

Registro y utilización de signos distintivos para la protección de productos y servicios ofertados por la MIPYMES, en Ecuador

Autor:

Mg. Jorge Núñez Grijalva (jnunez@pucesa.edu.ec)

Institución: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato

Áreas del conocimiento: Derecho empresarial, Derecho de propiedad industrial

Resumen

El presente estudio se relaciona con la utilización de los signos distintivos, para la protección jurídica de los productos y servicios ofertados por las diversas MIPYMES en Ecuador. El problema es la falta de conocimiento que poseen las micro, pequeñas y medianas empresas en Ecuador-MIPYMES, respecto de la protección de su fondo de comercio a través del uso de signos distintivos registrados, utilizando para ello el marco jurídico vigente; el problema se estudió desde un enfoque doctrinario y normativo la Decisión Andina 486 y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dando como resultado la existencia de siete diversas opciones de signos distintivos, que el empresario podrían utilizar para proteger los productos y servicios generados por la MIPYME.

Palabras claves: Mipymes, marca, nombre comercial, lema comercial.

Abstract

The present study is related to the use of distinctive signs for the legal protection of products and services offered by micro, small and medium enterprises (hereinafter MIPYMEs) in Ecuador. The problem is the lack of knowledge that MSMEs have regarding the protection of their goodwill through the use of registered distinctive signs, using the current legal framework. The problem was studied from a doctrinal and normative approach Andean Decision 486 and the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, resulting in the existence of seven different options of distinctive signs, which the entrepreneur could use to protect The products and services generated by the MSME.

Keywords: MIPYMEs, trademark, commercial name, slogan.

Introducción

El problema abordado en el presente artículo, se relaciona con la falta de conocimiento que tiene la MIPYME, respecto del uso de los diversos signos distintivos, vigentes en la normativa andina de propiedad industrial en Ecuador, para la protección de los productos y servicios que estas unidades empresariales ofertan en el mercado; el trabajo, desarrolla una investigación bibliográfica dentro del ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual, sub ámbito de la Propiedad Industrial, con el objetivo de difundir de manera clara y precisa, la clasificación, formas de utilización y procedimiento de registro de los signos distintivos, a favor de la MIPYME nacional.

¿Porque un estudio orientado principalmente a la MIPYME? Al respecto, a manera de justificación, cabe mencionar que estas conforman uno de los sectores empresariales de mayor importancia dentro de la economía nacional, el cual requiere de diversos apoyos técnicos, entre ellos, el relativo al ámbito jurídico.

Como evidencia de la importancia de la MIPYME en Ecuador, según información del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos -INEC (2016), se observa que durante el año 2015, de un total de 842.936 empresas registradas por el propio INEC, las MIPYMEs representaron el 99,52% del total de empresas (838.877).¹ Como información complementaria, según datos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI (2016), en el país se registraron 8478 signos distintivos (incluidas marcas) en el año 2015.²

Debido a las características del sistema de registro vigente en el IEPI, no es posible identificar cuántos de esos signos distintivos registrados corresponden a solicitantes MIPYME; sin embargo, es evidente que al ser este sector uno de los pilares de la economía nacional, la protección de sus productos y servicios, a través de los diversos signos distintivos es un tema de gran importancia para la sociedad ecuatoriana.

Desarrollo

Estado del Arte

Los resultados del presente trabajo complementan los estudios previos efectuados en el país, como son el estudio de Donoso³ en 2012 y el de Carranza⁴ en 2013, relativos al tema. Esta complementación viene dada, porque el presente estudio vincula la aplicación directa de la marca, con los principales elementos a protegerse en las MIPYMEs ecuatorianas, como son sus productos y servicios, mediante la aplicación de la normativa vigente, complementada con acercamientos doctrinarios y jurisprudenciales del tema.

Por otra parte, con efecto didáctico se incluyen diversos ejemplos de aplicación, de alcance nacional e internacional, con el propósito didáctico de facilitar su mejor entendimiento y comprensión por parte del público meta conformado precisamente por las MIPYMEs, sin perjuicio por supuesto, de que además sea leído por toda persona

¹ Fuente: Instituto Nacional de estadística y Censos -INEC; recuperado de: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-las-empresas/>, con fecha 15 de octubre de 2016.

² Información solicitada directamente por el autor, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del IEPI, con fecha 28 de abril de 2016.

³ Donoso, Francisco, *La defensa de la marca frente al nombre comercial*, Universidad del Azuay, 2012.

⁴ Carranza, Carolina, *Análisis de las marcas de distribuidor en el ámbito de la competencia comercial*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013.

interesada en conocer acerca de las bondades que poseen los signos distintivos para proteger el capital intangible de una empresa.

Metodología

Al tratarse de un estudio bibliográfico dentro del ámbito jurídico, como método general se aplicó el método dialéctico, en la búsqueda de determinar la evolución y correcta aplicación de las normas jurídicas, representadas en este caso, por la Decisión Andina 486 y, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Como método específico se utilizó el método sistemático, al considerar que todas las normas jurídicas, sin importar su jerarquía, son parte de un solo macro sistema jurídico que las integra y armoniza, lo cual facilitó el análisis integrado de la normativa supra nacional andina con la normativa nacional de propiedad industrial.

A través de este planteamiento metodológico, se logró identificar las diversas clases de signos distintivos contenidos en el derecho positivo, identificando los posibles usos de estos frente a las necesidades de protección de productos y servicios provenientes de los potenciales usuarios MIPYME, en Ecuador.

Resultados

1. Necesidad de proteger los signos distintivos en la MIPYME

Se realizó un análisis de las características particulares de cada signo distintivo y su posible utilización por parte de las MIPYMEs; estos signos están contenidos en la Decisión Andina 486, norma supra nacional vigente en Ecuador y los países de la CAN, norma que se complementa y armoniza con las disposiciones locales insertas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Ya en materia, de inicio siempre será necesario formular la siguiente pregunta: ¿por qué se debe registrar un signo distintivo, por ejemplo, una marca? Evidentemente, podrían existir diversas respuestas, sin embargo en el actual mundo globalizado, todas las personas comprenden claramente la importancia que tiene una marca para diferenciar los productos o servicios de una empresa. Sin embargo, no todas están conscientes de la importancia de protegerlas mediante su registro legal.

Como bien lo indican Águila-Real, Ureba, De Mengelina y otros, la marca es un activo de la empresa, razón por la cual tiene un valor patrimonial para la misma. Además, el configurar a la marca como 'objeto de derecho de propiedad' y lo dispuesto por la Ley de Marcas Española (Art. 46), solo evidencia "la posibilidad de que la titularidad de la marca corresponda a varias personas en comunidad o, que se concedan licencias de

uso”⁵.

El registro de una marca le proporciona a su titular, el derecho exclusivo a impedir que otras personas comercialicen productos o servicios, utilizando una marca igual o similar a la suya. Si una empresa no registra su marca, posiblemente las inversiones que realice a lo largo de todo su ciclo de vida, resulten infructuosas, ya que sus competidores (otras personas jurídicas o incluso personas naturales), podrían emplear la misma marca o una muy similar, para comercializar productos ‘clonados’, haciéndolos pasar ante los ojos del mercado como si fuesen productos ‘originales’, generando por supuesto, confusión y posible error en el consumidor al momento de tomar su decisión de compra.

Como consecuencia de lo anterior, se disminuyen los márgenes de ganancia de la empresa titular de la marca, y además, esto podría generar daños irreparables a la reputación, imagen y posicionamiento comercial de la marca ‘original’ y de la empresa propietaria, especialmente si los productos ‘clonados’ son de inferior calidad o de menores prestaciones que el original. Por lo expuesto y, dado el valor e importancia que una marca puede alcanzar dentro de un mercado, es crucial asegurarse de protegerla legalmente mediante su registro, en cada uno de los mercados meta que la empresa propietaria de la marca haya decidido ubicarla⁶.

Cuando una marca registrada ha alcanzado un importante nivel de madurez y posicionamiento comercial dentro de un determinado mercado, y por lo tanto es reconocida, famosa y valiosa, podría adoptar una estrategia de expansión comercial basada en la concesión de licencias y franquicias de la misma, lo cual, a más de permitir su penetración y posterior expansión en nuevos mercados (nacionales o internacionales), permite a la empresa propietaria obtener ingresos adicionales vía ‘permisos de uso y/o explotación’ de la marca, con la ventaja de seguir siendo titular de la misma.

Respecto a proteger un signo (v.gr. una marca) contra posibles actos de competencia desleal (ej. por copia o imitación de marca) y, dado lo complejo que este tema puede resultar, Cabanellas, Palazzi, Sánchez y otros, destacan que el problema actual que debe resolver el régimen jurídico (no solamente el régimen de competencia desleal), “es que la protección contra la imitación implica proteger no solo el esfuerzo del creador

⁵ Águila-Real Jesús, Ureba Alberto, De Mengelina Rocío, y otros, *Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercia*, Madrid, La Ley, 2010, p. 221.

⁶ Esto debido a que en el registro legal de una marca es territorial, es decir, país por país; excepción hecha para los países suscriptores del Sistema de Madrid, explicado con anterioridad.

de lo imitado, sino también restringir la creatividad de los demás agentes económicos”⁷. La defensa de la propiedad industrial contra la posible competencia desleal, por supuesto compleja, interesante y de actualidad, es un tema que el presente estudio no pretende abordar.

Sin embargo, es necesario mencionar que el registro marcario se sustenta en tres principios de base, los cuales se utilizan de soporte dogmático, normativo y jurisprudencial, el momento que se necesita proteger los derechos sobre una marca. Estos principios son: atributivo, de territorialidad; y de especialidad.

El primer principio (atributivo), significa que para ser titular de una marca, es necesario que previamente se haya registrado la marca ante la oficina estatal respectiva encargada de la propiedad industrial. En este principio, el registro de la marca "atribuye" su propiedad al titular de la misma, es decir, a la primera persona que la registró, independientemente de que su titular haya utilizado la marca con anterioridad en el mercado. Este registro, por tanto, le confiere al titular derechos exclusivos sobre la marca, pudiendo el mismo oponerse al registro de nuevos signos iguales o similares a su marca. El acto jurídico de registro de la marca, se convierte en un acto constitutivo de derechos exclusivos y preferentes sobre la marca, dejando de ser un hecho meramente declarativo de derechos⁸ por parte del titular. Al respecto, Breuer Moreno indica que, “en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca, si no hay registro”.⁹

En relación al segundo principio (territorialidad), sabemos que la manera más directa de proteger una marca es registrándola en cada uno de los países donde la marca vaya a ser utilizada o comercializada, lo cual sin embargo, podría representar un alto costo de dinero y tiempo para el interesado. De esta forma, el registro territorial genera a favor del titular de la marca una especie de ‘exclusividad legalmente autorizada’ sobre la misma, la cual tendrá eficacia jurídica solamente dentro del territorio del país en el que ha sido registrada. Si el titular de la marca desea protegerla fuera de las fronteras del país, por ejemplo en los países vecinos o en otros de la misma región o

⁷ Cabanellas De las Cuevas Guillermo, Palazzi Pablo, Sánchez Andrés y otros, *Derecho de la Competencia Desleal*, Buenos Aires, Heliasta, 2014, p. 52.

⁸ En el sistema declarativo, el titular de una marca es la primera persona que la utiliza en el comercio, sin necesidad de que previamente haya mediado registro alguno. Cuando el registro de una determinada marca tiene valor declarativo, se presume la propiedad *iuris tantum*, donde la misma podría ser anulada por la presentación de prueba de un uso anterior, por parte de una tercera persona. Este sistema declarativo, propone que el derecho sobre una marca le pertenece a la primera persona que la haya utilizado públicamente en el comercio, con relación a ciertos productos determinados. Por oposición, en la CAN se aplica el sistema atributivo, el cual le atribuye derechos al titular de la marca, mediante el registro de la misma.

⁹ Breuer Moreno Pedro, *Tratado de Marcas*, Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946, p. 197.

continente, deberá registrar la marca en cada uno de ellos para alcanzar la protección de su signo.

El tercer principio (especialidad), se refiere a la vinculación que posee la marca con el producto o servicio al cual identifica en el mercado, considerando que la marca es un signo distintivo que se utiliza en un bien específico. Por lo tanto, el derecho exclusivo que adquiere su titular está estrechamente vinculado con los productos o servicios representados por la marca, y no solo con el signo considerado aisladamente. Al respecto, las posibles acciones a las que tenga derecho el titular de la marca, como consecuencia de una violación de sus derechos de propiedad intelectual, se podrán ejercer respecto de aquellos terceros que soliciten o utilicen un signo idéntico o similar al registrado, y para distinguir ciertos productos o servicios, que a su vez sean idénticos o similares a los representados por su marca.

A pesar que los tres principios son claros y de uso común, en la práctica generalmente se pueden presentar dos problemas en su aplicación: i) cuando las marcas registradas deben coexistir en un mismo mercado, con marcas notorias, las cuales por mandato legal son beneficiarias de una protección especial; y, ii) cuando se trata de marcas que en un inicio no han alcanzado su registro por no cumplir los requisitos exigidos por la Ley.

Simplemente recordemos que en estos casos, y a pesar de no haber alcanzado su registro, ciertas marcas están presentes en el mercado, siendo por Ley acreedoras de registro y protección ulterior, siempre y cuando hayan alcanzado suficiente distintividad (secondary meaning), proceso que posiblemente demorare muchos años y requiera de diversos esfuerzos empresariales para alcanzar esta distinción.

2. Definición de signo distintivo y su clasificación en la Decisión Andina 486

A nivel de organismos internacionales especializados, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, de Perú, define a los signos distintivos, como aquellos “elementos de la propiedad industrial que utilizan productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o actividades económicas.”¹⁰

Respecto a la clasificación de los signos distintivos, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia-SIC, de manera alineada a la vigente Decisión Andina 486, los divide en: “marca, lema comercial, nombre comercial, enseña comercial (o rótulo),

¹⁰ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, *Registro de Marca y Otros signos*, Lima, 2016; recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos>, con fecha 10 de diciembre de 2015.

marca colectiva, marca de certificación y, denominación de origen.”¹¹ Es importante mencionar que en la práctica internacional, al igual que en Ecuador y los países de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, la marca y el nombre comercial son los signos distintivos más conocidos y utilizados.

La clasificación de los diversos signos distintivos aplicados a la protección de las MIPYMEs, se resumen gráficamente en la Figura 1:



Figura 1. Clasificación de los signos distintivos en la Decisión Andina 486. Fuente: **tomado de** Núñez Grijalva (2016).

A continuación, se desarrollan cada uno de los signos distintivos contenidos en la Figura 1, y sus posibles aplicaciones a favor de la MIPYME y sus propias necesidades:

3. Clases e signos distintivos que pueden ser utilizados por la MIPYME

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI, la “marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de P.I. protegidos.”¹² En Estados Unidos, la Asociación Americana de Marketing (*American Marketing Association-AMA*)¹³, define a la marca como: “*Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers*”.¹⁴ Zuccherino y Mitelman, piensan que una marca “es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público.”¹⁵ Por su parte, Ruiz dice que la marca es “todo signo distintivo destinado a diferenciar los productos y servicios de una.”¹⁶

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Marcas*, Bogotá, 2016; recuperado de: http://www.sic.gov.co/drupal/marcas?qt-durante_el_tr_mite_de_marcas=2#qt-durante_el_tr_mite_de_marcas, con fecha 5 de enero de 2016.

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *¿Qué es una marca?*, Ginebra, 2015; recuperado de: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>, con fecha 15 de enero de 2016.

¹³ American Marketing Association, *Dictionary, Brand*, Chicago, 2015; recuperado de: <https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B>, con fecha 15 de enero de 2016.

¹⁴ Traducción al Castellano, por el autor: Una marca es un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifica un bien o servicio, como distinto de los (productos y servicios) de otros vendedores.

¹⁵ Zuccherino Daniel y Mitelman Carlos, *Marcas y Patentes en el GATT*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997. p. 78.

¹⁶ Ruiz Marcelo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, p. 84.

Las dos funciones principales de la marca son: i) diferenciar productos y servicios en el mercado; y, ii) identificar el origen empresarial de los mismos, aunque para Otamendi, "la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicios de otros."¹⁷ Por ejemplo, en Ecuador, la marca *Pilsener* está presente en el país desde el 9 de octubre de 1887, año en que *Guayaquil Lager Beer Brewery Association* empezó su producción.

En el año 1913, *Pilsener* fue registrada como marca, liderando actualmente el mercado nacional de cerveza, diferenciando claramente al producto que representa, cerveza rubia (primera función), del origen empresarial del mismo, Cervecería Nacional C.A. (segunda función).¹⁸ Respecto a la diferenciación de un producto, Schmidt piensa que esta puede lograrse "a través de determinados elementos, tales como la publicidad, el empaque, el diseño y la calidad del producto. Sin embargo, la base indispensable de la diferenciación es la marca; sin marca no hay diferenciación."¹⁹

En relación a la distintividad, para Fernández-Nóvoa, el carácter distintivo de la marca es un equivalente de "notoriedad,"²⁰ tesis rechazada por otros autores como Gómez Segada, para quien esta definición podría provocar una confusión con las marcas notoriamente conocidas,²¹ apreciación que no la compartimos, puesto que como bien dice el maestro Fernández-Nóvoa, la distintividad de una marca es un elemento intrínseco de la misma, que la transforma en *notoria* ante los ojos del mercado, característica genérica de todas las marcas. Por lo tanto, la nomenclatura utilizada por la normativa positiva internacional (Convenio de París, Decisión 486, etc), al utilizar el adjetivo 'notorio' para nombra a ciertas clases de marcas (signos) de alto reconocimiento internacional, no es adecuada, porque discrimina a los demás signos y privilegia solo a unos pocos, además de causar confusión en el uso de los términos.

Respecto a los diversos signos que pueden registrarse como marca,²² el Art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante COESCCI), permite registrar como marca, entre otros, a los

¹⁷ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 7ª ed, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2010, p. 3.

¹⁸ Fuente: Compañía Cervecería Nacional C.A. Guayaquil, 2016; recuperado de: <http://www.cervecerianacional.ec/>, con fecha 25 de noviembre de 2019.

¹⁹ Schmitz Christian, "Distintividad y uso de las marcas comerciales", en *Revista Chilena de Derecho*, vol.39 no.1 Santiago, abr. 2012, p. 4.

²⁰ Fernández - Novoa, Carlos, *Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 1990, p. 78.

²¹ Gómez Segada, José Antonio, "Fuerza Distintiva y Secondary Meaning en el Derecho de los Signos Distintivos", en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, nº 16, 1995, Madrid, p. 194.

²² Según el Código Civil ecuatoriano (codificación 2005), en Ecuador se reconoce la existencia de personas naturales y jurídicas (Art. 40). Respecto de las persona naturales, el Art. 41 reconoce en esta categoría, a "todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición", p. 4. Por su parte, respecto a las personas jurídicas, el Art. 564 define a la misma, como "una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente", p. 126.

siguientes signos: “1. Las palabras o combinación de palabras; 2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 3. Los sonidos, olores y sabores; 4. Las letras y los números; 5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores; 6. La forma de los productos, sus envases o envolturas.”²³

Nombre comercial

En el pensamiento de un autor clásico como Breuer Moreno, el nombre comercial es aquel mediante el cual un comerciante, “ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse con su clientela para distinguirse así mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial.”²⁴ Para Holland, Canusso, Redd y otros, el nombre comercial (trade name), “es el nombre de un negocio.”²⁵

La Decisión Andina 486, en el Art. 190, define al nombre comercial de la siguiente manera: “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”²⁶

El nombre comercial identifica a una empresa o sociedad en el tráfico mercantil, permitiendo además su individualización de las demás organizaciones que desarrollan actividades similares o idénticas, sea a nivel nacional o incluso a nivel internacional. A diferencia de la marca que distingue productos o servicios, el nombre comercial distingue al fabricante del producto o al prestador del servicio. Por ejemplo: la marca distingue a un producto (v.gr. Manicho), mientras que el nombre comercial lo hace con la empresa fabricante (v.gr. La Universal c.a.).

Según el Art. 416 del COESCCI,²⁷ el derecho al nombre comercial ‘nace por el uso’ que se hace del mismo, lo cual guarda estrecha relación con las costumbres y tradiciones que poseen las MIPYMES en Ecuador, donde todo negocio tiene un nombre con el que se le conoce y que es su primera carta de presentación y de recordación en la mente del consumidor (ej. el nombre de una panadería, tienda de

²³ Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación-COESCCI, R.O. 899, 09 de diciembre de 2016, Quito, p. 90.

²⁴ Breuer Moreno Pedro, *Tratado de Marcas, Tomo II*, Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946, p. 440.

²⁵ Holland Katherine, Canusso Vito, Reed Diane y otros, *Intellectual Property, Entrepreneur Magazine s Legal Guide*, Toronto, Entrepreneur Media Inc, 2007, p. 28.

²⁶ Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, 2000, p. 44.

²⁷ COESCCI, Artículo 416.- “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa. El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo (...). En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial”. Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación-COESCCI, R.O. 899, 09 de diciembre de 2016, Quito, p. 101.

abarrotes, restaurante, taller de confecciones, etc). Procedimentalmente, el nombre comercial tiene similar tratamiento que la marca para su registro.

Lema comercial

Para Ruíz, se entiende por lema comercial, “la palabra, frase, o leyenda utilizada como complemento de una marca.”²⁸ La Decisión Andina 486, dispone lo siguiente respecto de los lemas comerciales: “Artículo 175.- (...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.”²⁹

Según disposición legal, un lema comercial no puede ser registrado por sí solo, ya que se requiere de la existencia previa de una marca o nombre comercial que sirva de sustento del mismo. Por ejemplo, en Ecuador, no podría haberse registrado el lema ‘la piel de tu país’, sin que previamente haya sido registrada la marca de producto ‘Marathon Sports’, la cual sirve de plataforma de sustento para el lema comercial. Procedimentalmente, para el registro de un lema comercial son aplicables las disposiciones relativas a marcas.

Enseña comercial (apariencias distintivas)

Para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2015), la enseña comercial es un signo que, siendo perceptible por el sentido de la vista, permite identificar a un determinado establecimiento de comercio. De esta forma, “la enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinación de estos elementos”, p. 1.

La enseña se diferencia del nombre comercial, porque este último identifica al empresario como tal en el desarrollo de su actividad mercantil, mientras que la enseña comercial, identifica a un establecimiento de comercio en particular, de los muchos que pueda tener la empresa, procurando darle mayor protección legal a las características físicas que distinguen al local y hacen que el público lo prefiera, como pueden ser entre otros, sus colores, diseño arquitectónico, decoración interior, rótulo, formas del mobiliario, presentaciones de productos, uniforme de los trabajadores y demás elementos característicos del local.

²⁸ Ruiz Marcelo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, p. 202.

²⁹ Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, 2000, p. 43.

Por ejemplo, la enseña comercial diferencia claramente entre sí, el aspecto y presentación de los restaurantes de cadenas internacionales de comida rápida presentes en Ecuador como KFC, McDonalds o Burger King, o de cadenas nacionales (entre ellas algunas MIPYME) como las de comida marinera Los Ceviches de la Rumiñahui, Jocay Marisquería o Las Palmeras. El procedimiento de registro de la enseña comercial, sigue los mismos lineamientos para el registro del nombre comercial y de la marca.

Indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia)

Una indicación geográfica es una clase especial de signo distintivo utilizado para identificar productos que poseen un origen geográfico específico, donde sus cualidades, reputación y características que se le atribuyen, se deben principalmente al lugar de origen. Esta es la principal razón para que, por lo general, la indicación geográfica consista en el nombre del lugar de origen de los productos. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, un ejemplo típico de indicación geográfica, “son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos, como el clima y el terreno.”³⁰

A nivel internacional, un buen ejemplo es el Tequila, pudiendo llamarse así solamente el licor proveniente del agave azul, producido en cinco estados de la República Mexicana: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Otro ejemplo, esta vez a nivel andino, lo constituye el ‘Café de Colombia’, otorgado en 2005 por el Gobierno de Colombia, a favor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia-FNC; y en el 2007 por la Unión Europea. Como parte de su estrategia de protección global, la FNC posee varias marcas registradas de alcance internacional, como por ejemplo: Juan Valdez, registrada en 1960.

Denominaciones de origen

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, define a la denominación de origen, como aquella que utiliza el nombre de una región o lugar geográfico específico, y que “sirve para designar, distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características derivadas,

³⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *¿Qué es una indicación geográfica?*, Ginebra, 2016; recuperado de: http://www.wipo.int/geo_indications/es/, con fecha 20 de enero de 2016.

esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando factores naturales, climáticos y humanos.”³¹

Por su parte, el Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en su Art. 3, dispone que la protección “será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como ‘género’, ‘tipo’, ‘manera’, ‘imitación’ o similares.”³²

En Ecuador, el 24 de marzo de 2008, se constituyó en la primera denominación de origen nacional nombrada ‘Cacao Arriba’, la cual se otorgó basándose en el hecho que el cacao fino de aroma de Ecuador, durante siglos ha sido reconocido a nivel mundial por su alta calidad, sabor y aroma. Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2009, se otorgó la segunda denominación de origen del país, denominada ‘Sombrero de Montecristi’; esta antigua y delicada artesanía, es elaborada con la paja toquilla que crece en la provincia de Manabí, a la cual pertenece el cantón Montecristi y, a pesar de que históricamente ha sido elaborada por los artesanos de esta localidad ecuatoriana, a lo largo de los años equivocadamente se le ha denominado como *Panama Hat* (sombrero de Panamá), por lo que esta denominación de origen nacional rescata la tradición original y permite contarle al mundo que su tejido y calidad únicas, son originarios de Montecristi, Ecuador.

Si se comparan la indicación geográfica con la denominación de origen, resulta que las diferencias entre las dos son muy sutiles, las cuales no siempre se las puede apreciar con claridad. A este respecto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –INAPI de Chile, opina lo siguiente: “(...) tanto en la Indicación Geográfica como en la Denominación de Origen se reconoce que la calidad, reputación o cualquier otra característica de un producto se deriva o es imputable a su origen geográfico, aun cuando en la última - en la Denominación de Origen - no sólo se atribuye a su origen geográfico sino que también, a otros factores, naturales y humanos, digamos, el saber hacer, el saber hacer de determinada manera las cosas en el proceso de obtención de un producto por parte de sus respectivos productores.”³³

³¹ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, ¿Qué es una denominación de origen?, Lima, 2016; recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/-que-es-una-denominacion-de-origen->, con fecha 10 de diciembre de 2015.

³² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *Arreglo de Lisboa*, 1958, revisado en 1967 y enmendado en 1979, Lisboa, p. 2.

³³ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial-INAPI, ¿Cuál es la diferencia entre una Indicación Geográfica y una Denominación de Origen?, Santiago; recuperado de: <http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-1792.html>, con fecha 20 de enero de 2016.

Se puede decir entonces que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero no al revés, siendo este último concepto el genérico que abarca a los dos.

Signos notoriamente conocidos

Según el Art. 224 de la Decisión Andina 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido, “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”³⁴ A nivel internacional y en los países de la Comunidad Andina de Naciones, estos signos gozan de una protección ampliada, aún sin estar registrados formalmente como marca, de acuerdo a la normativa internacional vigente en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC, o en normas de carácter regional armonizadas con las anteriores, como el caso de la supra citada Decisión Andina 486..

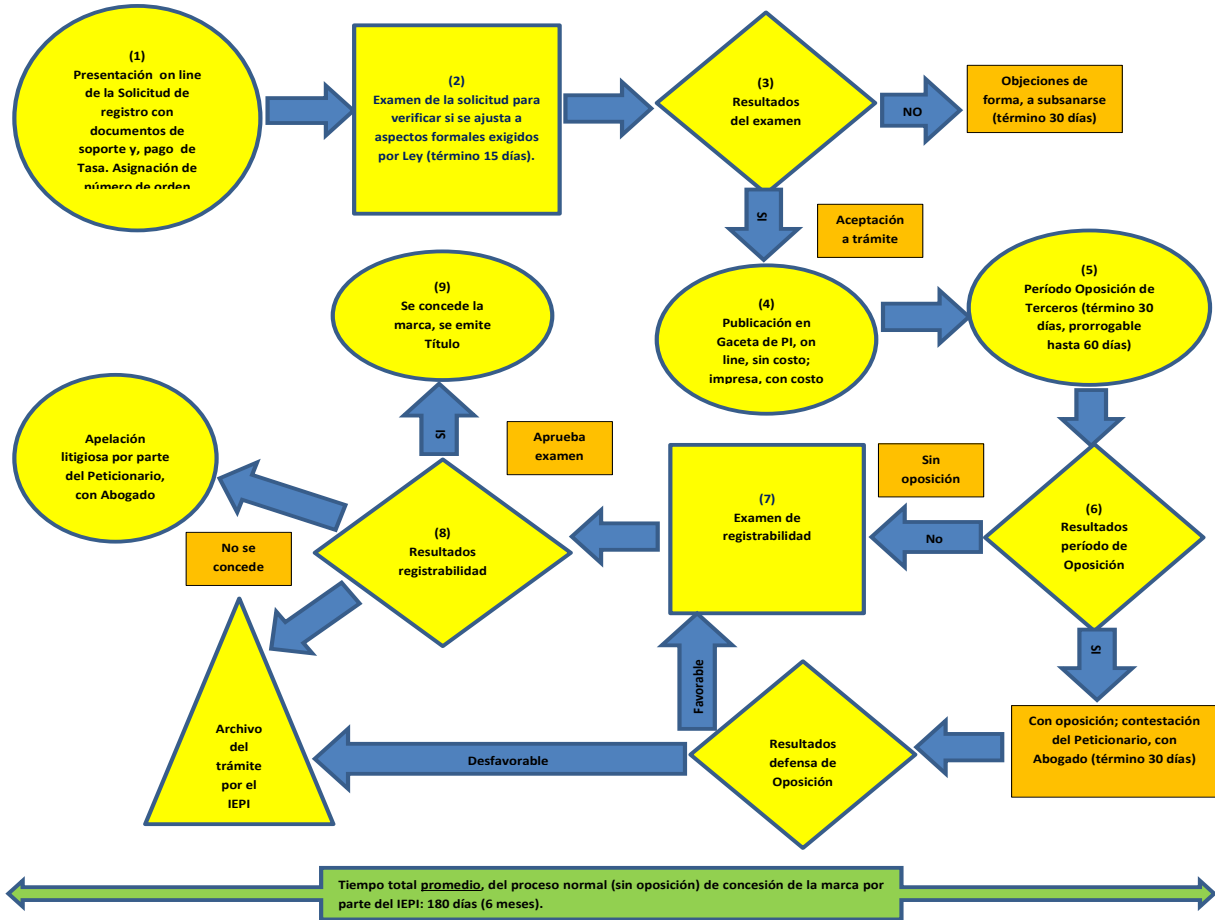
Es importante mencionar que no solamente las grandes empresas pueden acceder a esta clase de signos, sino también las MIPYMEs, sobre la base de que sus marcas alcancen fama y notoriedad en un determinado mercado, y así sean reconocidos por el público consumidor o usuario. Por ejemplo, dentro del mercado ecuatoriano de alimentos, es notoriamente conocida la marca de quesos El Salinerito.

Procedimiento de registro de signos distintivos en Ecuador

Gráficamente, el proceso de registro de un signo distintivo (ej. una marca), en Ecuador, es el siguiente:

³⁴ Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, 2000, p. 51.

PROCESO DE REGISTRO DE MARCAS EN ECUADOR



Elaboración: NÚÑEZ Jorge, octubre 2015. Fuente: IEPI, octubre 2015.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, mediante su página electrónica,³⁵ presenta los requisitos de forma a cumplir para registrar una marca en Ecuador,³⁶ entre los que destacan: i) presentación de la solicitud llena en formulario especial para el efecto, a presentarse vía *on line* para ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; ii) la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la misma; iii) los documento/s que acredite/n la identificación del solicitante o la representación legal del mismo, si fuere del caso; y, iv) el comprobante de depósito bancario que evidencie el pago de la tasa de registro respectiva.³⁷

El costo de la tasa de registro de marca es de USD 208 (en vigencia). Este valor se paga en un 100% al inicio, previo a presentar la solicitud de registro; en caso de que la solicitud no sea aceptada o la resolución final sea negativa (por cualquier motivo, de

³⁵ Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-: www.iepi.gob.ec

³⁶ El procedimiento de registro, normativamente está contenido en el Art. 363 del COESCCI y, en los Arts. del 138 al 151 de la Decisión Andina 486.

³⁷ Para mayor información, revisar el Registro Oficial Año II, N.- 326, del 4 de septiembre de 2014, en vigencia.

oficio o por oposición de terceros), el valor no es reembolsable. A pesar de no ser obligatorio (por lo tanto no se computa en el costo total de registro de marca), es recomendable que el solicitante, previamente al registro, pida al IEPI ejecutar una búsqueda fonética, la cual sirve para verificar si existen en el Ecuador, previamente registradas, marcas idénticas o similares a la que se solicita, o que estén en proceso de registro. El costo opcional de esta Búsqueda General de Signo Distintivo, es de USD 16,00.

Respecto al tiempo, el proceso de registro de marcas en Ecuador, según la información oficial proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, alcanza los 180 días (6 meses). Sin embargo, a través de las encuestas efectuadas a diez estudios jurídicos especializados en propiedad industrial, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato, se ha determinado que, en promedio, el tiempo real para este proceso oscila entre 8,4 y 9,9 meses, lo cual sobrepasa la cifra oficial en un rango que va del 43% al 65%.

Según el Art. 365 del COESCCI, “la adquisición de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años,”³⁸ sin límite de renovaciones.

Conclusiones

La normativa legal vigente en Ecuador, presenta diversas posibilidades para que la MIPYME registre su marca, protegiendo los productos y/o servicios que oferte, contenidos dentro de las cuarenta y cinco clases existentes en la Clasificación Internacional de Niza, vigente a nivel internacional³⁹, respetando por supuesto, las prohibiciones absolutas y relativas de registro contempladas en el mismo cuerpo legal (Arts. del 360 al 362) y en la Decisión Andina 486 (Arts. del 135 al 137).

La MIPYME puede (y debe) registrar su nombre comercial, ya que en la práctica representa su mejor activo, debido a que es el nombre con el que nació, creció y se posicionó el negocio, convirtiéndose fácticamente, en el primer signo que distingue a la empresa y sus productos / servicios al interior del mercado.

En lo referente al lema comercial, la MIPYME puede fortalecer su marca con el registro del mismo, ya que gracias a la transmisión de este mensaje con efecto publicitario o promocional, se fortalece la recordación y posicionamiento de la marca en la mente de

³⁸ Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación-COESCCI, R.O. 899, 09 de diciembre de 2016, Quito, p. 66.

³⁹ La Clasificación Internacional de Niza, creada mediante el Arreglo de Niza de 1957, representa un catálogo clasificatorio para productos (en treinta clases especializadas) y para servicios (en diez clases especializadas), empleado a nivel internacional en los procesos de registro marcario. Puede ser consultada en el sitio electrónico de la OMPI: www.OMPI.org.

los consumidores o usuarios. La MIPYME tiene la posibilidad de proteger la imagen de sus locales de venta y atención al público, a través de registrar su enseña comercial, fortaleciendo así el posicionamiento de sus elementos característicos y distintivos en el mercado.

Respecto a los signos de alcance mundial, como son la indicación geográfica y la denominación de origen, es importante mencionar que las dos pueden coexistir sobre un mismo producto, teniendo el mismo una 'doble protección', como por ejemplo el caso del 'Champagne' francés. En la práctica, dada la complejidad técnica que puede representar la protección de estos dos signos especiales, debe participar en el proceso de registro el Estado, sea central y/o local, promoviendo y facilitando que las MIPYMES, preferentemente asociadas y organizadas de manera previa, busquen posicionar internacionalmente determinados productos.

Los principales beneficios de desarrollar estos signos distintivos, se relacionan con la fama y prestigio que adquiere al país, al dar a conocer al mundo productos con una marcada diferenciación en su diseño o características funcionales, importante valor cultural o ambiental, y por supuesto, alta calidad, lo cual genera de manera sostenible: ingresos para el país, nuevas fuentes de empleo y un elevamiento del nivel de vida de los habitantes de las localidades involucradas en su producción.

Respecto a los signos notorios y a la protección especial que conllevan, la MIPYME si puede acceder a que se reconozca como tal los productos o servicios de su propiedad, para lo cual deber primeramente registrarlos como marcas ante la autoridad competente.

En Ecuador y los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, los signos distintivos representan el principal instrumento que presenta el marco jurídico, para la protección de los derechos patrimoniales de las personas, naturales y jurídicas (entre ellas las MIPYMEs), en el ámbito de la propiedad industrial.

Los signos distintivos tipificados en el marco jurídico de propiedad industrial vigente, constituyen un conjunto de opciones de registro y protección, lo que le permite a la MIPYME escoger el / los signos que más se ajusten a sus necesidades en determinado momento, pudiendo generar combinaciones entre sí para aumentar el nivel de protección jurídica de sus derechos patrimoniales.

La marca y el nombre comercial son los signos distintivos más utilizados en el diario accionar de las MIPYMEs, ya que permiten a su titular la posibilidad de diferenciar sus productos o servicios de los demás presentes en el mercado, así como la identificación clara y precisa del origen empresarial de los mismos.

Existen signos distintivos especiales que facilitan la internacionalización de los productos de la MIPYME o del conjunto de estas, como son las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, las cuales, aplicadas de manera adecuada y preferentemente con apoyo e impulso del Estado, pueden llegar a representar herramientas de desarrollo sostenible, para un territorio o país determinado.

El costo y tiempo exigidos dentro del procedimiento de registro de marcas y nombres comerciales, no representan dificultades mayores, por lo que las MIPYMES pueden acceder fácilmente a los mismos, es necesario que se difunda con mayor intensidad la normativa legal pertinente, de manera que la MIPYME ecuatoriana conozca y utilice todos los signos distintivos disponibles, para proteger sus activos patrimoniales intangibles.

Referencias bibliográficas

Águila-Real Jesús, Ureba Alberto, De Mengelina Rocío, y otros, *Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercia*, Madrid, La Ley, 2010, p. 221.

American Marketing Association, Dictionary, *Brand*, Chicago, 2015; recuperado de: <https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B>, con fecha 15 de enero de 2016.

Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación-COESCCI, R.O. 899, 09 de diciembre de 2016, Quito, p. 90.

Breuer Moreno Pedro, *Tratado de Marcas*, Buenos Aires, Valerio Abeledo, 1946, p. 197.

Cabanellas De las Cuevas Guillermo, Palazzi Pablo, Sánchez Andrés y otros, *Derecho de la Competencia Desleal*, Buenos Aires, Heliasta, 2014, p. 52.

Carranza, Carolina, *Análisis de las marcas de distribuidor en el ámbito de la competencia comercial*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013.

Comisión de la Comunidad Andina, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Lima, 2000, p. 44.

Compañía Cervecería Nacional C.A. Guayaquil, 2016; recuperado de: <http://www.cervecerianacional.ec/>, con fecha 25 de noviembre de 2019.

Donoso, Francisco, *La defensa de la marca frente al nombre comercial*, Universidad del Azuay, 2012.

Fernández - Novoa, Carlos, *Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 1990, p. 78.

Gómez Segada, José Antonio, "Fuerza Distintiva y Secondary Meaning en el Derecho de los Signos Distintivos", en *Cuadernos de Derecho y Comercio*, nº 16, 1995, Madrid, p. 194.

Holland Katherine, Canusso Vito, Reed Diane y otros, *Intellectual Property, Entrepreneur Magazine s Legal Guide*, Toronto, Entrepreneur Media Inc, 2007, p. 28.

Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC, Ecuador en Cifras, Quito, 2016; recuperado de: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-las-empresas/>, con fecha 15 de octubre de 2016.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, *Registro de Marca y Otros signos*, Lima, 2016; recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos>, con fecha 10 de diciembre de 2015.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, *¿Qué es una denominación de origen?*, Lima, 2016; recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/-que-es-una-denominacion-de-origen->, con fecha 10 de diciembre de 2015.

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial-INAPI, *¿Cuál es la diferencia entre una Indicación Geográfica y una Denominación de Origen?*, Santiago; recuperado de: <http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-1792.html>, con fecha 20 de enero de 2016.

Ruiz Marcelo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, p. 84.

Schmitz Christian, "Distintividad y uso de las marcas comerciales", en *Revista Chilena de Derecho*, vol.39 no.1 Santiago, abr. 2012, p. 4.

Superintendencia de Industria y Comercio, *Marcas*, Bogotá, 2016; recuperado de: http://www.sic.gov.co/drupal/marcas?qt-durante_el_tr_mite_de_marcas=2#qt-durante_el_tr_mite_de_marcas, con fecha 5 de enero de 2016.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *Arreglo de Lisboa*, 1958, revisado en 1967 y enmendado en 1979, Lisboa, p. 2.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *¿Qué es una marca?*, Ginebra, 2015; recuperado de: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>, con fecha 15 de enero de 2016.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, *¿Qué es una indicación geográfica?*, Ginebra, 2016; recuperado de: http://www.wipo.int/geo_indications/es/, con fecha 20 de enero de 2016.

Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 7ª ed, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2010, p. 3.

Zuccherino Daniel y Mitelman Carlos, *Marcas y Patentes en el GATT*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997. p. 78.