberse registrado la marca para presentar la solicitud de nulidad, salvo que el registro se haya dado de mala fe, dicha acción será imprescriptible.

CAUSAS DE CADUCIDAD

Entre las causas de caducidad al registro de marcas tenemos las siguientes:

Falta De Renovación

La Ley dispone que se declarara la caducidad y cancelación de la marca que no hubiese sido que no hubiese sido renovada dentro del periodo establecido en la ley. La duración de la marca registrada es de diez años, por lo que el titular si desea mantener los derechos sobre la marca deberá renovarla seis meses antes de que se cumplan los diez años o máximo seis meses después de que la misma fue concedida.

La renovación también se puede realizar de forma parcial, es decir sobre ciertos productos de total que fueron concedidos.

Renuncia

El titular de un derecho marcario, tiene la facultad para renunciar a dicho derecho de forma total o de forma parcial, se entiende como una declaración unilateral en la que el titular renuncia a los derechos sobre su marca, lo que provoca la caducidad de la marca.

La caducidad en este caso, es decir cuando el titular renuncia al derecho sobre su marca, esta debe ser declarada por la oficina nacional competente.

Falta de Uso

La falta de uso, es una de las causales de caducidad del registro de una marca. Se procederá a cancelar el registro de la marca que no ha sido usada conforme lo establece la Ley para los productos o servicios que fue registrado.

La falta de uso no procederá cuando el titular pruebe que por razones ajenas a su voluntad no ha podido hacer uso de su marca, como las restricciones a la importación, impuestos que se pongan a los productos o servicios que se pretenden expender.

No podrá declararse la caducidad de la marca si en el periodo entre que se cumplen los cinco años y la presentación de la caducidad, se hubiese reanudado el uso efectivo de la marca.

Genericidad del Signo

La genericidad del signo, es otra de las causales de caducidad al registro de marcas, pues esta procederá cuando “... *en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.*”

La genericidad se suele dar cuando el producto o servicio alcanza tal éxito que empiezan a utilizar el nombre de la marca para identificarla en el mercado vulgarizando así a la marca. Esta

vulgarización se puede evitar con la tutela de la marca frente a sus competidores y ante el público consumidor, haciendo énfasis en que es una marca, y que la misma se encuentra registrada, evitando así que se vuelva un término de uso común entre los consumidores y el público en general.

Inducción al Error

Cuando hablamos de inducir al error, nos referimos a que el público confunda el origen, la naturaleza, calidad o procedencia del producto, bien o servicio. Al convertirse la marca en un producto engañoso, fuente de error en el mercado y frente al público consumidor y la marca deja de ser un productor de transparencia, se puede alegar la caducidad de la misma.

NOMBRES COMERCIALES

Los nombres comerciales son signos que sirven para identificar las actividades económicas de una empresa frente a sus competidores.

“La norma comunitaria define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Igual definición pero en otra palabras el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos define al nombre comercial como el signo o denominación que identifica a un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica”³¹

“... los nombres comerciales, que al igual que con las personas naturales, se usan para denominar a una persona jurídica identificándola de las demás, es decir así como me llamo Carlos, mi empresa de igual forma recibe un nombre...”³²

La diferencia que existe entre las marcas de producto y servicio con los nombres comerciales, es que el derecho de estos nace con su uso, por lo que solo se requiere que el titular pruebe su uso

³¹ RUIZ, Marcelo, Manual de Propiedad Intelectual, pág. 198

³² REY, Carlos, La Propiedad Intelectual como Bien Inmaterial, pág. 126

para acceder al derecho cosa que no pasa con las marcas de producto y servicio para las que el derecho nace con la solicitud y registro de la marca ante la oficina nacional competente.

De acuerdo a lo que establece el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”*

El uso de los nombres comerciales debe probarse, así se ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia: *“La prueba de uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso...”*

“Un productor de bienes o servicios, como una forma para garantizar su carácter distintivo frente a sus competidores, crea y posiciona una imagen comercial, en donde no solo compromete el producto o servicio en sí, sino que se vale de todo tipo de herramientas de mercadeo para llevar la imagen de lo que es y de lo que hace a la mente de los consumidores.

Los nombres comerciales al igual que las marcas, hacen parte de las estrategias de mercadeo, en especial las de publicidad y que buscan la recordación del producto o servicio en la mente de los consumidores.”³³

Los nombres comerciales se diferencian de las marcas de producto o servicio, en razón de que los derechos de los nombres comerciales nacen por el uso, es decir el derecho de los nombres comerciales están sujetos a su uso, por lo que el registro se convierte en una mera formalidad, ya que la Ley determina que esto se protegerán sin obligación de registro, cosa que no pasa con las marcas de producto y servicio que su derecho nace y se reconoce con la solicitud de registro y luego con su posterior título de propiedad.

³³ *Ibíd*em, pág. 127

PROHIBICIONES AL REGISTRO DE NOMBRES COMERCIALES

El artículo 360 y 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, determina las prohibiciones al registro de signos distintivos, y al ser los nombres comerciales un signo que diferencia actividades de comercio entre competidores y empresas, aplicarían las que ya habíamos señalado en líneas anteriores para las marcas de producto y servicio, sin embargo las enunciaremos brevemente.

- Los signos que atenten contra la moral o el orden público, las buenas costumbres.
- Los nombres comerciales que causen confusión en el público, en el medio de comercialización, identidad, actividades, entre otras.
- Cuando exista una solicitud de registro o registro anterior con la misma identificación del signo que se pretende utilizar.

CAUSALES DE CADUCIDAD Y NULIDAD

La protección que se otorga a los nombres comerciales está sujeta a su uso real y efectivo, ya que el uso es lo que permite que exista y se consolide el derecho de los nombres comerciales y mantenga su derecho de preferencia.

La extinción del derecho de nombres comerciales, deviene del no uso de la actividad comercial para la cual se registró, conforme lo establece el artículo 191 de la DECISIÓN 486 de la Comunidad Andina y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en el artículo 416.

De lo señalado se desprende que el nombre comercial busca ser conocido por sus compradores con la intención de captar interés entre sus compradores y mantenerse en la competencia.

CAPÍTULO II: PROTECCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES COMERCIALES

USO Y REGISTRO DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Como ya se ha determinado en la doctrina, la normativa vigente el derecho sobre los nombres comerciales nace por su primer uso en el mercado ya sea por una persona natural o por una persona jurídica que busca identificar una actividad comercial, negocio o empresa. Asimismo, se pierde el derecho cuando cesan por primera vez las actividades económicas en el mercado, es decir se pierde la continuidad en el uso.

Por la particularidad en el otorgamiento de uso de los nombres comerciales, se suelen presentar ciertos conflictos al momento de registrar marcas, pues los nombres comerciales suelen verse afectados cuando un tercero quiere emplear ese signo ya registrado a título de marca que identifique productos o servicios en el mercado relacionados con la actividad para la que fue otorgado su uso.

La apropiación de un nombre comercial por parte de terceros suele producirse especialmente cuando los nombres comerciales no han sido registrados en la oficina nacional competente, lo cual no debería afectar al nombre comercial puesto que como ya hemos determinado su derecho nace con su uso, sin embargo el titular del nombre comercial o quien esté haciendo uso de este puede presentar las acciones necesarias al uso de este por parte de un tercero no autorizado.

El nombre comercial que demuestre su uso prioritario puede oponerse al uso de un tercero que pretenda registrar ese nombre comercial, siempre que exista riesgo de confusión en el público consumidor y en el mercado.

El nombre comercial hace referencia a la actividad comercial en un ámbito determinado, misma que solo deberá tener ese alcance dentro de la protección.

Así mismo, tenemos el caso de marcas que no pueden registrarse como tales por la existencia de nombres comerciales ya registrados. En nuestro país específicamente se dan casos como estos puesto que, el registro de las marcas dura diez años al igual que el de los nombres comerciales ya que se sigue el mismo procedimiento en ambos casos, sin embargo de esto suele ocurrir que las actividades comerciales para las cuales se registraron los nombres comerciales cesaron en su uso, pero como el registro dura diez años, las marcas solicitadas se ven impedidas de registrar su signo por la existencia de estos nombres comerciales aunque su uso haya cesado en el comercio.

Para el análisis se deben confrontar los signos, es decir que se ha de determinar si existen semejanzas en lo auditivo y visual. Por otra parte se ha de determinar si las actividades diferenciadas por el nombre comercial y la marca que se pretende registrar han de relacionarse entre sí o pueda haber entre ellas vínculos de conexión en la esfera competitiva.

ANALISIS COMPARADO DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA Y OTROS PAISES DE LA REGION

COLOMBIA

Al igual que en la legislación ecuatoriana, en Colombia los nombres comerciales identifican la actividad mercantil, identificando los objetos que se comercializan en el mercado por parte de un comerciante; por lo tanto, el derecho se adquiere con el primer uso y se pierde al discontinuar el uso.

En la legislación colombiana se maneja el depósito de los nombres comerciales, mismo que no concede derechos como lo hace el registro. En consecuencia en el depósito de nombres comerciales genera una presunción de uso del nombre comercial lo que genera un derecho dentro la propiedad intelectual a través del uso.

PERÚ

El nombre comercial en la legislación peruana, al igual que en nuestro país y los países que son miembros de los tratados relacionados a la propiedad industrial, reconocen el derecho de los nombres comerciales a través del primer uso que se de este en el mercado, y como aquel que identifica una actividad económica determinada dentro del comercio de una localidad.

Para ejercer derechos sobre los nombres comerciales, el interesado deberá probar el primer uso o conocimiento en el mercado por parte del público consumidor, con el fin de determinar que las actividades económicas a las que se dedica son plenamente diferenciadas entre los consumidores.

Por tanto, los nombres comerciales en la legislación peruana como en la legislación ecuatoriana su derecho existe inmediatamente después del primer uso que se da sobre el signo y pierde el derecho cuando cesa su uso en el mercado. Por tanto para hacer exigible el derecho del nombre comercial debe demostrarse su primer y continuo uso a través de los medios probatorios que la ley permite cuando se presenten actos legales por la determinar el derecho de un signo similar que se encuentra en pugna.

Los nombres comerciales que son registrados a través de la entidad competente para el registro de marcas, tendrá una vigencia de diez años que pueden ser renovados infinidad de veces mientras así lo desee el titular del signo.

“No obstante lo anterior, para hacer valer un Derecho con fundamento en un nombre comercial usado o registrado, el titular del nombre comercial debe demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal. Art 86 decreto legislativo 1075.”³⁴

³⁴ (Abril, 2016). <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Signos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-Comerciales>. Recuperado de www.google.com.

CHILE

Las marcas en la legislación chilena se clasifican en marcas de producto, servicio, establecimientos comerciales, establecimientos industriales, frase de propaganda, entre otras, los cuales deben cumplir con la función de diferenciar productos en el mercado entre los consumidores, y a los que la Ley 19.039 define como el signo que es susceptible de representación gráfica capaz de distinguir productos y servicios en el mercado.

En la legislación chilena, se protegen a las actividades comerciales a través de la figura de marca de establecimiento comercial que tiene el mismo objetivo que el nombre comercial, es decir que busca proteger el giro del negocio, la actividad comercial a la que se dedica el comerciante. Esto nada tiene que ver con los productos o servicio que se venden o transan dentro de esta actividad.

La protección de la marca de establecimiento comercial nace desde el primer uso y se pierde en el primer momento que deja de usarse, si la marca es registrada en la oficina nacional competente deberá acreditar su uso anterior y de buena fe y una vez concedido el registro este durará 10 años y podrá ser renovado por un periodo igual las veces que el titular de la marca lo desee y mientras dure el negocio para el que fue solicitado.

MÉXICO

La legislación mexicana permite hacer uso de signos distintivos para proteger la industria, el comercio y los servicios que prestan a través del registro en la entidad competente (IMPI). En la legislación mexicana el derecho de los nombres comerciales nace con uso, sin necesidad de que sean registrados ante el IMPI dentro del territorio mexicano.

Sin embargo, quien este haciendo uso de un nombre comercial podrá solicitar la publicación del nombre comercial en la gaceta de propiedad intelectual y deberá acompañar los documentos que justifiquen y acrediten el uso del nombre comercial. Para realizar el registro de un nombre comercial se procederá al igual que con una marca, es decir que se realizara examen de forma y

fondo, por tanto se analizarán los requisitos presentados y se evaluará que no existan marcas similares ya registradas u otras con las que se pueda generar confusión en el público.

La protección de un nombre comercial registrado durará diez años al igual que las marcas de producto o servicio y podrán renovarse indefinidas veces, y sus efectos cesarán cuando no esa renovación no se realice.

COMO SE REALIZA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS TOMANDO EN CUENTA LA LEY Y LA PRÁCTICA JURÍDICA

Trámite de Registro.

Tanto el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y su reglamento como la Decisión 486 de la Comunidad Andina, establecen un procedimiento para el registro de signos distintivos.

En primer lugar la solicitud de registro deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Esta solicitud deberá contener el detalle de:

- Naturaleza del signo
- Tipo de signo,
- Identificación del solicitante, con determinación de domicilio y nacionalidad
- Identificación del representante o apoderado con determinación de domicilio.
- Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar. Sobre todo en los casos de signos de naturaleza, mixta, figurativa y tridimensional.
- Especificación individualizada de los productos, servicios o actividades comerciales amparados por el signo, con indicación de la clase internacional correspondiente.

- Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere el caso. (derecho de prioridad.)³⁵
- Identificación del abogado patrocinador con designación de la casilla judicial y matrícula profesional.

La solicitud de registro se deberá ser acompañada de la documentación establecida en el art. 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual:

1. La reproducción de la marca cuando esta contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca.
2. El comprobante de pago de la tasa correspondiente.
3. La solicitud presentada en el exterior en el caso de que se haya reivindicado prioridad³⁶
4. Documento que acredite la representación legal.
5. Para los casos de marcas colectivas, de certificación, denominaciones de origen, a más de la documentación señalada se deberá acompañarlos documentos especificados en la Ley Nacional además de lo establecido en el Reglamento pertinente en sus artículos 69 y siguientes.

Una vez presentada la solicitud de registro la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a través de la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, examinará la solicitud para verificar si se ajusta a los aspectos formales exigidos.

³⁵Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones CAN.

³⁶Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Art. 142 Decisión 486.

Este examen consiste esencialmente en ver que la solicitud cumpla con los requisitos formales, es decir que la naturaleza y tipo de signo estén correctamente determinados en la solicitud de registro, que la clase internacional corresponda a los productos, servicios o actividades comerciales que desee proteger.

Si de este examen se desprende que no se cumplen con los requisitos de forma, el área competente notificará al solicitante para que subsane las irregularidades encontradas, en un plazo de sesenta días tal como lo dispone el artículo 144 en su inciso segundo de la Decisión Andina 486.

Una vez cumplidos los requisitos, o subsanados los errores se procederá a la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Intelectual, de circulación mensual.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación, las personas que se sientan afectadas en sus derechos con la presentación de una solicitud de registro, podrán presentar oposición a la solicitud de registro misma que deberá ser fundamentada.

Una vez presentada la oposición, la Unidad de Signos Distintivos notificará al solicitante del registro con dicha oposición y le concederá un término de treinta días para que presente la contestación correspondiente.

La normativa contempla la posibilidad de que tanto el opositor como el solicitante, de considerarlo necesario, podrán solicitar la apertura de un término de treinta días para la presentación de pruebas que sustenten la oposición o la contestación a la oposición respectivamente por una sola vez dentro de todo el proceso.

Una vez vencido el plazo para presentar oposiciones, y sin que estas hubieren sido presentadas, la Unidad pertinente procederá a realizar el examen de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. La resolución correspondiente será debidamente motivada y notificada al solicitante.

La motivación para conceder o negar el registro de un signo distintivo, tanto en el examen de registrabilidad, como en el caso que se haya presentado una oposición, el funcionario deberá basar su análisis de conformidad con las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en la ley y Decisión 486.

COMO SE REALIZA EL COTEJO MARCARIO

A continuación procederé a explicar cómo se realiza el cotejo de marcas y su importancia para el análisis de concesión o denegación de un signo distintivo.

El cotejo marcario consiste en comparar una marca con otra para así entender las diferencias y similitudes entre estas para poder establecer si existe riesgo de confusión entre ellas y si sus similitudes inciden en el público consumidor.

Para realizar este análisis se deben tomar en cuenta tanto las prohibiciones absolutas que son aquellas que contravienen el orden público, así como las relativas que se basan en derechos adquiridos anteriormente por terceras personas, derechos que podrían verse afectados por la inscripción una determinada marca, es decir en las prohibiciones relativas los conflictos se basan en intereses entre particulares. Al realizar en análisis se debe tomar en cuenta tres elementos:

- Fonética.- las palabras confrontadas se pronuncian igual o de manera similar.
- Gráfica.- los signos, dibujos, diseños, etiquetas, entre otros llevan consigo similitudes.
- Conceptual o ideológica.- El análisis que se realiza aquí es de tipo conceptual, es decir la idea que se trata de transmitir con la marca indistintamente de los diseños que se usen para representar a esta.

Una vez revisada la parte teórica en cuanto a lo que determina la ley y la normativa andina, procedemos a explicar cómo funciona este cotejo en la práctica:

- Se debe conocer y tener claro cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas que determina la ley y la Decisión 486³⁷, esta es base para empezar el análisis.
- Posterior a eso, se procede a realizar la búsqueda fonética en los diferentes sistemas que maneja la institución de las marcas que han presentado una solicitud de registro, búsqueda que debe hacerse tomando en cuenta la clase internacional solicitada y las clases relacionadas a esta.
- Una vez que se obtiene la información de la búsqueda fonética y de esta se desprende que existen signos similares que han solicitado con anterioridad o que han sido registrados, se procede a realizar la investigación para ver el estado en el que se encuentran esos expedientes. De esta investigación puede resultar que la marca esté concedida y con título vigente, por tal razón la marca sería automáticamente negada. Por otro lado, puede ser que la marca esté caducada, si este es el caso no habría razón para que no se conceda ese registro solicitado. Asimismo, puede ser que una solicitud anterior haya sido negada por lo que habría que ver la razón por la que se negó y ver si aplica o no a la nueva solicitud. Una vez verificada la información que se desprende de la búsqueda y de la que consta en la institución, el examinador de fondo tomando en cuenta todos los elementos determinará si se concede o niega el registro de esa marca.
- Ahora bien es importante señalar que las marcas deben ser analizadas en su conjunto, sin fraccionar los elementos que la componen. Posterior a eso hay que tomar en cuenta que elemento es el predominante si el denominativo o el mixto y en base a eso se hace el cotejo, tomando en cuenta todo lo señalado en las líneas anteriores.
- Determinar que dos marcas solicitadas son similares no es tarea fácil, más bien es compleja y altamente subjetiva ya que debe emplearse la sana crítica del analista de

³⁷El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos en su artículo 360 y 361 determina cuáles son las prohibiciones absolutas y relativas para el registro de un signo distintivo, mientras que la Decisión 486 lo hace en sus artículos 135 y 36.

fondo. Las similitudes hay que verlas en el conjunto tomando en cuenta las semejanzas más no las diferencias.

- La similitud hay que apreciarla por imposición, o sea hay que ver a la marca alternativamente y no comparándola una a lado de la otra.
- La similitud hay que verla suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor medio que preste atención común y ordinaria a los productos que se ofrecen en el mercado.

El cotejo marcario se realiza con el fin de proteger a las marcas y a los consumidores, toda vez que el fin principal de una marca es evitar la confusión entre las marcas y entre los consumidores.

MEDIOS IDÓNEOS PARA PROBAR EL USO EFECTIVO DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Determinar que medios son los más idóneos para probar el uso efectivo de un nombre comercial debería resultar fácil considerando lo que señala el artículo 191 de la Decisión 486, que determina que el derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso, sin embargo la doctrina y normas indican que ese uso debería ser calificado, es decir demostrar un uso real, efectivo y continuo de la marca.

La carga probatoria debe ser suficiente para probar el derecho alegado, por ello quien tenga legítimo interés será quien deba demostrar que el signo, en este caso el nombre comercial ha sido usado de forma real y continua.

Para ello, el titular o solicitante deberá recopilar y aportar toda la documentación que demuestre la forma como se ha identificado en el comercio, como se ha presentado ante sus clientes, como

se ha presentado ante sus propios competidores y, por supuesto, la forma como es reconocido en el mercado.

Para ellos deberá aportar facturas, hojas de presentación de la empresa, negocio o establecimiento comercial, propuestas comerciales, folletos, volantes y, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros*”³⁸.

Toda la documentación que el interesado aporte debe corresponder al periodo de tiempo durante el cual se pretende probar el uso del signo.

Para alegar la protección de un nombre comercial, no es necesario probar la existencia legal de la empresa, toda vez que esta documentación simplemente certifica la existencia de la persona jurídica como tal, más no que las actividades económicas tengan que ver o hagan relación con el nombre comercial solicitado. Como ya se dijo para que la solicitud sea posible, es necesario probar su uso prioritario, efectivo, de buena fe y continuo, a través de distintos documentos que han sido mencionados en líneas anteriores.

Por lo tanto los medios idóneos que el solicitante de un nombre comercial debe presentar para acreditar su interés real conforme la Interpretación Prejudicial Proceso 78-IP-2001, p.13., son:

- facturas
- hojas de presentación de la empresa, negocio o establecimiento comercial
- propuestas comerciales
- folletos, volantes, trípticos con los que se haga publicidad de la actividad con la que se identifica el nombre comercial.
- documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial.

³⁸Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2001, p. 13.

Estos documentos han sido considerados por el Tribunal Andino de Justicia, dentro de sus interpretaciones prejudiciales al momento de resolver, por lo que considero que es lo correcto y oportuno solicitar al peticionario que adjunte esta documentación como medios de prueba, ya que la publicidad que se haga a un negocio o establecimiento comercial será fundamental para que este pueda trascender en el tiempo.

ANÁLISIS DE SITUACIONES JURIDICAS RESPECTO DE NOMBRES COMERCIALES

Nombre Comercial NO registrado y en uso

Solicitante:	LAN CHILE S.A.
Marca:	LAN, LA AEROLINEA DE LATINOAMERICA
Clase Internacional:	39, correspondiente a “servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos...”
Opositor:	LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A., LAN ECUADOR
Marca:	Nombre comercial

Fundamentos de la Oposición presentada por LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A., LAN ECUADOR

LAN Ecuador, es propietaria del nombre comercial “LAN ECUADOR”, protegido conforme lo estipula la Ley de PI y la Decisión 486, sin necesidad de registro, toda vez que el opositor es conocido y realiza sus actividades y giro comercial. LAN ECUADOR, es una empresa conocida en el territorio nacional y que ha trabajado ininterrumpidamente desde 1966.

Fundamenta además, que Lan Chile S.A., presentó solicitudes de registro con las denominaciones LAN ECUADOR y LAN y logotipo y otras que tienen el término LAN, a las cuales se presentaron oposición por el interesado oportunamente, aduciendo que LAN no es un

simple prefijo, sino que corresponden a la razón social del interesado. Las resoluciones a estas oposiciones fueron concedidas por el Director Nacional de Propiedad Industrial, a las cuales se apelaron y en el seno del Comité de Propiedad Intelectual se revocó la resolución de la DNPI y concedió el registro de las solicitudes presentadas por Lan Chile S.A.

El solicitante contesta a la oposición que Lan Chile S.A., es titular en varios países alrededor del mundo incluyendo Ecuador, de un sin número de marcas que utilizan el término LAN, razón por la cual ha adquirido uso exclusivo sobre este término.

Mediante resolución No. 97334 de 15 de abril de 2009, notificada el 29 del mismo mes y año la DNPI, se determina que si bien derecho sobre un nombre comercial nace por el uso y no por el registro, el uso debe ser probado por la parte que le alegue, además la sentencia del Proceso 20-IP-98 caso Manuelita (Gaceta Oficial No. 332 de marzo de 1998) y reiterado en los Procesos 3 IP- 98; y, 27- IP) señalan que:

“El uso de continuo de un nombre como requisito de observación de una marca o de una nulidad de la misma, refleja un periodo de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege”³⁹.

Todo nombre comercial es hasta cierto punto impersonal y abstracto y lo que le diferencia de una marca tradicional es la forma concreta de uso y de la reputación que haya adquirido la actividad comercial a lo largo del tiempo.

Que dentro del análisis realizado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial establece que la marca solicitada por Lan Chile S.A., no se encuentra inmersa dentro de las prohibiciones

³⁹ Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Trámite Nro. 09-3041-RA-2S

relativas contenidas en la letra a) del artículo 136 de la Decisión 486, y el numeral 1) del artículo 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos

Por tanto resolvieron rechazar la oposición planteada por LINEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A., LAN ECUADOR, y conceder el registro de la marca LAN, LA AEROLINEA DE LATINOAMERICA para proteger servicios comprendidos en la clase internacional No. 39.

El 21 de mayo de 2009, LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR, presentó Recurso de Apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

Mediante Resolución No. 0182-2015-CPI-2S, de 02 de diciembre de 2015 y notificada el 03 del mismo mes y año, la segunda sala del Comité de Propiedad Intelectual dispuso:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por LINEAS AREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR; y Devolver el expediente administrativo a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para los fines legales pertinentes.

Todo en razón de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa: *“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada al uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.”*⁴⁰

Asimismo fundamenta que el Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: *“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.”*⁴¹

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 45-IP-1998.

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 17-IP-2011.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito de jurisdiccional que ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La factibilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.’⁴²

Como conclusión del análisis de este proceso podemos ver que el hecho de contar un nombre comercial registrado ante la autoridad nacional competente, no es medio para justificar el uso real y efectivo que la doctrina determina, es por esa razón que la DNPI y el CPI, han fallado en favor de conceder el registro de la marca de servicios solicitada por LAN CHILE S.A.

Sin embargo este análisis no ocurre en los tramites de registrabilidad, en el cual por la existencia de un nombre comercial previamente registrado se está tomando como medio probatorio para negar el registro de una marca de producto o servicio que pueda tener un parecido con el nombre comercial ya registrado sin verificar que este esté en uso.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial, Proceso 3-IP-98.

CAPITULO III: FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DEPÓSITO DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR

LEGISLACIÓN COMPARADA ANÁLISIS

Análisis del Sistema de Depósito de Nombres Comerciales implementado por Colombia

En la legislación colombiana opera el sistema de depósito del nombre comercial, el cual tiene efecto declarativo y no constitutivo de derechos, puesto que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso en el comercio. De este modo, teniendo en cuenta que la norma andina en sus disposiciones remite a la legislación interna de cada país para que adopte por el registro o depósito de los nombres comerciales, la legislación colombiana a través del código de comercio colombiano, ha adoptado por el sistema de depósito mismo que cumpliendo determinados requisitos se acepta y que además permite el depósito de nombres iguales.

Dentro de la propiedad industrial, la figura del nombre comercial no es objeto de desarrollo conceptual porque muchos análisis se realizan en torno a los signos distintivos bajo el análisis de las marcas. Empero el nombre comercial no puede ser un tema más que debe tratarse dentro de los signos distintivos, ya que su aplicación en el mundo del intercambio de los bienes y servicios se ha vuelto más trascendente.

“Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.”⁴³

⁴³Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 118-IP-2011, p. 21.

A nivel internacional existen normas relacionadas con la propiedad industrial que determinan lo mismo que las Decisión 486 en relación a los nombres, y es que en el artículo 8 del Convenio de París establece: “*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*”⁴⁴. Por lo tanto el modo de adquirir y conservar el derecho es a través del uso continuo, ininterrumpido y de buena fe que haga el comerciante.

Es así que el depósito depende de la legislación interna de cada país miembro de la Comunidad Andina, siendo así que el depósito es de naturaleza declarativa, por lo que declara el primer uso del signo en el comercio.

La legislación de Colombia cuando se refiere al depósito, lo hace como una presunción de uso del signo, que consiste en que el solicitante al hacer la petición de uso del nombre pone en conocimiento de terceros el uso de dicho signo desde la fecha de publicación.

Para que un nombre comercial pueda impedir que una marca se registre, el titular del mismo deberá probar que está protegido, es decir que lo ha usado de forma continua e ininterrumpida en el mercado, que es conocida por el público consumidor y que el hecho de que la marca solicitada pueda ser registrada induce a confusión de asociación con la empresa o establecimiento comercial que se distingue en el mercado, es por esta razón que no es suficiente que haya similitud con el signo, sino que se genere o pueda generar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Para realizar el cotejo entre dos nombres comerciales o de un nombre comercial con otro signo se debe proceder de la misma forma en que se realiza el cotejo de marcas, es decir el examen debe realizarse en su conjunto y no por separado, tomando en cuenta las semejanzas que hay entre las marcas y no las diferencias existentes, de la forma en que se explicó en el capítulo precedente.

⁴⁴Convenio Internacional aprobado por Colombia mediante Ley 178 de 30 de agosto de 1995 y ratificado por la Sentencia de la Corte Constitucional N° 2 de 18 de enero de 1996 y vigente desde el 3 de septiembre de 1996.

La renovación del nombre comercial no se estima procedente en la legislación colombiana en medida que no tiene un término de vigencia puesto que el depósito o registro no son requisitos para la constitución de este; es decir no se encuentra un fundamento legal para la renovación de un derecho que en teoría no caduca ni se extingue con el paso del tiempo, porque como ya hemos dicho el derecho se pierde cuando se deja de usar.

Este es un tema muy controvertido, ya que la Decisión Andina en su artículo 196 determina que la duración de los nombres comerciales es de diez años desde la fecha en que se registran o son depositados. Sin embargo el artículo 191 de la misma norma establece que derechos se pierde cuando cesa el uso del nombre comercial o las actividades para las que fue solicitado.

Es por tal razón que la Superintendencia de Industrias y Comercio determinó lo siguiente:

“Hasta el momento la Superintendencia ha afirmado que los nombres comerciales se deben renovar, tanto los depositados con anterioridad a la Decisión 486 como los depositados con posterioridad a la misma, estableciendo para los primeros su renovación a los diez años de entrada en vigencia la Decisión 486, esto es en el año 2010, y para los posteriores, a los diez años de su depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Decisión.

Se considera que, de efectuar una interpretación exclusivamente literal de las normas, la conclusión debe ser la mencionada en el párrafo anterior. Por el contrario una interpretación sistemática, esto es, “como parte de un todo cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece”, permite concluir que para el caso del depósito no aplica la figura de la renovación. [...] Es por ello que descartando la lectura aislada del artículo 196 y acudiendo al criterio de la interpretación sistemática, analizadas las normas de la Decisión 486 relacionadas con los nombres comerciales, debe concluirse que la renovación no es una figura que aplique

al depósito de los nombres comerciales. En conclusión, y respondiendo puntualmente la pregunta: “¿se debe renovar el nombre comercial?”, no requiere ser renovado.”⁴⁵

En nuestro país la renovación de nombres comerciales opera de la misma forma en la que se hace con las marcas de productos y servicios, es decir su periodo de vigencia es de diez años y se puede renovar seis meses antes de su vencimiento o hasta seis meses después de que este haya vencido, conforme lo establece el art. 198 de la Decisión 486.

Como ejemplo de renovación de un nombre comercial señalo el Título No. DNPI-166-98-MICIP, mediante el cual una vez vista y analizada la solicitud como nombre comercial, del trámite Nro.59945 del 15 de agosto de 1995 se resolvió registrar el signo bajo los siguientes términos:

SIGNO: POLLO TROPICAL INC
TITULAR: POLLO TROPICAL INC, SOCIEDAD CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE ESTADO DE FLORIDA, U.S.A.
DOMICILIO: MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
REPRESENTANTE LEGAL:
APODERADO: DR. DIEGO ROMERO PONCE

Mediante certificado de renovación No. 119 – IEPI, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de la Unidad de Modificaciones al Registro OTORGÓ el mencionado certificado y ordenó la inscripción y la marginación con los datos constantes el Título DNPI-166-98-MCIP, renovación que vencerá el 1 de diciembre de 2020.

Para efectuar la transferencia de los nombres comerciales, el artículo 199 de la Decisión 486, determina que deberá hacerse la transferencia junto con la empresa o establecimiento comercial que se venía usando, y tiene su razón de ser, puesto que el nombre comercial al ser parte del establecimiento comercial y como tal el signo distintivo de la misma debe transferirse

⁴⁵(Julio, 2016) Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio N. 08-48283. Acumulado 08-48285. 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2367004. Recuperado de www.scholar.google.es.

conjuntamente con ella ya que es a la empresa, establecimiento o local comercial a la que el signo distingue en el mercado.

La transferencia del nombre comercial no es libre en sí como lo es la transferencia de la marca, ya que si se tiene en cuenta la situación del nombre comercial, es decir el signo distintivo y la empresa hay una diferenciación que se hace, puesto que el nombre comercial habrá de seguir la suerte de lo principal es decir del objeto distinguido.

Por otro lado se debe analizar o tomar en cuenta lo que determina la Decisión 486 en el artículo 199: *“La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando (...)”*

Aquí la norma expresa claramente que el nombre comercial que ha sido registrado o depositado conforme lo establezca la legislación de cada país, el signo como tal solo se puede transferir si se hace junto con la empresa. Sin embargo se podría vender o transferir la empresa sin necesidad de hacer la entrega el signo distintivo que acompaña a la empresa?

Si se analiza el sentido literal de lo que dice la norma andina, esta solo hace referencia a que el nombre comercial se debe transferir con la empresa, sin embargo podría darse el caso en que se venda la empresa pero el propietario pueda quedarse con la titularidad del signo distintivo que identificaba a ese negocio.

Para concluir con lo referente a la transferencia de nombres comerciales en Colombia señalo el análisis hecho por la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la negociabilidad de nombres comerciales:

El nombre comercial –denominación o razón social– de una compañía hace parte de sus activos sociales como bien intangible y como tal es susceptible de ser negociado bien durante la etapa de una empresa en marcha o en estado de disolución o liquidación, previo avalúo del mismo y la correspondiente autorización de la junta de socios.

Sin embargo culminado el proceso de liquidación conforme lo señala el artículo 31 de la Ley 1429 de 2010, la sociedad jurídicamente desaparece y en consecuencia si su razón o denominación social no fue objeto de negociación, desaparece como persona jurídica y otra podrá utilizarla como propia.

Por último, de negociarse el nombre comercial en cualquier estado en que se encuentre la compañía, el cambio de razón o denominación social deberá adoptarse con el lleno de formalidades legales y estatutarias propias de cualquier otra reforma estatutaria, esto es, elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, adicionándose el nuevo nombre con la expresión “en liquidación”, si la sociedad se encuentra en proceso de liquidación (Artículos 158, 160 en concordancia con el inciso 2 del artículo 222 del Código de Comercio).”⁴⁶

En nuestro país, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos hacen referencia a la forma en la que opera la transferencia de los nombres comerciales en el artículo 422, y dispone algo similar a lo que señala la norma andina, en sentido que el nombre comercial se debe transferir con la empresa, reiterando la duda antes planteada.

Mediante Título No. 2272, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual concedió el registro del nombre comercial en los siguientes términos:

DENOMINACIÓN	ALMACENES PARIS
ACTIVIDADES QUE PROTEGE	Comercialización de todo tipo de prendas de vestir para hombres, mujeres y niños; así como comercialización de mercaderías de

⁴⁶ Superintendencia de Sociedades. Concepto n.º 220-027942 de 14 de marzo de 2013, cit.

	línea blanca y menaje de casa de su propiedad y terceras personas.
DESCRIPCION DEL SIGNO	Consiste en la denominación ALMACENES PARIS escrita en letras mayúsculas de imprenta con todas las reservas que sobre ellas se hacen.
VENCIMIENTO	11 de septiembre de 2012
TITULAR	ALMACENES JAPON ALJAPON S.A.
DOMICILIO	PANAMERICANA NORTE KM 3.5. QUITO-ECUADOR
REPRESENTANTE	GERMAN ALVARO LUENGO GARCÍA
LEGAL	

Mediante Certificado de Transferencia No. 1314-IEPI, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual aceptó la solicitud de transferencia solicitada sobre el Nombre Comercial No. 2272, toda vez que cumplió con los requisitos que determina la ley por lo que ordenó la inscripción y marginación en los siguientes términos:

DENOMINACION	ALMACENES PARIS
TITULAR ACTUAL	SICONTAC CENTER S.A.
TITULAR ANTERIOR	ICESA S.A.

Comparación del Sistema de Deposito de Nombres Comerciales adoptado por Colombia con la realidad de la Comunidad Andina.

Luego de revisar el tema precedente dentro de este capítulo, encontramos que, el Estado colombiano adopto para su jurisdicción un sistema mediante el cual un titular de un nombre comercial tiene la posibilidad de solicitar a La Superintendencia de Industria y Comercio declare el depósito del nombres comerciales.

En la legislación andina referente al registro de marcas, y más específicamente, en lo concerniente a reconocimiento y protección de los nombres comerciales no existe método alguno de “registro” para este signo únicamente contamos con un capítulo especial sobre este tema y

que lo sugiere debe ser registrado siguiendo el procedimiento de un signo cualquiera, y que como ya hemos establecido el nombre comercial cuanta con peculiaridades especiales.

La Normativa Andina no prevé ningún trámite específico para realizar el depósito de nombres comerciales, pero lo acepta como un mecanismo de protección cuando su titular así lo solicita dentro de un proceso administrativo que crea una presunción de uso desde que el depositante empieza la solicitud y que terceros conocen de dicho uso.

Aquí es importante señalar que a partir de cuándo debe entenderse la publicación del nombre comercial, conforme con la práctica en Colombia se hace por parte de la Administración sin que haya publicación, publicación que como determina la norma debe hacerse periódicamente en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

La ausencia de publicación por parte de la administración no supondría un incumplimiento en relación a lo que dispone la Decisión 486, en razón de que esta no la exige. Sin embargo al no haber publicación se dejaría sin efecto lo que la norma plantea y no se pondría en conocimiento de terceros. Bajo esa perspectiva esta ausencia de publicación desconfigura el efecto del depósito del nombre comercial que es la publicidad y oponibilidad del derecho de un titular frente a terceros. Esto tiene un trasfondo ya que la publicidad solo se cumplirá frente a la Administración y no ante terceros y esta publicidad es suficiente para entender que el signo es oponible frente a terceros.

Propuesta del Sistema de Depósito de Nombres Comerciales.

En Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos no existe norma alguna que haga mención al trámite o de la opción al titular de un nombre comercial para que pueda elegir entre las opciones que la Decisión 486 establece, es decir que elijan por el depósito registro del nombre comercial, para lo cual se debería reformar dicha Ley para incorporar este proceso administrativo dentro de nuestra legislación.

Lógicamente dicho sistema de depósito de nombres comerciales tendría como base los procedimientos ya instaurados por países como Colombia dentro de los que son parte la Comunidad Andina; sin embargo hay que mencionar que Colombia presenta aun falencias dentro de su sistema de depósito de nombres comerciales.

La reformatoria a la Norma ecuatoriana deberá indiscutiblemente llevar una adaptación de este Sistema a la realidad y la idiosincrasia nacional para la promulgación del trámite de depósito de nombres comerciales.

Ya dentro de lo que es el procedimiento administrativo en sí, encontramos varias dificultades, las cuales me permito enunciar:

- Las pruebas que se requieran para justificar el uso del nombre comercial deberían ser solicitadas conforme lo establecen los Acuerdos y Tratados Internacionales a los cuales el Ecuador se ha ratificado.
- La Interpretación Prejudicial Proceso 78-IP-2001, p.13., del Tribunal Andino de Justicia señala que ha señalado que se adjunte la siguiente documentación como medios probatorios:
 - ✓ facturas
 - ✓ hojas de presentación de la empresa, negocio o establecimiento comercial
 - ✓ propuestas comerciales
 - ✓ folletos, volantes, trípticos con los que se haga publicidad de la actividad con la que se identifica el nombre comercial.
 - ✓ documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial.

- Además se deberá tener en cuenta con el fin de poder determinar el uso real, efectivo y de buena fe mismo, además de que es conocido por el consumidor y no genera confusión en el mercado.

ACTOS CONSTITUTIVOS Y DECLARATIVOS

Para elaborar la propuesta de reforma normativa es necesario aclarar que son y el efecto que tienen los actos constitutivo y declarativo de derechos.

Los actos según la incidencia de su contenido pueden ser actos constitutivos y declarativos. "*Los actos constitutivos son aquellos que crean, modifican, o extinguen relaciones o situaciones jurídicas, innovando la situación anterior (Ej. Otorgamiento de una concesión, ejecución coactiva, etc.)*"⁴⁷ y, "*los actos declarativos son aquellos que se limitan a acreditar relaciones o situaciones preexistentes, dotándola de eficacia o reconocimiento jurídico sin alterarlas (Ej. Inscripción registral, reconocimiento de tiempo de servicios a un trabajador, etc.)*."

El acto declarativo no es otra cosa que la verificación o constatación con fuerza de certeza jurídica de un hecho o de un derecho."⁴⁸

El acto constitutivo es "*aquel que origina un derecho o establece una obligación*"⁴⁹.

Andrés Cusi señala "*que son actos jurídicos constitutivos aquellos actos que generan sus efectos jurídicos, es decir derechos y obligaciones, a partir del momento de su celebración hacia delante. Por ello, en la doctrina se dice que esta clase de actos jurídicos suele llamárseles que tienen un efecto Ex – Nunc, es decir para adelante. Por ejemplo en la adopción, esta va a empezar a generar consecuencias jurídicas, desde el momento en que el adoptante celebre el acto, es en ese momento que crea una relación*

⁴⁷ (Septiembre, 2016). <http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/05/los-actos-administrativos-en-la-ley-del-procedimiento-administrativo-general>. Recuperado de www.scholar.google.es.

⁴⁸ Ídem

⁴⁹ CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pag. 22.

jurídica entre el adoptante y adoptado. Los actos jurídicos declarativos tienen como característica especial que, a raíz de su celebración, reconocen efectos jurídicos ya existentes o se retrotraen a hechos pasados y, es en base a esto que la doctrina establece que generan un efecto Ex – Tunc es decir para atrás... Por ejemplo el reconocimiento de un hijo...”⁵⁰

El artículo 80 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE señala que son los actos constitutivos, conocidos en nuestro país como actos normativos.

“ACTO NORMATIVO.- Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa. De conformidad con la Constitución corresponde al Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria. Un acto normativo no deja de ser tal por el hecho de que sus destinatarios puedan ser individualizados, siempre que la decisión involucre a la generalidad de los diversos sectores.”

En palabras más simples los actos constitutivos son los que crean una situación jurídica nueva y los actos declarativos son aquellos que reconocen una situación preexistente.

Los actos constitutivos rigen a partir del momento en que son creados es decir a futuro y son iguales para todos, mientras que los declarativos reconocen situaciones que existían en el pasado dándoles validez a futuro.

Es importante precisar que en relación al derecho de marcas y específicamente al referirnos a los nombres comerciales, cuando hablamos acerca de que el uso de los nombres comerciales es meramente declarativo, hacemos referencia a lo dicho por la doctrina, es decir que la Dirección competente reconoce el uso que se ha venido dando sobre ese signo distintivo a lo largo del tiempo o el uso que se pretende dar, pues como ya se ha manifestado a lo largo de este trabajo el

⁵⁰ CUSI, Andrés, (Febrero, 2017) <http://andrescusi.blogspot.com/2014/11/actos-juridicos-constitutivos-y.html>. Recuperado de www.scholar.google.es

derecho de los nombres comerciales nace con el primer uso y se pierde cuando se ha dejado de usar por primera vez este.

Cosa que no sucede con el resto de signos distintivos, en los que para que se pueda ejercer un derecho sobre ellos, debe primar una solicitud de registro sobre un signo que se pretenda proteger para identificar productos o servicios en el mercado, y es la Autoridad competente en propiedad intelectual la que después de una análisis previo concederá o negará el registro sobre dicho signo. Asimismo, un titular que se sienta vulnerado en sus derechos podrá presentar oposición al registro del signo solicitado, es así que la autoridad competente por cualquiera de estos dos procedimientos a través del registro de marcas con la concesión o denegación de la misma está constituyendo derechos a un particular sobre un signo determinado al crear una relación jurídica nueva.

El artículo 363 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos determina que se deberá realizar un examen de la solicitud, la publicación y el trámite de oposición para conceder o negar el signo solicitado.

Una vez pasado este periodo los trámites que no presentaron oposición al registro pasan a registrabilidad, para que un examinador de esta área, otorgue o niegue los registros de marcas que no presentaron oposición.

Es aquí donde habría que hacer una puntualización, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al realizar el examen de fondo de marcas de productos y servicios y se encuentra que existe un nombre comercial que realiza actividades comerciales relacionadas con los productos o servicios que el solicitante de un signo ha solicitado y pretende registrar, y verificada la existencia de un título y si este está vigente, se niega de oficio el registro solicitado, ya que el título registrado ante la autoridad competente es tomado como prueba para negar el registro.

Como ya hemos determinado en este trabajo, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por el uso y se pierde por el desuso. La autoridad competente, está haciendo caso omiso a esta

disposición que viene recogida desde la Decisión 486, ya que para negar el registro de un signo que quiera proteger productos o servicios por existir un nombre comercial, la autoridad competente debería comprobar que ese nombre comercial esta efectivamente en uso.

PROPUESTA NORMATIVA

Consideraciones previas

Considero que al regular el procedimiento para el registro de un nombre comercial y para tomar como anterioridad un nombre comercial, conforme los preceptos señalados en la propuesta de reforma que a continuación detallo, no se va en contra de lo que determina la Decisión 486, ya que en la parte correspondiente a los nombres comerciales se señala que el uso es su requisito principal y este debe estar probado por el solicitante o titular del mismo.

Por otro lado al realizar este análisis detallado en relación a la concesión de los nombres comerciales o las repercusiones que puede tener ante terceros, la autoridad competente estaría protegiendo más el derecho del solicitante como el de terceros y se evitaría la vulneración de derechos.

En lo que se refiere a las normas internas, específicamente al Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, no se vería afectado, toda vez que la misma señala que los nombres comerciales se adquirirán conforme a lo que establece el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, y es dentro de la misma que proponemos realizar la presente reforma.

Asimismo, considero que esta petición no significaría una carga sustancial de trabajo para los funcionarios ya que sería una notificación más dentro de las que realizan para poder cumplir con los análisis de forma y fondo.

Propuesta de Reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos

Capítulo X

Nombres comerciales

Es por esta razón que propongo la siguiente reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos:

Se incluya a continuación del artículo 416 la siguiente reforma:

En el caso de solicitud de los nombres comerciales, la oficina nacional competente concederá el plazo de sesenta días (60) contados a partir de la fecha de notificación para que el solicitante acredite el uso continuo y de buena fe del signo solicitado. Sin perjuicio de que acredite el uso al momento de solicitar el registro del nombre comercial.

Si durante el examen de registrabilidad se verifican registros de uno o más nombres comerciales que presuntivamente puedan afectar derechos de terceros, la oficina nacional competente notificará al titular del nombre comercial para que en el plazo de sesenta días (60) contados a partir de la fecha de notificación, para que acredite el uso efectivo, continuo y de buena del nombre comercial registrado.

En caso que el titular del nombre comercial dentro del término legal concedido NO presente las pruebas que acrediten el uso del nombre comercial, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, realizando el análisis correspondiente concederá o negará el registro de la marca. Si se concede el registro de la marca solicitada de oficio, se solicitará al Comité de Propiedad Intelectual que declare la Nulidad del registro del nombre comercial en referencia, a través de un trámite sumario.

CONCLUSIONES

1. Se entiende por nombre comercial aquel signo que sirve para distinguir una actividad comercial en el mercado y que se lo reconoce como tal desde el momento de su primer uso en el mercado, tal como lo determina la ley nacional y la norma andina al referirse que estos serán protegidos sin necesidad de registro ante la oficina nacional competente.
2. No es lo mismo un nombre comercial, que una razón social o una enseña comercial, estos son diferentes de los nombres que se inscriben en los registros mercantiles.
3. La figura del nombre comercial se diferencia de una marca de producto o servicio ya que el derecho de estas últimas nace con el registro de la marca, es a partir de ahí que se constituyen derechos en favor del titular de la marca y que este pueda hacer valer sus derechos en contra terceros.
4. El titular o quien alegue tener titularidad sobre un nombre comercial, es quien deberá probar el uso continuo, real y de buena fe en el mercado del signo controvertido.
5. Por uso continuo puede entenderse como el periodo de tiempo prudente en el que el nombre comercial llegue a ser conocido por el público consumidor y la reputación que haya adquirido a lo largo del tiempo, por tal razón es el uso el que le permite que se consolide y mantenga su derecho.

RECOMENDACIONES

1. La propuesta normativa planteada en este trabajo de investigación debe ser considerada ya que no se ha pensado en realizar un examen diferente para los nombres comerciales, que por la forma en que la ley reconoce su derecho genera conflictos con el resto de signos distintivos.
2. La recomendación más importante a la que puedo llegar después de haber realizado este trabajo de investigación es que el aporte de pruebas es fundamental en el análisis para la concesión o denegación del registro de un nombre comercial, ya que como he señalado en todo este trabajo el uso continuo y de buena fe es el que determina la existencia del mismo.
3. Asimismo, es más importante aun el aporte de pruebas por parte de quien alega ser titular de un nombre comercial, ya que esta anterioridad en el registro puede ser causa para la concesión o denegación del registro de una marca de producto o servicio. Si quien alega tener esa titularidad o la autoridad competente no comprueba el uso del signo concedido en las condiciones ya señaladas, se podría perjudicar el derecho de terceros.
4. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, en el reglamento que expedirá para regular a los nombres comerciales debería tomar en cuenta y reforzar el reglamento con lo planteado en este trabajo de investigación.

BIBLIOGRAFIA

- ALEMÁN, Marco Matías, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management International, Bogotá – Colombia, s/a.
- BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS De Las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Tomos I y II, Edit. Heliasta S.R.L., Argentina, 1989.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990.
- LEMA Devesa, Carlos, Limites al Derecho de Marcas y Publicidad Indirecta, Estudios de Derecho Judicial, Madrid, 2007.
- LUCEÑO Oliva, José Luis, (2011). La marca frente a la denominación social. Revista judicial derechoecuador.com, 1, 12.
- LLOBREGAT Hurtado, María Luisa, Temas de Propiedad Industrial, Editorial La Ley – Actualidad S.A., Madrid, 2002.
- OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2002.
- PÉREZ DE LA CRUZ B., Antonio, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia, Madrid – España, 2008.
- REY Vega, Carlos, La Propiedad Intelectual como Bien Inmaterial, Editorial Leyer, 2005.
- RUIZ, Marcelo, Manual de Propiedad Intelectual, CEP (Corporación de Estudios y Publicaciones), Quito – Ecuador, 2013.
- Convenio de Paris, 1883.
- Decisión 486, Comunidad Andina, Régimen Común Sobre Propiedad Intelectual, 2000.
- Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial, Quito, Ecuador, 1998.
- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial, Quito, Ecuador, 1999.

- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial, Quito, Ecuador, 2002.
- OMPI, Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, Ginebra, 2000.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Caso, 2009.