



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

TESIS DE GRADO

**“EI CONFLICTO JURÍDICO
ENTRE NOMBRE COMERCIAL
Y MARCA”**

ALVARO RAMIRO TERÁN CABEZAS

DIRECTORA DE TESIS: DRA. MÓNICA RUIZ ASTUDILLO

QUITO, 22 DE MAYO DE 2013



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Alvaro Ramiro Terán Cabezas, portador de la cédula de ciudadanía número 1720437712, autor del trabajo de graduación titulado: **“EL CONFLICTO JURÍDICO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA”**, previa a la obtención del grado académico de **LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

- 1) Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
- 2) Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 22 de mayo de 2013.

Alvaro Ramiro Terán Cabezas
C.C. 1720437712

ÍNDICE

CAPÍTULO	PÁGINA
CAPÍTULO I	
1. LA MARCA	4
1.2 CARACTERÍSTICAS	6
1.3 GENERALIDADES	8
1.3.2 SIGNOS REGISTRABLES	11
1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MARCAS Y SU PROTECCIÓN	12
1.4.1 LAS MARCAS EN LA ANTIGÜEDAD	12
1.4.2 EDAD MEDIA	13
1.4.3 EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA	14
1.4.3.1 EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA MARCARIA INTERNA Y COMUNITARIA APLICABLE EN EL ECUADOR	15
1.5 NOCIÓN DEL DERECHO MARCARIO	17
1.5.1 HECHO MARCARIO	17
1.5.2 NATURALEZA DEL DERECHO	19
1.5.3 REQUISITOS DE LA MARCA	20
1.5.4 PRINCIPIOS	21
1.5.5 LA APROPIACIÓN DE LA MARCA	21
1.5.6 APLICACIÓN DEL SISTEMA ATRIBUTIVO	24
1.5.6.1 SOLICITUD DE REGISTRO	24
1.6 LA CONFUSIÓN	26
1.6.1 TIPOS DE CONFUSIÓN	27
1.6.1.1 CONFUSIÓN VISUAL	27
1.6.1.2 CONFUSIÓN AUDITIVA	28
1.6.1.3 CONFUSIÓN IDEOLÓGICA	28
1.6.1.4 REGLAS DEL COTEJO EN CASO DE SIGNOS EN CONFLICTO	28
CAPÍTULO II	
2. EL NOMBRE COMERCIAL	
2.1 DEFINICIONES	30
2.2 CARACTERÍSTICAS	33
2.3 EVOLUCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU ADQUISICIÓN. TEORÍAS	35
2.3.1 TEORÍA DEL DERECHO PERSONAL	35
2.3.2 TEORÍA DEL DERECHO DE PROPIEDAD	37
2.3.3 TEORÍA DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	38
2.3.4 EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA Y COMUNITARIA APLICABLE EN EL ECUADOR	40
2.3.5 ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE UN NOMBRE COMERCIAL	41
2.4 COMPOSICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL	42
2.4.1 DENOMINACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS Y DE ECONOMÍA MIXTA	43

2.4.2 DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA LIMITADA	44
2.4.3 DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO	46
2.4.4 DENOMINACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EN COMANDITA SIMPLE Y POR ACCIONES	46
2.4.5 NOMBRES DE PERSONAS NATURALES	47
2.4.5.1 EL NOMBRE INDIVIDUAL DE CADA PERSONA	48
2.5 GENERALIDADES	48
2.5.1 REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL	48
2.5.2 PRINCIPIOS	49
2.5.3 FUNCIONES	49
2.5.4 DOCUMENTOS QUE PRUEBAN EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL	50
2.6 ANÁLISIS DE LA FIGURA “NOMBRE COMERCIAL”	51

CAPÍTULO III

3. CONFLICTO JURÍDICO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA	
3.1 GENERALIDADES	58
3.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA	60
3.2.1 TIPOS DE CONFLICTOS ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS	62
3.2.2 CONFLICTO ORIGINADO ENTRE NOMBRES COMERCIALES	64
3.3 CONFLICTO REAL Y ACTUAL. ANÁLISIS DE CASOS	65
3.3.1 CASO NOMBRE COMERCIAL “NAPO WILD LIFE CENTER”	65
3.3.2 CASO NOMBRE COMERCIAL “ECU- TICKET Y LOGOTIPO”	68
3.3.3 CASO NOMBRE COMERCIAL “BOLA DE ORO”	71
3.3.4 CASO NOMBRE COMERCIAL “SUCAMPO”	75

CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA ANTE EL CONFLICTO JURÍDICO	
4.1 GENERALIDADES	81
4.2 SOLUCIÓN AL PROBLEMA	81
4.2.1 EVOLUCIÓN DE LA FIGURA NOMBRE COMERCIAL	81
4.2.2 LIMITACIÓN TERRITORIAL DEL NOMBRE COMERCIAL	86
4.2.3 NOMBRES COMERCIALES NOTORIAMENTE CONOCIDOS	88
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	90

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

ABSTRACT

En la actualidad los mecanismos que deben seguirse para la adquisición de derechos sobre marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen en esencia.

Mientras el derecho sobre marcas se adquiere por su registro, el que se tiene sobre un nombre comercial deriva de su uso. De esta forma, quien registra una marca podría ignorar la existencia de un nombre comercial similar debido a que no será posible obtener información alguna sobre ese signo, ya que no necesariamente constará en los registros que guarda la autoridad competente, pues no existe obligación legal alguna que lo exija.

Adicionalmente, la complejidad en la aplicación de las normas que regulan el funcionamiento de los nombres comerciales provoca que estas se contrapongan a las normas que regulan a las marcas, en especial pero sin limitarse a las que protegen servicios, creando de esta manera un conflicto entre ambas figuras jurídicas.

Mediante la presente tesis se estudiará y se analizará el conflicto jurídico-práctico que se produce en la actualidad tanto entre nombres comerciales, como entre nombres comerciales y marcas, mismo que en muchos casos genera perjuicio a los titulares de alguno de estos signos. Para este análisis deberemos previamente estudiar la evolución de la figura de las marcas y los nombres comerciales y su aplicación, examinando además la normativa que los regula.

INTRODUCCIÓN

Son signos distintivos todos aquellos que sirven como instrumentos de comunicación entre el oferente y el consumidor y son utilizados en la industria o en el comercio para identificar y diferenciar determinados servicios, productos, actividades, o establecimientos, de otros existentes en el mercado. La doctrina reconoce como signos distintivos a las Marcas de fábrica y servicio; a los nombres comerciales y a los rótulos de establecimiento.

En la actualidad debido a la globalización, el avance de la tecnología, y el progreso en las transacciones comerciales que se producen tanto entre comerciantes, como entre comerciantes y consumidores, los signos distintivos han adquirido una gran importancia en la actividad industrial y comercial, ya que representan a los productos, servicios y establecimientos comerciales que juegan un papel esencial en el proceso competitivo que se desarrolla en el mercado.

Como fruto de la actividad industrial y comercial que se realiza con los signos distintivos, estos tienden a alcanzar un determinado nivel de calidad, fiabilidad y prestigio frente a sus usuarios y consumidores, por lo que desde hace siglos atrás ha sido necesario que se reconozcan derechos sobre estos y se otorgue protección frente a competidores que anhelan privilegiarse del trabajo y prestigio ajeno.

Los titulares de signos distintivos a fin de darlos a conocer en el mercado y lograr que los usuarios y consumidores los identifiquen y los tengan presentes en sus mentes, deben someterlos a un proceso de introducción en el que mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que, acompañadas de disciplinas como el marketing, la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, la economía, entre otras, lograrán desarrollar un mensaje adecuado para llegar al público consumidor con el objetivo de posicionarlos en el mercado.

Una vez que el signo ha sido posicionado en el mercado y en la mente de los usuarios y consumidores, este se convertirá en un activo intangible con un valor económico que, en muchos casos, será de cuantía elevada dependiendo de los esfuerzos y la inversión realizada por su titular. Inclusive en diversas ocasiones los signos

distintivos servirán como instrumentos para crear necesidades y deseos cuya satisfacción será necesaria por parte de los usuarios y consumidores de los diversos productos y servicios.

Con estos antecedentes se busca hacer hincapié en la importancia de los signos distintivos en el mercado, de su protección por parte del órgano competente para el efecto y de la necesidad de que se apliquen reglas justas y procedimientos claros que garanticen igualdad en los procedimientos de otorgamiento de derechos sobre estos.

Hoy por hoy en el Ecuador, en caso de controversia, para verificar si un derecho preferente beneficia ya sea a las marcas o a los nombres comerciales, deben obtenerse, analizarse y valorarse las pruebas que demuestren la existencia de los derechos respecto del signo que se encuentre en conflicto a fin de decidir cual predomina. Las normas pertinentes se limitan a establecer vías por la que los titulares de esos signos pueden hacer valer sus derechos frente a quienes los utilicen de manera indebida. De esta manera, a fin de establecer cuando predominará una marca sobre un nombre comercial, o viceversa, se deberá estudiar la situación existente al momento del nacimiento de esos derechos.

CAPÍTULO I

1. LA MARCA

1.1 DEFINICIONES:

Chavanne y Burst definen a la marca señalando que ésta es “*un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros*”.¹

El INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI (Chile) conceptualiza a la marca como:

*Todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.*²

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en una amplia interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), define a la marca como:

*Un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.*³

1 LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo I P. 18

2 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 27-abril-2011)

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso 206-IP-2005, marca: “RUMATEX”. Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 26-abril-2011)

En una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1942, el juez FRANKFURTER enunció que:

*Una marca es un reducido instrumento del marketing que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere. El titular de la marca explota esta tendencia humana desplegando todo el esfuerzo posible para impregnar la atmósfera del mercado con el poder de seducción de un signo agradable.*⁴

Tanto la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana⁵, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)⁶ coinciden en que puede convertirse en marca todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado mientras mantenga la particularidad de ser susceptible de representación gráfica. Adicionalmente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) enumera ejemplificativamente un sinnúmero de signos que pueden instituirse como marcas, siempre que no recaigan en las prohibiciones de registro que el marco jurídico aplicable ha previsto.

Como podemos observar existe una gran variedad de definiciones que los doctrinarios han elaborado. A continuación enuncio los aspectos más relevantes a manera de resumen con los comentarios correspondientes:

- a) La marca es un signo de carácter intangible que necesariamente debe estar colocado sobre un producto o acompañando a un producto o a un servicio, ya que de esta manera cumple su función esencial que es la de distinguir un producto o un servicio de otros existentes en el mercado.

4 CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.55, 56.

5 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, República del Ecuador, año 1998. "Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica"(...)

6 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000. "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier 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".

- b) Acorde a lo mencionado por el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI una marca protege también a los establecimientos industriales y comerciales, lo cual ocurre directamente con las marcas de servicio que se encargan de brindar protección a determinada actividad económica de un establecimiento mercantil o de una persona natural. En el caso chileno, cabe indicar que la legislación reconoce cuatro tipos de marcas: 1) Marca de producto, 2) Marca de servicio, 3) Marca de establecimiento Industrial, 4) Marca de establecimiento comercial.⁷
- c) Puede constituir marca cualquier palabra o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, entre otras, siempre que sean susceptibles de representación gráfica. La marca que se seleccione deberá cumplir con los requisitos legales y ser sometida a la autoridad competente para su aprobación. En el subtítulo 1.5.5 me referiré al trámite que debe seguirse para el registro de una marca.
- d) La marca es un instrumento del marketing que pretende hacer más agradable a determinado producto o servicio, a fin de seducir y atraer a la clientela. Este criterio hace referencia al ámbito netamente comercial, que consiste en el intercambio de bienes o de servicios a través de un mercader o comerciante⁸.

1.2 CARACTERÍSTICAS

Una marca conlleva varios aspectos que la caracterizan y la hacen diferente a los demás signos distintivos que forman parte de la rama de la Propiedad Industrial, entre esos se destacan:

- 1) La marca es un bien inmaterial, es decir no tiene existencia sensible y necesita materializarse en cosas tangibles para poder ser percibido por los sentidos.⁹

7 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 25-diciembre-2012)

8 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519, 1520.

9 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.21.

- 2) Para que la marca sea susceptible de protección jurídica debe cumplir determinados requisitos, entre los cuales podemos destacar que el más importante es la fuerza distintiva con respecto a una clase de productos o servicios.¹⁰

Alcanzar la fuerza distintiva de una marca depende no solo de la actividad comercial, promocional y publicitaria que el empresario realice, sino también de la aceptación y actitud del público consumidor hacia la marca.¹¹

- 3) El derecho al uso exclusivo sobre una marca nace con su registro ante la oficina competente y tiene duración por un período de 10 años renovables.¹² En Ecuador, el registro se efectúa ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).¹³

Aquí radica la principal característica que diferencia sustancialmente a las marcas de los nombres comerciales en la legislación ecuatoriana.

- 4) La protección otorgada a la marca se encuentra supeditada a su uso real y efectivo.¹⁴
- 5) Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública de la marca, aunque se encontrare registrada, ha sido posterior al uso de un nombre comercial, este último deberá tener prevalencia sobre la marca, sin embargo este tema será estudiado, analizado y cuestionado a profundidad en los siguientes capítulos de la presente tesis.

10 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.24.

11 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, P.280.

12 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000. "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

13 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, República del Ecuador, año 1998. Art. 216.-

14 BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial, Editorial Palestra, 2005, p. 113.

- 6) La protección y efectos de los derechos de propiedad industrial sobre marcas son de carácter territorial.¹⁵
- 7) La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana establece que para determinar los productos o servicios que protegerá una marca se estará a lo dispuesto por la clasificación de NIZA.¹⁶

1.3 GENERALIDADES

1.3.1 Funciones de la marca:

Mediante la figura marcaria se brinda protección tanto a los titulares de la marca, como a los consumidores de la misma. Esta doble protección busca básicamente evitar la confusión de los usuarios consumidores con respecto a la fuente de la que han emanado los productos o servicios; y a la vez garantizar a su titular el derecho a que el público no resulte confundido y los reconozca y adquiera.¹⁷

Entre las funciones principales de la marca se encuentran:

a) Distinción de productos o servicios:

La función más importante de una marca es la de distinguir a un producto o servicio de otros. De esta manera el público consumidor podrá seleccionar un determinado producto o servicio de la misma especie, de entre varios, o a su vez volver a adquirirlo de un mismo proveedor o productor de su confianza.¹⁸

La marca cumple su función distintiva en virtud del derecho exclusivo de uso que goza su titular.

15 JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 23.

16 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, República del Ecuador, año 1998. Art. 215.

17 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 38-39.

18 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 9.

b) Identificación de origen:

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto, por lo que estos eran distinguidos acorde a la identidad de sus fabricantes.

En la actualidad la marca no distingue la procedencia de los productos (procedencia empresarial), lo que es mas en muchos casos el público consumidor desconocerá el nombre del empresario titular o del que emplea la marca, por lo que se limitará a confiar en que un producto o servicio auspiciado por alguna marca provendrá de la misma fuente de la que ha derivado todas las veces que se lo ha adquirido.¹⁹ En diversas ocasiones la marca podría haber sido transferida, o autorizado su uso a un tercero, sin embargo, aun cuando esto suceda, el consumidor seguirá suponiendo que la marca está relacionada a un mismo origen o fuente.

Existen casos en que la marca estará conformada por el nombre del fabricante, por lo que el consumidor vinculará a la marca con el origen empresarial del producto o servicio, de manera directa.²⁰

c) Indicación de calidad:

Esta función consiste en garantizar una calidad uniforme o constante de un producto o servicio al público consumidor de una determinada marca. Si bien es cierto que autores como Otamendi²¹ y Beier²² consideran a esta función como secundaria, sin embargo no deja de mantener una altísima importancia, ya que los usuarios que adquieren un producto o servicio determinado lo hacen anhelando encontrar la misma calidad que cuando lo obtuvieron con anterioridad.

19 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo I P. 33

20 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 40, 41, 42,43.

21 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pgs. 9, 10.

22 Cfr. BEIER en CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 47.

El mantener una calidad constante, uniforme o mejorada no es una obligación legal de su productor, sin embargo en el marco socioeconómico y con la presencia de abundantes competidores en el mercado nacional e internacional, resultaría absurdo que un empresario descuide la calidad o deje de garantizar un margen de constancia en la elaboración de un producto o prestación de un servicio.²³

d) Publicidad:

La marca es el vínculo existente entre el usuario o público consumidor de un producto o servicio y su titular.

Mediante la marca el empresario o productor busca lograr la aceptación de un producto o servicio y a la vez fomentar su consumo a gran escala, para lo cual se esmerará en producir o brindar un producto o servicio de óptima calidad acompañado de una publicidad atractiva, inteligente y adecuada que busque obtener un poder motivante y provoque favorablemente al comprador.²⁴

En muchos casos el productor o empresario efectuará un análisis y aplicación de numerosas disciplinas, tales como la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, la economía, entre otras, que son halladas en el estudio de mercado, a fin de desarrollar un mensaje adecuado para el público.²⁵

e) Competencia:

A través de la marca se logra transmitir una diversidad de información relacionada con determinado producto o servicio, tales como: calidad, precio, fama, duración, beneficios, condiciones de financiamiento, cantidad, entre otras, que permiten al consumidor efectuar un análisis de lo que va a adquirir, y a la vez compararlo con otro similar que exista en el mercado. Esta información proyectada por la marca es el resultado de una serie de esfuerzos que su titular o licenciatario ha efectuado a fin de

23 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pgs. 44, 45, 46.

24 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 11.

25 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 13, Pgs. 5040, 5041.

posicionar al signo en la mente del consumidor y a la vez transmitir una idea con respecto al producto o servicio que oferta.²⁶

Esta serie de esfuerzos efectuados por la mayoría de titulares o licenciatarios de una marca, quienes buscan promocionar sus productos o servicios, tiene como fin obtener un reconocimiento, sea de carácter económico, de reputación, o de cualquier otra índole, por parte de los usuarios que elegirán la mejor opción acorde a sus conveniencias.

De esta manera las marcas juegan un papel muy importante en este proceso dinámico que se desarrolla en el mercado y que deberá estar acompañado de un conjunto de reglas jurídicas que enmarquen el comportamiento de los competidores.²⁷

1.3.2 Signos registrables:

Acorde a la legislación ecuatoriana y comunitaria aplicable en el Ecuador, puede registrarse como marca todo signo que cumpla con los siguientes requisitos:

- 1) Que sea distintivo.
- 2) Que sea susceptible de representación gráfica.
- 3) Que no se encuentre inmerso en las prohibiciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual y en los convenios internacionales.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)²⁸ de manera ejemplificativa indica un listado de signos que pueden convertirse en marca registrable, sin embargo, al incluir la palabra “entre otros” deja abierta la posibilidad de que otros signos lo hagan también. Por su lado la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana únicamente se limita a mencionar los requisitos que deben cumplir los signos para poder registrarse como marcas.²⁹

²⁶ Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P. 23

²⁷ Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo I, P. 65

²⁸ DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000. Artículo 134.

²⁹ LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, República del Ecuador, año 1998. Art. 194.

1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MARCAS Y SU PROTECCIÓN

En la antigüedad el derecho que recaía sobre las marcas nacía a partir de su simple uso en el medio donde se comercializaban los productos que los fabricantes elaboraban y expendían; sin embargo debido a factores como la globalización de la economía, el crecimiento de la competencia comercial y el desarrollo de la tecnología, que promovieron el avance en el comercio y la generación de diversos tipos de transacciones fue necesario implementar un sistema que se encargue de brindar mayor protección a las marcas, a fin de evitar la confusión de los usuarios consumidores con respecto a la fuente de la que han emanado los productos o servicios; y a la vez garantizar al titular del signo el derecho a que el público no resulte confundido y los reconozca y adquiera.

Comparada la evolución doctrinaria y práctica que ha tenido la figura de la marca en comparación con la del nombre comercial, se puede señalar que a pesar de que ambas figuras en la actualidad cumplen funciones muy similares, el nombre comercial ha tenido una evolución lenta, enigmática y que no ha llegado a la exigencia del otorgamiento de derechos a partir del registro.

A continuación se expondrá el desenvolvimiento que han tenido las marcas en las diversas etapas históricas:

1.4.1 Las marcas en la antigüedad (Hasta el año 476 aproximadamente)³⁰:

La utilización de marcas se remonta a algunas civilizaciones de la antigüedad, como en el caso de los griegos que acostumbraban colocar el nombre del fabricante sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas, etc.

Los romanos a su vez utilizaban marcas no solo en obras de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos, materiales de construcción y sobre mercaderías como colirios oculares, quesos y vinos. Los

30 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo I P. 126, 127, 128.

chinos por su parte colocaban el nombre del autor en piezas de porcelana, así como el lugar de fabricación y el destino para el que habían sido producidas.

En esta época de la historia los signos utilizados se relacionaban con el nombre y prestigio profesional del creador o fabricante de determinado producto, mismos que tenían la misión de determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de identificar al autor de los trabajos realizados por artesanos u obreros, a fin de que estos obtengan salarios o contraprestaciones por sus obras.

Respecto de la protección jurídica de las marcas en este período, únicamente se conoce que el Derecho Romano penaba el uso de un nombre falso y por ende la falsificación de una marca. En caso de infracción, aparte de la sanción penal se preveían dos acciones civiles: 1) *actio injuriarum*.- mediante la cual se podía reparar la ofensa infligida a la personalidad, y 2) *actio doli*.- mediante la que se podía resarcir el daño patrimonial al afectado.

Debido a que no existía un desarrollo avanzado del sistema de protección y concesión de derechos marcarios, los posibles afectados por la falsificación de su nombre debían demostrar su utilización con respecto a los productos que fabricaban y su prestigio en el mercado.

1.4.2 Edad Media (Hasta el año 1500 aproximadamente)³¹:

En esta etapa las marcas cumplían diversas funciones como: identificar la propiedad de animales, objetos de uso doméstico o personal, y bienes transportados a largas distancias. Servían asimismo para determinar el origen geográfico y la calidad de las mercaderías a las que se encontraban fijados estos signos.

El desarrollo de las marcas en este período tiene gran relevancia especialmente en lo referente al ámbito corporativo. En esta etapa, se empieza a instaurar la obligatoriedad en el uso de las marcas, mismo que tenía propósitos de: i) identificar al

³¹ Ibid. P. 129, 130.

artesano con el fin de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte;

- ii) Servir como mecanismo de control de las mercaderías y proteger a los consumidores;
- iii) impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y
- iv) asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables, propósitos que eran totalmente diversos a los fines marcarios que se aplica en la actualidad.

Pese a la aplicación de este mecanismo marcario, en algunas ciudades avanzadas comercialmente, como en las italianas ya se empezaba a difundir la idea de que las marcas podrían servir como un medio a fin de evitar que el pueblo sea engañado respecto de los productos identificados con determinados signos ya conocidos, apreciados y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores.

En esta época se empieza a reconocer las condiciones de distintividad, exclusividad y prioridad de las marcas, acercándose así cada vez más al sistema contemporáneo.

1.4.3 Edad Moderna y Contemporánea (A partir del año 1500 aproximadamente, hasta la actualidad)³²:

A partir de esta época se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos en favor de los usuarios de marcas, sin embargo el desarrollo acelerado del sistema marcario comienza en 1776 a partir de la Revolución Industrial, época en que el mercantilismo tradicional perdió fuerza y dio paso a la corriente clásica que amparaba temas como el comercio internacional, el valor y la distribución de la riqueza, libre competencia, entre otros.

En el año 1791, se elimina el sistema corporativo que a la par generó la supresión del régimen de marcas corporativas, situación que creó el escenario para que se produzcan frecuentes abusos y falsificaciones a los signos identificatorios de la época.

32 op. cit. pgs. 129, 130.

Posteriormente, en el año 1824 se emite en Francia una ley que protege a los signos colocados en los productos y finalmente en 1857 se instituye un régimen marcario comparable al contemporáneo que establecía un sistema de depósito de los signos marcarios, que concedía derechos de propiedad sobre los mismos.

Paralelamente, otros países industrializados como Alemania, Italia y Estados Unidos también desarrollaron sistemas de protección marcaria. Así, en Alemania en 1874 se encuentra una ley de tipo moderno centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas. En Italia, la primera ley tipo se expidió en 1868, que de igual forma preveía su registro.

En Estados Unidos de América, la protección contra las imitaciones y falsificaciones de marcas se desarrolló en el contexto del resarcimiento por los hechos ilícitos (torts). Adicionalmente las infracciones y delitos marcarios se definen como parte del derecho de la competencia desleal, estando destinada su punición a evitar el enriquecimiento injustificado, el desvío de la clientela mediante engaños y las prácticas abusivas de mercado.

O'Brien señala que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la divulgación mundial de la legislación marcaria fue amplia, de tal forma que si en el año 1876 solo siete países tenían legislación marcaria, para 1975 este número había subido a ciento veintitrés.³³

1.4.3.1 Evolución de la normativa marcaria interna y comunitaria aplicable en el Ecuador:

En Ecuador, en 1908 se promulga una ley de marcas, que concedía derechos de propiedad a quien las hubiere usado por primera vez (sistema declarativo), y únicamente imponía la obligación de registro cuando el bien público lo requiriera.

33 Cfr. P. O'BRIEN, *The international trademark system and the developing countries*, Editorial Idea, 1978, P.98 y 99.

Las marcas bajo esta ley solo amparaban a productos y su función básica era denotar su procedencia empresarial.

El organismo encargado del registro de marcas de fábrica era el Ministerio de Hacienda, el cual además se encargaba de delegar la resolución de los procesos de oposición a los Alcaldes Cantonales. Los procesos se ventilaban mediante juicio ordinario.³⁴ Esta ley fue objeto de múltiples reformas.

Progresivamente los derechos de propiedad intelectual e industrial alcanzaron una importancia relevante en los países de la región, es así que el 26 de Mayo de 1969, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Perú, suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional, conocido como “Acuerdo de Cartagena”, cuya finalidad era la de buscar la armonización de las políticas económicas y coordinación de planes de desarrollo, mediante un conjunto variado de reglas, cuya máxima expresión jurídica son las llamadas “Decisiones”.

La rama del ordenamiento jurídico que dio paso a múltiples Decisiones desde la suscripción del acuerdo de Cartagena, hoy denominada Comunidad Andina de Naciones (CAN), fue la de propiedad industrial, en las cuales se ha mantenido el criterio de otorgar derechos de propiedad industrial con respecto a marcas, a partir del registro.³⁵

En el año 1996 Ecuador suscribe el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo fin era el de armonizar las políticas de sus miembros en lo referente a patentes, derechos de autor, marcas, denominaciones de origen y otros aspectos. En este acuerdo, entre otros aspectos, se indican las condiciones básicas que las marcas deben cumplir para ser susceptibles de otorgamiento de derechos.³⁶

34 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de marcas, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908, Arts. 7 a 12.

35Cfr. BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la región Andina y el Perú. Editorial Palestra, 2004, pgs 13, 14.

36 Ibid. pgs. 37, 38.

En junio de 1999, el Ecuador suscribe el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, mismo que también recoge importantes disposiciones en lo referente a marcas, que brindan un gran aporte a la evolución de la figura. En este compendio normativo se prevé el registro de las marcas, con excepción de las de servicio, cuya obligación de registro no se estipula de manera obligatoria.

En 1998, se publica la Ley de Propiedad Intelectual que hace una importante recopilación de los aspectos recogidos en las Decisiones Andinas concernientes a la protección de la Propiedad Industrial, e implementa el nacimiento de derechos sobre marcas desde el registro.

Finalmente, el 19 de Septiembre del 2000, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, aprobó la Decisión 486, que regula los aspectos relacionados a la Propiedad Industrial en todo el territorio de la Comunidad Andina de Naciones, en la que de igual forma se prevé el nacimiento de derechos marcarios a partir del registro.³⁷

1.5 NOCIÓN DEL DERECHO MARCARIO:

Previo a profundizar el derecho y la forma de adquisición de la marca se hará referencia a los hechos marcarios:

1.5.1 Hecho Marcario³⁸ :

Constituye un hecho marcario, en general, la colocación de un signo a un producto o su utilización asociada con este o con actividades y servicios sin tomar en cuenta su idoneidad para constituir un signo válido y con prescindencia de las formalidades requeridas para obtener su protección.

Se realizan hechos marcarios también cuando determinada persona continúa con el uso de un signo que ha sido rechazado por la autoridad competente, por considerar

³⁷ Ibid. pg. 36.

³⁸ Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 1989, Tomo I, P. 263, 264, 265.

que este ha incurrido en las prohibiciones legales de registro. También constituye un hecho marcario el utilizar un signo que no ha sido renovado en el plazo legal otorgado para el correspondiente trámite y por tanto encontrarse caducado.

Al decir del doctrinario Luis Eduardo Bertone³⁹, es un error común en la sociedad el pensar que no pueden usarse signos distintivos sin haberlos sometido previamente al trámite de registro correspondiente, pues sostiene que para realizar hechos marcarios no se requiere autorización previa o visto bueno de autoridad administrativa alguna.

Adicionalmente menciona que los hechos marcarios simplemente se encuentran sin protección jurídica y por ende limitados en su derecho a oponerse al registro de otras marcas o a ejercer acciones legales contra otros signos.

Sin duda alguna en un inicio el hecho marcario puede no constituir inconveniente alguno, a tal punto que se lo pueda utilizar sin permiso o autorización; sin embargo, en determinado momento podría generarse un conflicto frente a un derecho preferente con otras marcas o nombres comerciales, mismo que culminaría con la prevalencia del derecho por sobre el hecho. Si bien es cierto que no se requiere visto bueno para ejercer un hecho marcario, hago notar que este no brinda seguridad jurídica a su titular, pues nuestra legislación es clara al indicar que el titular de un signo, en el caso puntual de una marca, puede hacer uso exclusivo y oponerse frente al uso no autorizado de terceros, a partir de su registro correspondiente.

En virtud de que el nacimiento del derecho sobre nombres comerciales no se produce del registro sino del uso, sugerimos que la figura se asemeja a un hecho marcario; sin embargo, este tema será estudiado a profundidad en el tercer capítulo de la presente tesis.

39 Ibid. P. 264

1.5.2 Naturaleza del derecho:

A continuación se indicarán los diferentes derechos relacionados con la marca:

a) Derecho a la exclusividad de la marca:

El registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo del signo; a su vez permite transferir, o autorizar a terceros el uso a título gratuito u oneroso.⁴⁰

Por otro lado, faculta al titular a oponerse (jus prohibendi) al uso y registro de signos similares que causen confusión o de alguna manera afecten su derecho al uso exclusivo, que nace desde el registro.⁴¹

b) Derecho a usar o no la marca registrada:

Todo productor de bienes, o quien presta servicios puede usar su signo registrado o en su defecto abstenerse de hacerlo.⁴²

Tomando en cuenta que muchas personas naturales y jurídicas hacen uso de diversas marcas incluso mientras estas se encuentran en trámite de registro, considero que lo correcto es usar la marca y explotar todos los beneficios tanto comerciales como jurídicos que estas proporcionan. Hay que tomar en cuenta que la falta de uso de un signo puede ser objeto de cancelación del registro, previa solicitud de cualquier interesado y siempre que no se hubiera utilizado el signo injustificadamente y durante el período consecutivo de tres años.⁴³

40 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 24.

41 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo II P. 24.

42 Ibid. Pgs. 10-11.

43 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, año 1998. Art. 220.- "Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación".

1.5.3 Requisitos de la marca:

A fin de poder obtener un derecho sobre la marca, esta deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Perceptibilidad:

Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser captado por los consumidores a través de los sentidos.⁴⁴

b) Distintividad:

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie para su elección.⁴⁵

c) Susceptibilidad de representación gráfica:

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes o cualquier soporte escrito, es decir en algo perceptible a los sentidos para ser captado por el público consumidor.⁴⁶

d) Disponibilidad:

Solo podrá obtenerse el derecho sobre un signo que, aparte de cumplir con los requisitos legales, se encuentre disponible. Es decir que ninguna otra persona lo haya adquirido previamente.⁴⁷

44 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 9.

45Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf; P142-143; (Acceso 10 de diciembre de 2011).

46Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf; P144-143 (Acceso 10 de diciembre de 2011).

47 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, P.347-348.

1.5.4 Principios:

Los principios que regulan a las marcas son los siguientes:

a) Territorialidad:

La exclusividad que el derecho sobre una marca otorga se circunscribe al ámbito del territorio del país en que esta se encuentre registrada.⁴⁸

b) Especialidad:

Los productos o servicios que una marca protegerá deberán estar enmarcados de acuerdo a la clasificación de Niza, incorporada a la legislación ecuatoriana mediante la Ley de Propiedad Intelectual vigente.⁴⁹

c) Exclusividad:

Mediante este principio se permite presentar oposición ante terceros y ejercer acciones legales en contra de cualquier infractor, en general.

1.5.5 La apropiación de la marca:

Los agentes económicos que entran a competir en el mercado con sus diversos productos o servicios tratan de individualizar sus mercaderías a fin de que estas sean seleccionadas por los usuarios consumidores y no resulten confundidas con otras de la competencia. A este efecto recurren a la protección marcaria.⁵⁰

48 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 23.

49 Internet. http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/5-introduccion_al_derecho.pdf; P143 y 155. (Acceso 10 de diciembre de 2011)

50 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, P.332.

Al decir de Fernandez Novoa, si bien es cierto que la unión entre un signo y un producto o servicio constituye una marca, sin embargo es necesario agregarle a esta combinación un ingrediente psicológico, que consiste en efectuar diversos esfuerzos a través de la imaginación con el afán de lograr el posicionamiento de la marca de una manera tal que sea apprehendida por los consumidores y en lo posible forme parte de sus vidas.⁵¹

Cuando se adopta una marca para representar a determinado producto o servicio su titular deberá hacer todos los esfuerzos necesarios para obtener ganancias o beneficios de acuerdo a cada caso, y a la par deberá defenderla ante sus competidores y perseguir a los infractores que pretendan aprovecharse de su prestigio ganado.

A continuación describiré los sistemas de apropiación de las marcas, reconocidos por la doctrina y por las legislaciones:

a) Sistema declarativo⁵²:

Mediante este sistema el derecho a una marca es obtenido por su titular por el simple hecho de usarla en el comercio.

Este sistema presenta la ventaja de ser económico en su totalidad ya que el usuario no debe incurrir en costos administrativos, ni de honorarios profesionales; sin embargo, presenta algunas desventajas como:

- 1) El órgano administrativo encargado de brindar tutela a los signos distintivos, cuyo derecho ha sido ganado por el uso no puede garantizar la protección de oficio debido a que no guarda un registro de los signos, a menos que estos se encuentren registrados.
- 2) No brinda certeza, ya que en caso de conflicto el titular de un signo será el que haya realizado el primer uso y deberá probarlo.

⁵¹ Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, Fundamento de derecho de marcas, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P.23.

⁵² Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, P.333.

- 3) Si bien es cierto que el derecho sobre este tipo de signos es adquirido mediante el uso, sin embargo este deberá ser acorde a las disposiciones legales de cada país y no deberá incurrir en las prohibiciones de registro prescritas para el efecto.

b) Sistema atributivo:

Mediante este sistema se atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca ante el órgano competente.⁵³

Si bien es cierto que este sistema implica la intervención de una dependencia administrativa registradora y a la vez obliga al usuario a incurrir en costos tanto de registro, como de auspicio legal, sin embargo ofrece mayores beneficios a los titulares marcarios, tales como⁵⁴:

- 1) El órgano administrativo llamado a tutelar los derechos que recaen sobre una marca tiene mayor facilidad de brindar protección tanto de oficio como a petición de parte, ya que guarda la existencia del signo en sus registros.
- 2) Brinda mayor certeza al titular de la marca y permite que terceros puedan conocer de su existencia.
- 3) El órgano administrativo competente cuenta con personal capacitado para verificar que los signos que se van a registrar cumplan con los requisitos que estipula la legislación respectiva.

Este sistema es recogido por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y algunos de los tratados internacionales suscritos por nuestro país para el otorgamiento de derechos que recaen sobre marcas de productos y de servicios. Sin embargo para conceder el derecho exclusivo de uso sobre un nombre comercial se aplica el sistema

53 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pgs. 11, 12.

54 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, P.334.

declarativo, siempre que este uso sea acorde a las estipulaciones legales para el efecto. Es aquí donde se genera el conflicto.

1.5.6 Aplicación del sistema atributivo. Procedimiento de registro⁵⁵:

1.5.6.1 Solicitud de registro:

El trámite inicia con la presentación de la solicitud de registro del signo en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), institución que se encarga de verificar que se encuentre completa y que cumpla con los requisitos de forma exigidos para su presentación.

Una vez que la autoridad acepta a trámite el registro ordena efectuar la publicación en la gaceta de la propiedad Intelectual, para que dentro de los 30 días subsiguientes todo aquel que tenga legítimo y justificado interés pueda presentar oposición para tratar de impedir su registro.

En caso de que se presenten oposiciones el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) notificará al solicitante del registro, a fin de que conteste en el término de 30 días.

Las oposiciones que se presenten deberán ajustarse a lo mencionado en el artículo 209 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.⁵⁶

55 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, año 1998. Art. 201 a 215.

56 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, año 1998. Art. 209.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tramitará las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) Que fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad válidamente reivindicada sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y

c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca.

Podrá también interponer oposición a una marca el titular de otra previamente registrada en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). (Oposición andina).

La presentación de una oposición andina con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. Por otro lado, la presentación de una oposición con base en una solicitud de registro en trámite solo acarrea la suspensión del registro de la segunda marca, hasta que el registro de la primera sea conferido.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.⁵⁷

Presentadas o no oposiciones la autoridad procederá a realizar el examen de registrabilidad, debiendo pronunciarse sobre las oposiciones presentadas, de ser el caso, y sobre la concesión o denegación del registro mediante resolución debidamente motivada.

En caso de que se conceda el registro de la marca, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará la emisión del título respectivo en el que se indicará, entre otras particularidades, que la vigencia de la marca es de 10 años, mismos que son renovables por iguales períodos.

A pesar de que el registro de un signo distintivo es un tema de suma trascendencia cuya inscripción no debería tardar más de tres o cuatro meses, en la actualidad el trámite demora de once a quince meses aproximadamente, siempre y cuando el registro no soporte oposiciones, caso contrario este podría retardarse cerca de los veinte meses o más. La respuesta a este problema, que en la mayoría de casos desemboca en un perjuicio para la persona que anhela obtener el registro, se debe a que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) recepta y debe encargarse de

57 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000. Artículo 147.

tramitar un aproximado de 1.200 a 1.500 signos distintivos mensualmente, y la responsabilidad de efectuar el examen de registrabilidad, que es la última etapa del registro, recae en la actualidad sobre apenas **tres personas.**⁵⁸

El perjuicio que las personas que anhelan obtener un registro deben afrontar por el retardo excesivo en el trámite es netamente económico y se produce en virtud de que a fin de empezar con el uso del signo de manera legal, deberán esperar hasta obtener una resolución favorable, por lo menos, para posteriormente empezar a aplicar técnicas de marketing que les permita difundir los productos o servicios que comercializarán bajo determinada marca.

En caso de que el signo sea utilizado para comercializar productos o servicios mientras este se encuentra en trámite de registro existe el riesgo de que la resolución final del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) niegue el registro en virtud de la existencia de un signo parecido, o por encontrarse inmerso en alguna de las prohibiciones legales prescritas para el efecto. En estos casos el titular deberá retirar sus productos o servicios del mercado o comercializarlos bajo otra denominación, caso contrario podría afrontar diversas acciones por ese uso ilegítimo. En este caso de igual forma se produce un perjuicio de índole económica.

1.6 LA CONFUSIÓN⁵⁹

El derecho de exclusividad y oposición frente a terceros que otorgan tanto marcas como nombres comerciales tiene como objetivo principal el evitar la existencia de signos confundibles y que pertenezcan a distintos titulares en el mercado; sin embargo, existirán casos en los que signos iguales o parecidos puedan causar confusión a los usuarios y consumidores.

⁵⁸ Fuente: Entrevista a la Directora de marcas. (15 de marzo de 2012).

⁵⁹ Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pg. 147 a 205.

Según Jorge Otamendi⁶⁰ la confusión tiene dos variantes:

a) Confusión directa: Se da cuando el comprador adquiere un producto o servicio convencido de que está comprando otro que tenía en mente.

b) Confusión indirecta: Ocurre cuando el comprador cree que el producto o servicio que desea tiene un origen empresarial, o un fabricante distinto de quien realmente los produjo.

1.6.1 Tipos de confusión:

Existen tres tipos de confusión: visual, auditiva e ideológica.

1.6.1.1 Confusión visual⁶¹:

Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, por su simple observación visual.

Dentro de este tipo de confusión se puede detallar lo siguiente:

a) Similitud ortográfica: Se da por la coincidencia de letras, influyendo la cantidad de sílabas.

Ej. Baygon Vs Raygon.

b) Similitud gráfica: Se da cuando las etiquetas de los signos son iguales o parecidas, sea por similitud en la combinación de colores, o por dibujos parecidos.

Ej. Logotipo Carrier VS Logotipo Ford.



62

60 JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pg. 144.

61 Ibid. pg. 145.

1.6.1.2 Confusión auditiva⁶³:

Este tipo de confusión ocurre cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sin tener mayor importancia si la pronunciación es correcta, deformada o si se trata de una palabra en idioma extranjero. Lo que tendrá relevancia será la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en análisis.

Ej. Iphone VS Ifan.

1.6.1.3 Confusión ideológica⁶⁴:

Es la confusión que deriva del mismo contenido conceptual de dos signos o de la propensión que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto capaz de causar una confusión inevitable⁶⁵.

Ej. Noqueador VS K.O.

Ej. Nido de abeja VS La Colmena.

1.6.1.4 Reglas del cotejo en caso de signos en conflicto:

La doctrina ha determinado reglas específicas que se podrán aplicar al cotejo que se realiza en caso de conflicto entre signos distintivos que causen confusión en el mercado.

62 Internet. <http://www.taringa.net/posts/imagenes/3258734/ Logos-parecidos-o-plagio .html>. (Acceso 20 de enero de 2012),

63 Cfr. JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pg. 150.

64 Ibid. pgs. 154, 155, 156.

65 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, *Proceso 25-IP-98*, marca: "PINTUBLER". Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 26-enero-2012)

A continuación las reglas del cotejo:

a) Cotejo sucesivo: Los signos en conflicto deben ser cotejados de manera sucesiva, es decir se los debe analizar uno después de otro y no de manera simultánea, ya que en la práctica el consumidor difícilmente tendrá a los signos en pugna frente a sí en el mismo lugar y espacio⁶⁶.

b) Preponderancia de las semejanzas: El cotejo deberá estar pendiente más de las semejanzas que de las diferencias ya que estas causan la confusión. En caso de duda el juzgador deberá favorecer al derecho adquirido anterior⁶⁷.

c) Análisis del conjunto: Se debe analizar cada signo distintivo en conjunto y no sus partes integrantes separadas de forma arbitraria. Se deberá verificar si la impresión que deja la observación del segundo signo recuerda la impresión dejada por el primero.⁶⁸

d) La posición del juzgador: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, servicios o actividades.⁶⁹

66 JORGE OTAMENDI, *Derecho de marcas*, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pg. 177.

67 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, *Proceso 105-IP-2007*, marca: "TROPICAL". Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 23-enero-2012)

68 Ibid. pg. 180.

69 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, *Proceso 105-IP-2007*, marca: "TROPICAL". Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 23-enero-2012)

CAPÍTULO II

2. EL NOMBRE COMERCIAL

2.1. DEFINICIONES:

Ladas define al nombre comercial como: “*el elemento que identifica y distingue la actividad negocial de una persona de la otra*”.⁷⁰

Fernandez Madero sostiene que el nombre comercial es: “*la denominación con la cual una persona, física o jurídica, ejerce su comercio o industria*”.⁷¹

Miguel de Almansa Moreno, menciona que “*nombre comercial es un signo, símbolo, emblema o denominación que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan actividades idénticas o similares*”.⁷²

Aura Vilalta, por su parte indica: “*puede definirse como cualquier signo que resulte útil para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial para distinguirse de actividades idénticas o similares*”.⁷³

El artículo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana enuncia: “*Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica*”.⁷⁴

70 STEPHEN LADAS, Patent, trademarks and related rights, Cambridge, Third edition, Pg. 1543.

71 JAIME FERNANDEZ MADERO, *El nombre y la enseña comercial en la transferencia de fondos de comercio*, Editorial Astrea, 1986, P. 97.

72 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *El nombre comercial*, Madrid, 1993, P. 82.

73 AURA ESTHER VILALTA, *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2000, P. 10.

74 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *ley de propiedad intelectual*, año 1998.

El artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) denota que “*se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*”.⁷⁵

Según las definiciones citadas se puede concluir que la mayoría de autores concuerdan que la protección que brinda el nombre comercial va encaminada a las actividades “de comercio”, “de negocios”, “de empresa”, o “mercantiles”, de una persona, natural o jurídica, o de un establecimiento comercial; sin embargo, excluyen de la protección a todo establecimiento o persona cuya actividad principal no sea el lucro.

Según el código de comercio ecuatoriano constituyen actos de comercio, entre otros, los siguientes:⁷⁶

- 1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas cosas.
- 2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una sociedad mercantil.
- 3.- La comisión o mandato comercial.
- 4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes;
- 5.- El transporte.
- 6.- Las agencias de negocios mercantiles
- 7.- El seguro;
- 8.- Las operaciones de banco;
- 9.- Las operaciones de bolsa;
- 10.- Las operaciones de construcción;
- 11.- Las operaciones marítimas.

⁷⁵ DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000.

⁷⁶ REPÚBLICA DEL ECUADOR, *código de comercio*, año 1960, Art. 3.

En definitiva, se podría conceptualizar que comercio es toda actividad socioeconómica efectuada por un comerciante, misma que consiste en el intercambio de bienes y/o servicios lícitos de compra y venta, sea para su uso, para su venta o su transformación en el mercado.⁷⁷

Una actividad económica es aquella que permite la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o intercambio de bienes y servicios; teniendo como fin principal la satisfacción de las necesidades humanas.⁷⁸

A su vez, comerciante es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera⁷⁹, que, teniendo la capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual.⁸⁰

Según las disposiciones del Código del comercio, no pueden ejercerlo y por tanto no podrían ser titulares de nombres comerciales:⁸¹

- 1) Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos.
- 2) Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio por el Art. 266 del Código Penal, salvo las excepciones establecidas en el mismo artículo.
- 3) Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

77 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519.

78 Cfr. ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519.

79 Internet. <http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/el-comerciante>. (acceso 25 de febrero de 2012).

80 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *código de comercio*, año 1960, Art. 2.

81 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *código de comercio*, año 1960, Art. 6.

2.2.CARACTERÍSTICAS:

De igual forma como se detalló las características de las que las marcas se encuentran investidas, a continuación indico las que corresponden a los nombres comerciales:

- 1) El derecho al nombre comercial, en la actualidad, nace con su primer uso en el comercio y termina cuando este cesa o terminan las actividades del establecimiento o persona que lo utiliza.⁸²

El uso, a su vez, debe cumplir con los siguientes requisitos:⁸³

- a) ser público
 - b) ser continuo
 - c) ser de buena fe, y
 - d) Tener al menos seis meses en el comercio.
- 2) En caso de transferencia del nombre comercial este deberá ser transmitido con la totalidad de la empresa, o negocio al que identifica.⁸⁴

En el Ecuador actualmente no se exige ni verifica que este requisito sea cumplido.

- 3) Si se desea disfrutar del nombre comercial como marca deberá procederse a su registro por separado.⁸⁵
- 4) El titular de un nombre comercial podrá registrarlo ante el órgano competente a fin de obtener un reconocimiento de carácter declarativo⁸⁶. En el Ecuador, como ya se indicó en el capítulo anterior, el ente encargado del

82 DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000, Art. 191.

83 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998, Art. 230.

84 DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000, Art. 199.

85 AURA ESTHER VILALTA, *Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2000, P. 10.

86 DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000, Art. 193.

registro y protección de derechos de propiedad industrial, en general, es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Si bien es cierto que el registro de un nombre comercial solo brinda un reconocimiento de carácter declarativo, sin embargo esto ocurrirá siempre y cuando el signo cumpla con todos los requisitos legales y no se encuentre inmerso en las prohibiciones de registro contempladas en la normativa aplicable.

En caso de que el nombre comercial cumpla con todos los requisitos de forma, fondo y sea aceptado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), además de obtener un reconocimiento de carácter declarativo, también gozará de la protección de oficio que brinda la institución.

- 5) La protección otorgada al nombre comercial y su derecho de exclusividad se encuentra supeditada a su uso real y efectivo.⁸⁷
- 6) Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.⁸⁸
- 7) El ámbito de protección otorgado por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al giro del negocio y de sus actividades económicas, más no se encuentra necesariamente restringido a una de las clases internacionales de la clasificación de Niza, en exclusiva.⁸⁹

87 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 145-IP-2004*, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "BIMBO". Internet, www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25-abril-2011).

88 Id.

89 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 45-IP-98*, marca: "IMPRECOL". Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 18 de febrero de 2012).

- 8) La protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País en que tales derechos son reconocidos.⁹⁰

2.3.EVOLUCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Y SU ADQUISICIÓN. TEORÍAS:

A diferencia del desarrollo que ha tenido la figura de las marcas en la mayoría de países, que en un inicio otorgaban derechos a partir del uso y se encargaban de representar únicamente a productos, para en lo posterior extender su protección también a servicios y otorgar derechos a partir del registro (sistema atributivo), el desarrollo de la figura del nombre comercial ha pasado por diversas etapas en las que sus contornos han sido ambiguos, a tal punto de inicialmente constituir un signo que representaba al “sujeto- empresario” en sus actividades comerciales para en lo posterior convertirse en un signo identificador del “objeto- empresa”.

La figura del nombre comercial además de haber tenido un desarrollo enigmático, desde sus inicios ha otorgado derechos a partir del uso, criterio que es mantenido hasta la actualidad, por lo que genera problemas de aplicación y en múltiples ocasiones puede originar conflictos con los derechos otorgados por la figura de las marcas.

2.3.1. Teoría del derecho personal:

El nombre civil es el conjunto conformado por el nombre de pila y del patronímico, que constituyen un derecho de la personalidad que se puede ejercer *erga omnes*.⁹¹

Los derechos de la personalidad, a su vez, son: absolutos, vitalicios, extrapatrimoniales, intransferibles, imprescriptibles, personalísimos, irrenunciables y necesarios.⁹²

90 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, *Proceso 45-IP-98*, marca: “IMPRECOL”. Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 10-abril-2011).

91 JOSE CARLOS TINOCO, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Editorial LexisNexis, 2006, P.968.

92 Internet. <http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-personalísimos> (Acceso 17 de febrero de 2012).

Es por el nombre civil que los primitivos agricultores, industriales, comerciantes y prestadores de servicios iniciaron su vida profesional. Entre los ejemplos clásicos se conoce la fama que obtuvieron: Henry Ford, John Deere, Christian Dior, Oscar de la Renta, Calvin Klein, entre otros.

Tradicionalmente se empezó a identificar al nombre comercial con el nombre civil del empresario (noción subjetivista) que acompañado de la exigencia del principio de veracidad, principio mediante el cual el nombre comercial debía coincidir con el nombre del negociante, había motivado a que se lo defina como el signo que utiliza el empresario, persona natural, para identificarse ante su clientela y sus competidores.

Este tipo de signos tenían una función de identificación personal y se encargaban de dar a conocer la identidad del comerciante o artesano que vivía en determinada casa, la cual de ser empleada con fines comerciales, pasaba a tener posibilidades de identificación de los productos o servicios allí fabricados.⁹³

Debido a la noción subjetivista de la figura era necesario que el empresario únicamente haga uso del nombre. Posteriormente surge la identificación del nombre comercial con el nombre- firma, signo individualizador del comerciante como sujeto de derechos y obligaciones mercantiles, cuya función jurídica era la de identificar al comerciante en el ejercicio del comercio y servir de firma en las transacciones comerciales.⁹⁴

El nombre-firma tenía la siguiente peculiaridad en su utilización:⁹⁵

- a) Para los comerciantes individuales consistía en su mismo nombre civil aunque con la posibilidad de realizar pequeñas alteraciones o abreviaturas, pero sin que alteren el principio de veracidad.

93 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, Tomo I P. 129, 130.

94 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Dykinson, S.L., 1993, p. 81.

95 *Ibid.*, p. 82.

- b) Para las sociedades colectivas o comanditarias consistía en su razón social que estaba compuesta por el nombre civil de todos o alguno de los socios colectivos.

Muchos empresarios, que en sus inicios se habían dado a conocer con su nombre-firma empezaron a constituirse en personas jurídicas y a realizar asociaciones con otros comerciantes en busca de ampliar sus negocios y obtener mayores réditos económicos. Tal es el caso de Francesco Cinzano, quién empezó a fabricar su bebida conocida desde 1757 con su propio nombre civil, permaneciendo durante largos años hasta recibir socios y transformarse en la sociedad Cinzano & C., y años más tarde en Francesco Cinzano & C. S.p.A.⁹⁶

Debido a la noción subjetivista del nombre comercial mediante la cual se lo vinculaba con el comerciante y se consideraba que sobre este recaía un derecho de carácter personal, existía un obstáculo en el tratamiento de la figura como parte de la propiedad industrial.⁹⁷

Esta noción personalista o subjetivista del nombre comercial ha sido superada en la actualidad.

2.3.2. Teoría del derecho de propiedad:

Superada la teoría del derecho personal, se empezó a considerar que los comerciantes, personas naturales, con su nombre civil protegido bajo la figura del derecho de la personalidad al momento de dedicarse a actividades profesionales mediante las que se empezaron a obtener lucro fueron paulatinamente obteniendo otro derecho diferente al que recae sobre su nombre civil, alcanzando de esa manera la

96 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Editorial LexisNexis, 2006, P.973.

97 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 82.

naturaleza jurídica de un derecho de propiedad⁹⁸, de carácter patrimonial y por lo tanto plenamente negociable y susceptible de apreciación económica.⁹⁹

La Ley de Marcas ecuatoriana del año 1908 consideraba al nombre comercial como una propiedad en los siguientes términos: “Art 32. *El nombre del comerciante ó productor, el de la razón social, el de las sociedades anónimas, el de la muestra o designación de una casa ó establecimiento que negocien artículos o productos determinados, constituyen una propiedad para efectos de esta ley*”¹⁰⁰

El código civil ecuatoriano en su artículo 599 indica que: “*El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual y social*”.¹⁰¹ (El subrayado me pertenece)

Debido a que el nombre comercial es un bien inmaterial, esto es un bien que no tiene existencia sensible y que por el contrario necesita materializarse en cosas tangibles para poder ser percibido por los sentidos¹⁰² y al no existir una “*cosa corporal*” u objeto material concreto, no es posible afirmar que el derecho que recae sobre un nombre comercial sea de dominio o propiedad,¹⁰³ por lo que esta teoría queda desvanecida y resulta inaplicable.

2.3.3. Teoría del derecho de propiedad industrial:

El nombre comercial implica un conjunto de calidades que recomiendan los productos o servicios de un establecimiento a sus clientes; sin embargo, a partir de un momento dado los usuarios no se preocupan más en realizar negocios con determinado comerciante reputado, sino únicamente con el establecimiento designado por el nombre

98 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Editorial LexisNexis, 2006, P.972.

99 Cfr. FERNANDO A. LEGON, *Derechos Intelectuales*, Editorial Astrea, 1986, P. 98.

100 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de marcas*, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908.Art. 35.

101 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *código civil*, Codificación correspondiente al año 2005, Art. 599.

102 Cfr. CARLOS FERNANDEZ NOVOA, *Fundamento de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Pg. 21.

103 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, tomo II, P. 557.

y cuyo propietario desconoce. Así, el nombre comercial se separa enteramente del comerciante y nada más tiene relación, en algunos casos, con el nombre patronímico.

De esta manera, la teoría que vinculaba al nombre comercial con el comerciante y con un derecho de la personalidad queda desvirtuada, debido a que la figura del nombre comercial en realidad constituye un elemento preeminente del patrimonio, ya que tiene por esencia el obtener ganancias y por lo tanto es susceptible de obtener un valor pecuniario que en muchos casos es muy alto y a la vez puede ser transferido, a diferencia del nombre civil sobre el que recae un derecho de carácter personal que lo imposibilita.¹⁰⁴

Con este antecedente, el titular de un nombre comercial tiene un derecho de propiedad industrial que forma parte de los derechos reales con efectos *erga omnes*¹⁰⁵ con relación al uso exclusivo del signo. Ese derecho se encuentra comprendido en los artículos 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y artículo 8 del Convenio de París.

Cabe indicar que al convertirse la figura del nombre comercial en un signo identificador del “objeto- empresa”, o de las actividades de un establecimiento comercial, pasa a desarrollar funciones muy similares a las de las marcas de servicio.

Finalmente, se puede señalar que una vez superadas las teorías indicadas anteriormente descritas, supone en este proceso de evolución del nombre comercial la quiebra definitiva del principio de veracidad y por lo tanto de la concepción subjetivista de esta figura jurídica.¹⁰⁶

104 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Editorial LexisNexis, 2006, P.985.

105 Cfr. HERNAN SALGADO PESANTES, *Introducción al estudio del derecho*, Editora Nacional, 2002, P. 58.

106 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Dykinson, S.L., 1993, p. 82.

2.3.4 Evolución de la normativa interna y comunitaria aplicable en el Ecuador:

En Ecuador, en 1908 la Ley de Marcas reconocía un derecho de propiedad sobre el nombre del comerciante y la designación (nombre comercial) de una casa o establecimiento comercial, mismos que nacían del uso y permitían que su titular emprendiere una acción de reclamo en contra de la persona que usare el mismo signo en el comercio.

La acción prescribía en el término de un año y se debía ventilar en juicio ordinario.¹⁰⁷

En la legislación andina la mención a los nombres comerciales aparece en las Decisiones 311 y 313, sin embargo la protección de estos signos sin obligación de registro se estipula a partir de la Decisión 344. Con la expedición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se define al nombre comercial como aquel que identifica una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, reconociéndose que una empresa puede tener más de un nombre comercial y ratificando que el derecho exclusivo se adquiere por el primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o las actividades económicas.¹⁰⁸

En el Convenio de Paris, suscrito por el Ecuador en el año 1999 se prevé que el nombre comercial será protegido por los países de la Unión sin necesidad de depósito o registro.¹⁰⁹

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana publicada en 1998, en su artículo 230 prescribe que el nombre comercial sea protegido sin necesidad de registro.¹¹⁰

107 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de marcas*, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908, Arts. 32 a 37.

108Cfr. BALDO KRESALJA R., *La propiedad industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú*, Editorial Palestra, 2004, pgs. 116 y 117.

109 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2 de Octubre de 1979, Art. 8.

110 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998, Art. 230.

2.3.5 Adquisición del derecho sobre un nombre comercial:

A diferencia de las marcas, el derecho a la exclusividad sobre un nombre comercial nace con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa, establecimiento, o persona que lo usa.¹¹¹

A su vez, el uso del nombre comercial debe ser: público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.¹¹²

Entre los actos que constituyen uso de un nombre comercial están:¹¹³

- a) **Colocación del nombre comercial en el local donde se desarrolla la actividad distinguida:** A pesar de ser una de las formas más frecuentes de uso de este tipo de signos, la mera colocación de un nombre comercial no constituye uso. Para que exista tal uso es necesario que, junto al signo, exista una actividad a la que este represente.
- b) **Utilización del nombre comercial en papelería, documentación y publicidad:** Toda persona que emprende en una actividad procede normalmente a identificarla mediante la utilización de papelería, documentación y publicidad en donde se plasma el nombre comercial y con el que se da a conocer su titular en el comercio. Sin embargo, como ya se mencionó, es fundamental que la actividad se desarrolle efectivamente.
- c) **Utilización del nombre comercial en productos o envases:** Es frecuente que una actividad se relacione con determinados productos o envases, mediante su colocación sobre estos.

Para que el empleo del nombre comercial en productos o envases pueda ser calificada como uso, el signo deberá cumplir con dos requisitos: i) que

¹¹¹ DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000, Art. 191.

¹¹² REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998, Art. 230.

¹¹³ Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, tomo II, Pgs. 604, 605, 606.

exista una actividad representada por el signo y ii) que el público consumidor pueda relacionar a los productos o envases con la actividad que se desarrolla mediante el nombre comercial.

Según las normas que regulan a los nombres comerciales estos podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), sin embargo ese registro únicamente tendrá el carácter de declarativo.

En caso de registro del Nombre comercial, este deberá seguir el procedimiento previsto para las marcas.

2.4. COMPOSICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:

El artículo 190, segundo literal, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) prescribe lo siguiente: “*Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles*”. (El subrayado me pertenece).¹¹⁴

Como se puede analizar, el presente artículo no brinda una mayor descripción en referencia a los signos que pueden convertirse en nombres comerciales, a tal punto que queda abierta la posibilidad para que un gran número de frases o palabras puedan hacerlo, con la única condición de que estos se encuentren inscritos en un registro.

Por la importancia que tienen las denominaciones sociales, razones sociales y todo tipo de designaciones que puedan tener los establecimientos de comercio, y con el afán de incluir el mayor de número de posibilidades de palabras o conjunto de palabras que pueden convertirse en nombre comercial, a continuación profundizaré el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

114 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000, Art. 190.

La denominación social consiste en un nombre que revele una o más de las actividades que conforman el objeto social de una compañía, mientras que la razón social es aquella designación integrada de manera exclusiva por uno o más nombres y apellidos, o de uno o más apellidos de los socios de una compañía.¹¹⁵

Tanto denominación social como razón social se inscriben en el Registro mercantil o de la Propiedad, en algunos casos, cumpliéndose de esta manera la exigencia de la inscripción en un registro.

Debido a que en muchas ocasiones las denominaciones o razones sociales de una compañía son utilizadas como nombres comerciales, a continuación se indicará la forma en que se componen las denominaciones de los diferentes tipos de compañías que se enumeran en la Ley de Compañías vigente¹¹⁶, sin embargo esto no implica la realización de un análisis de cada figura societaria a profundidad, en virtud de que no es el tema de estudio principal de la presente tesis.

2.4.1 Denominación de las Compañías Anónimas y de Economía Mixta:

De acuerdo a los artículos 144 y 311 de la Ley de Compañías, el nombre de las sociedades anónimas y de las compañías de economía mixta constituye una denominación¹¹⁷, misma que podrá estar conformada por:¹¹⁸

- 1) Uno o más términos genéricos, como: “industrial”, “comercial”, “agrícola”, “constructora”, “minera”, “petrolera”, “pesquera”, “florícola”, etc., y de otro u otros pertenecientes al idioma castellano, entre los que pueden incluirse aquellos que hagan relación a países, estados, provincias, departamentos, cantones, ciudades, parroquias, accidentes o lugares geográficos en general, etc., a las lenguas aborígenes del país o a cualquier idioma extranjero.

Ejemplo: INDUSTRIAL PACHAMAMA S. A.

115 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.SG.G.10.001(criterios y procedimientos básicos para la reserva o denegación de nombres asignados a las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías), año 2010, Arts. 15 y 16.

116 LEY DE COMPAÑÍAS, República del Ecuador, año 1999, art. 2.

117 Ibid. arts. 144 y 311.

118 Ibid. Arts. 14.1, 14.2 y 14.3.

- 2) Uno o más de los términos genéricos mencionados en el numeral anterior, más los nombres y apellidos, o solamente de los términos genéricos más los apellidos de los accionistas de la compañía.

Ejemplo: COMERCIAL ALVARO TERÁN S. A.

CONSULTORA TERÁN CABEZAS S. A.

- 3) Uno o más de los términos genéricos mencionados en el literal 1, más una palabra de fantasía.

Ejemplo: INVERSIONES PROCOR C.E.M.

La unión de los términos genéricos y las palabras o nombres y apellidos o frases de fantasía que conforman la denominación deberán integrar, en su conjunto, una expresión amparada por el principio de peculiaridad. Además se deberá hacer constar la expresión o siglas que revelen el régimen jurídico al que se someta la compañía. En el caso, “COMPAÑÍA ANÓNIMA”, “C. A.”, “SOCIEDAD ANÓNIMA”, “S. A.”, o “COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA”, “CEM.”.

El principio de peculiaridad consiste en que el nombre de cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.¹¹⁹

2.4.2 Denominación de la Compañía Limitada:

El artículo 92 de la Ley de Compañías señala que el nombre de una compañía limitada constituye una denominación objetiva o una razón social, misma que consistirá en:

119 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.SG.G.10.001(criterios y procedimientos básicos para la reserva o denegación de nombres asignados a las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías), año 2010, Art. 2.2.

Denominación Objetiva:¹²⁰

- 1) Uno o más términos genéricos como: "industrial", "comercial", "agrícola", "constructora", "minera", "petrolera", "pesquera", "florícola", etc., y de otro u otros pertenecientes al idioma castellano, entre los que pueden constar aquellos que hagan relación a países, estados, provincias, departamentos, cantones, ciudades, parroquias, accidentes o lugares geográficos de todo género, a las lenguas aborígenes del país o a cualquier idioma extranjero.

Ejemplo: PETROLERA IMAGINE CIA. LTDA.

FLORÍCOLA RÍO AMAZONAS CIA. LTDA.

- 2) De uno o más términos genéricos, como los indicados, y de una o más palabras inventadas o de fantasía.

Ejemplo: TECNOLÓGICO MACONSA CIA. LTDA.

La unión de los términos indicados en ambos numerales deberá conformar una expresión amparada en el principio de peculiaridad. Adicionalmente a la denominación objetiva se deberá acompañar la expresión o siglas que revelen el régimen jurídico, al que se somete la compañía. Tales como: "COMPAÑÍA LIMITADA", "CIA. LTDA", "C. LTDA.", "C.L."

Razón Social:¹²¹

- 1) Uno o más nombres y apellidos, o uno o más apellidos de los socios de la compañía.

EJEMPLO: ALVARO RAMIRO TERÁN CABEZAS CIA. LTDA

120 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.SG.G.10.001(criterios y procedimientos básicos para la reserva o denegación de nombres asignados a las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías), año 2010, Arts. 15, 15.1 y 15.2.

121 Ibid. Arts. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5

En el evento de que hubiera una compañía preexistente con razón social idéntica a la propuesta podrá salvarse el inconveniente agregando a esta última uno o más nombres y apellidos de los restantes socios de la compañía.

A los nombres y apellidos o a los apellidos de los socios de la compañía se podrá acompañar las palabras que se refieran a la composición subjetiva de ella, como “HERMANOS”, “HIJOS”, “SUCESORES”, “ASOCIADOS” u otras equivalentes.

Ejemplo: ROBAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.,

EDMUNDO RAMIRO TERÁN GOMEZ E HIJOS CIA. LTDA.

- 2) Una palabra o expresión que denote una o más actividades del objeto social y de uno o más nombres y apellidos o uno o más apellidos de los socios que integren la compañía.

Ejemplo: COMERCIAL HINOJOSA CIA. LTDA.

2.4.3 Denominación de la Compañía en Nombre Colectivo:¹²²

El artículo 36 de la Ley de Compañías señala que la denominación de la compañía en nombre colectivo constituye una razón social formada por los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía".

Ejemplo: ANDRÉS ALMEIDA Y COMPAÑÍA.

2.4.4 Denominación de las Compañías en Comandita Simple¹²³ y por Acciones¹²⁴:

La razón social de ambos tipos de compañía se encuentra conformada por el nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará las palabras "compañía en comandita".

Ejemplo: ALVARO TERÁN Y ANDREA ROMERO COMPAÑÍA EN COMANDITA.

¹²² LEY DE COMPAÑÍAS, *República del Ecuador*, año 1999, art. 36.

¹²³ *Ibid.* art. 59.

¹²⁴ *Ibid.* art. 303.

2.4.5 Nombres de personas naturales:

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no menciona que los nombres de personas naturales se puedan utilizar como nombres comerciales; sin embargo, al mencionar la frase “otra designación inscrita en registro de personas”, da apertura a que los nombres de personas, debidamente inscritas ante el órgano competente (Registro Civil Identificación y Cedulación en el caso ecuatoriano), sean también usados como nombres comerciales.¹²⁵

A continuación indico las particularidades que los nombres de las personas deben tener para poder ser inscritos en el Registro Civil Identificación y Cedulación:¹²⁶

- 1) Estar conformado por no más de dos nombres de uso general ecuatoriano.
- 2) No contener palabras extravagantes, ridículas o que denigren la personalidad humana o que expresen cosas o nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere consagrado tradicionalmente. Tampoco podrán emplearse nombres diminutivos, a menos que se trate de aquellos que se hayan independizado suficientemente, y de aquellos comúnmente usados como apellidos.
- 3) Precisar el sexo de la persona.
- 4) Los apellidos deberán ser el primero de cada uno de los padres, debiendo preceder el paterno al materno.

125 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000, Art. 190.- *se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.*

(...) *Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.* (El subrayado me pertenece).

126 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Registro Civil*, Decreto Supremo 278, Art. 78.

2.4.5.1 El Nombre individual de cada persona:

El nombre de la persona, por ser un derecho personalísimo e inherente a cada individuo, puede ser utilizado dentro del comercio como identificación individual o con propósitos de información sin que esto ocasione conflictos de propiedad industrial, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:¹²⁷

- 1) Que se lo haga de buena fe
- 2) No constituya uso a título de marca
- 3) No sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Se debe tomar en cuenta que al aplicar el nombre individual o personal a un establecimiento comercial, a fin de utilizarlo como Nombre Comercial se estaría ejerciendo un derecho de propiedad industrial, mismo que deberá sujetarse a las reglas establecidas para este tipo de signos distintivos.¹²⁸

2.5 GENERALIDADES:

2.5.1 Requisitos del Nombre Comercial:

El nombre comercial, al igual que las marcas deberá cumplir con los siguientes requisitos, mismos que fueron descritos en el capítulo I de la presente tesis:

- a) Perceptibilidad
- b) Distintividad
- c) Susceptibilidad de representación gráfica
- d) Disponibilidad

127 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

128 Cfr. JOSE CARLOS TINOCO, *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, Editorial LexisNexis, 2006, P.974.

2.5.2 Principios:

Aplica para los nombres comerciales los principios que regulan a las marcas:

- a) Territorialidad
- b) Exclusividad
- c) Especialidad

A pesar de que se comparten iguales principios tanto para nombres comerciales, como para marcas, en lo que respecta al principio de especialidad la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la en su artículo 195 señala como optativa la posibilidad de aplicar al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas,¹²⁹ sin embargo en caso de conflictos producidos entre esta figura jurídica con marcas, o con otros nombres comerciales, necesariamente se deberá recurrir a este principio utilizando la clasificación de Niza.

2.5.3 Funciones:

a) **Distinción de actividades económicas:**

La función más importante de un nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado de otros, sin importar que este la use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio.¹³⁰

De esta manera el público consumidor podrá elegir un determinado servicio, proveedor, fabricante, etc. de entre varios o, a su vez, volver a conseguir el que adquirió o contrató con anterioridad.¹³¹

129 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000, Art. 195.

130 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, *Proceso 016-IP-2008*.
www.tribunalandino.org.ec (Acceso 03 de abril de 2012.)

131 Cfr. JORGE OTAMENDI, *Derecho de marcas*, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, p. 9.

b) Identificación de origen:

En la antigüedad se relacionaba al nombre comercial con el nombre civil del empresario mismos que debían coincidir entre unos y otros y eran utilizados para identificar al comerciante que desarrollaba sus diversas actividades comerciales en el mercado (origen o procedencia empresarial),¹³² sin embargo en la actualidad el nombre comercial no necesariamente indica origen o procedencia empresarial ya que su titular podría haberlo transferido, conjuntamente con todo el negocio, o extender una licencia de uso.

c) Indicación de calidad:

Esta función consiste en garantizar una calidad uniforme o constante en las actividades o servicios que el establecimiento, o la persona en general, comercialice u ofrezca bajo un determinado nombre comercial.¹³³

2.5.4 Documentos que prueban el uso del nombre comercial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en el proceso No. 96-IP-2009, menciona que entre los documentos mediante los que se puede demostrar el uso del nombre comercial están: facturas comerciales, 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.¹³⁴

Acorde al inciso segundo del artículo 220, en concordancia con el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se deberán entender como medios de prueba sobre la utilización de las marcas y nombres comerciales, además de los indicados en el párrafo precedente, los inventarios de las mercancías identificadas con el

132 Cfr. MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Dykinson, S.L., 1993, p. 81.

133 Cfr. JORGE OTAMENDI, *Derecho de marcas*, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002, pgs. 9, 10.

134 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso No. 96-IP-2009, Conflictos entre "NOMBRE COMERCIAL Y MARCA" Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de junio de 2012.)

signo distintivo, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas.

En muchos casos, cuando el nombre comercial ha sido utilizado con mucha anterioridad, resultará muy difícil presentar todas las pruebas pertinentes que demuestren el tiempo de uso de un signo, ya que por la antigüedad muchos documentos habrán dejado de existir o estarán deteriorados o incompletos.

Según el artículo 147 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en concordancia con el artículo 344 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, los hechos relevantes para la decisión en un proceso administrativo pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y sólo podrán ser rechazadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

Cuando se anhele registrar un nombre comercial ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) generalmente los funcionarios se limitarán a efectuar el examen de registrabilidad, sin embargo, según se desprende de la resolución No. 1104209, perteneciente al trámite No. 240125-11-C.CH de registro del nombre comercial “SUFARM + GRAFICA” existirán ocasiones en que los documentos de prueba de uso del nombre comercial serán exigidos previo a conceder su registro. (Anexo 1)

2.6. ANALISIS DE LA FIGURA “NOMBRE COMERCIAL”:

Diversos autores se han pronunciado con respecto al diseño y evolución del nombre comercial, en los siguientes términos:

Fernandez Novoa afirma que el nombre comercial es *“una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del derecho de propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario”*¹³⁵.

135 CARLOS FERNANDEZ NOVOA, *El nombre comercial y su problemática registral*, I jornadas de estudios sobre la propiedad industrial, Madrid, 1971, Pg. 101.

Comparto el criterio mencionado por Fernandez Novoa y considero que el nombre comercial es una figura con un diseño complejo, confuso, anti técnico, que genera problemas de aplicación al momento de ejercer el derecho de exclusividad que otorga la figura jurídica y que, en muchos casos, puede causar inseguridad jurídica tanto a los titulares de derechos sobre nombres comerciales como a otros titulares de derechos de propiedad industrial, como los que recaen sobre las marcas.

El problema complejo, confuso y anti técnico de la figura se produce por las siguientes razones:

- 1) Nacimiento del derecho.- El derecho nace por el primer uso del nombre comercial en el comercio. Esta informalidad puede ocasionar un conflicto tanto entre nombres comerciales similares que hayan sido adquiridos de buena fe y en tiempos parecidos, como con marcas de productos o servicios, debido a que resultará muy difícil verificar si determinado nombre comercial se encuentra en uso,¹³⁶ a menos que este se encuentre registrado.

A diferencia del procedimiento tan sencillo de uso del nombre comercial, generalmente, cuando una persona anhela registrar una marca empezará por efectuar una búsqueda fonética ante la institución competente para el efecto a fin de descartar la existencia de signos similares que puedan oponerse al trámite de registro y solo cuando se verifique que no existe un riesgo inminente de oposición y luego de verificar que el signo es apto para ser registrado, se procederá con el trámite respectivo.

- 2) La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contiene prohibiciones de registro que no se encuentran muy claras y hasta resultan absurdas, especialmente las contempladas en los literales b y c del artículo 194, cuyo texto transcribo y comento:

136 DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000, Art. 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;*

Esta prohibición resulta absurda ya que en muchos casos el empresario seleccionará nombres de fantasía que no describirán a las actividades, o al giro comercial del negocio en el que se emplee como nombre comercial. Adicionalmente, no debemos olvidar que la figura jurídica del nombre comercial no necesariamente indica origen, por lo que esta prohibición simplemente resulta inaplicable.

- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice;*

En tiempos pasados, en virtud de la aplicación del principio veracidad mediante el cual el nombre del empresario debía coincidir con el nombre con el que desarrollaba sus actividades comerciales, se empezó a identificar al nombre comercial con el nombre civil del empresario ante la clientela y los competidores de este,¹³⁷ sin embargo, esta teoría ya ha sido superada por la doctrina de manera general por lo que no debería ser aplicada.

Los signos distintivos no indicarán origen o procedencia empresarial en todos los casos, ya que pueden ser transferidos o cedidos, sin que el titular coincida con la persona natural o jurídica que efectúa determinada actividad con el nombre comercial, por lo que la función principal del nombre comercial no será la de distinguir procedencia empresarial.

- 3) La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 234 señala que las disposiciones relativas a marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales, dejando abierta la posibilidad de que se empleen las mismas prohibiciones de registro que se utilizan para las marcas,

137 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Dykinson, S.L., 1993, p. 81.

contenidas en los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual, a los nombres comerciales.

Con este antecedente, a pesar de que determinado comerciante cumpliera con los requisitos para gozar del uso exclusivo de un nombre comercial, podría resultar que su signo se encuentre inmerso en cualquiera de las prohibiciones legales y por tanto no ha adquirido derecho alguno a pesar de haber ganado una determinada clientela con el nombre comercial en uso.

A continuación cabe examinar si es aplicable a los nombres comerciales la doctrina del Secondary Meaning¹³⁸ que se emplea a las marcas y a través de la cual se explica que un término que originariamente carecía de aptitud distintiva pueda alcanzar esa calidad, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante en el mercado, ante lo cual señalo:

La doctrina del Secondary Meaning se encuentra recogida por el artículo 135, último inciso de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, misma que únicamente hace referencia a que determinado signo que se encuentre inmerso en las prohibiciones establecidas por los literales b), e), f), g) y h) de ese artículo, podrá ser registrado como “marca” si este hubiera estado en uso constante y ha alcanzado aptitud distintiva. Sin embargo al hacer referencia únicamente a “marcas”, deja sin posibilidad alguna para que los nombres comerciales puedan beneficiarse de esta excepción legal.

Aún cuando esta teoría resultare aplicable a los nombres comerciales esta aptitud distintiva adquirida por el uso deberá ser probada ante la autoridad competente, quien decidirá si el signo en realidad ha alcanzado o no tal aptitud.

138 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Proceso No. 96-IP-2009, Conflictos entre “NOMBRE COMERCIAL Y MARCA” Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de junio de 2012.)

- 4) El sistema de otorgamiento de derechos para nombres comerciales hasta el año 2000 preveía que el registro o depósito de los nombres comerciales tenía una duración indefinida. Sin embargo, debido a la expedición de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en la actualidad, estos signos deben ser renovados para cada período de diez años. En caso de que no se proceda con la renovación del registro o depósito se deja la duda de si el derecho ha caducado, o si continúa vigente mientras se sigan desarrollando las actividades del establecimiento que las desarrolla.
- 5) El registro de cada marca que se anhele registrar debe completarse a manera de una solicitud por cada clase internacional, mientras que las solicitudes de Nombre comercial pueden abarcar una infinidad de actividades, por lo que se enerva la uniformidad en la forma de efectuar el registro.
- 6) La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en su artículo 192 menciona que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar; Sin embargo, para acceder a este derecho deberá recurrir a la autoridad encargada de tutelar los derechos de propiedad industrial e interponer una acción, sea esta una oposición, un recurso extraordinario de revisión o una tutela administrativa y además de demostrar que el signo, objeto del reclamo, es idéntico o similar al del nombre comercial. Deberá probar el primer uso y derecho prioritario sobre su nombre comercial, para lo cual le corresponderá aportar las pruebas necesarias.

El autor Miguel de Almansa Moreno en sus estudios de propiedad industrial indica:

Hemos excluido de las categorías de propiedad industrial al nombre comercial y ello porque la evolución de su concepto ha pasado por diversas etapas en las que sus contornos han sido confusos, discutiéndose si es un signo distintivo del sujeto- empresario o si, por el contrario, identifica al objeto- empresa. La oscuridad del concepto ha provocado que la doctrina no se pusiera de acuerdo sobre su naturaleza jurídica y ha motivado gran disparidad de criterios en el derecho comparado para establecer su régimen jurídico.¹³⁹

Como ya se indicó en el análisis de la evolución del nombre comercial, hemos constatado que esta figura, a diferencia de las marcas, ha tenido una evolución enigmática ya que inicialmente identificaba a los empresarios, personas naturales, en el ejercicio de sus actividades comerciales, para posteriormente encargarse de identificar y representar a empresas, establecimientos comerciales y actividades económicas, lo cual demuestra que esta figura no ha tenido una evolución lineal y ordenada.

Por su parte Alberto Bercovitz critica que la ley de marcas española haya mantenido y regulado la institución del nombre comercial, considerando que su supresión como tal hubiera sido preferible, teniendo en cuenta que sus linderos nunca han estado claros.¹⁴⁰

Comparto el criterio del autor Alberto Bercovitz toda vez que en la actualidad los nombres comerciales protegen las actividades de los establecimientos de comercio y debido a que dentro de las actividades se encuentran incluidos los servicios, la función de los nombres comerciales termina asemejándose a la de las marcas de servicio, por lo que la existencia de las últimas alcanzaría a brindar suficiente protección tanto a las actividades, como al establecimiento.

139 MIGUEL DE ALMANSA MORENO, *Derecho de la Propiedad Industrial*, EditorialDykinson, S.L., 1993, p. 80.

140 Cfr. ALBERTO BERCOVITZ, *Observaciones preliminares a la ley de marcas de 1998 en el derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea*, libro homenaje a José Girón Tena, Madrid, 1991, págs. 248 a 266.

Hago referencia a la legislación de la República de Chile que a través de la Ley 19.039, con sus modificaciones,¹⁴¹ se encarga de proteger a la propiedad industrial de la cual se desprende que esta reconoce y protege a los derechos que recaen sobre las marcas, a partir de su registro. En esta legislación no existe protección a derechos sobre nombres comerciales de la forma en que se lo hace en la legislación ecuatoriana y Comunitaria aplicable en el Ecuador.

Cabe señalar que debido a la existencia de nombres comerciales en uso y que no se encuentran registrados, en caso de que se optare por la supresión de esta figura se deberá respetar los derechos adquiridos con anterioridad por parte de los titulares de esos signos, recalcando que a pesar de que no sería una tarea sencilla, terminaría por brindar mayor seguridad jurídica a los titulares de marcas registradas, ya que el riesgo de que existan reclamos por parte de titulares de nombres comerciales no registrados y que se asemejen a otros signos debidamente registrados, disminuiría. El problema mayor radica en que los titulares de nombres comerciales podrán reclamar administrativamente la protección de los derechos que recaen sobre sus signos no solamente mediante el trámite de oposiciones y recursos ordinarios, sino también mediante el recurso extraordinario de revisión, mismo que puede ser interpuesto hasta dentro del plazo máximo de tres años desde inicio de la vigencia del acto administrativo que concedió el registro del signo que se registró.

Por esta y las razones señaladas con anterioridad, considero pertinente que los usuarios de nombres comerciales adquieran conciencia sobre la importancia de los beneficios que estos otorgan y los sometan a registro a fin de que la autoridad competente efectúe el análisis correspondiente y determine si procede o no el otorgamiento de derechos de exclusividad que recaen sobre este tipo de signos.

Adicionalmente, en caso de ser aceptados a registro constarán en los archivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y gozarán de la protección de oficio que brinda la institución.

141 REPÚBLICA DE CHILE, Ley 20.569, Decreto con Fuerza de Ley 3, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-Diciembre-2012)

CAPÍTULO III

3. CONFLICTO JURÍDICO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

3.1 Generalidades:

Desde sus inicios, las empresas han buscado la forma de destacar y posicionar sus productos y/o servicios del resto de los existentes, por lo que han tratado de explotar sus bondades, beneficios y particularidades a través del uso de signos distintivos únicos y exclusivos que logren diferenciar a los de sus competidores en el mercado.¹⁴²

Tanto nombres comerciales como marcas, en la gran mayoría de casos, constituyen activos intangibles muy valiosos para sus titulares ya que permiten que el público consumidor los distinga de la masa de productos, servicios, o actividades existentes en el mercado. Ambos tipos de signos guardan estrecha relación, a tal punto que el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana ordena que las disposiciones enunciadas sobre marcas sean aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales.¹⁴³

Para lograr el posicionamiento de los signos en el mercado, los titulares de la marca o nombre comercial deben efectuar un sinnúmero de esfuerzos tanto económicos como humanos, que están dirigidos a actividades de desarrollo, promoción, divulgación y mantenimiento del signo en el medio.

En la actualidad, a través de la propaganda comercial y el marketing, que han adquirido dimensiones de enormidad y obsesión, los signos distintivos además de constituir elementos identificatorios de productos, servicios, actividades y establecimientos comerciales se han encargado de crear necesidades y deseos cuya

142 Cfr. ÁLVARO J. LÓPEZ, en Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, Homenaje al Doctor Ricardo Antequera Parrilli, Universidad de Margarita, 2004, tomo I, Pg. 275.

143 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998, "Art. 234.- Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre."

satisfacción sin duda será necesaria y en muchos casos causaran placer en los usuarios y consumidores.¹⁴⁴

La propaganda y el marketing permiten utilizar los signos distintivos para dirigir y controlar la demanda, por lo que mientras mayor sea el gasto publicitario se logrará posicionar de mejor forma el signo y por ende se obtendrá una mayor demanda del producto, servicio o actividad que se realice.

El empresario Ricardo Dueñas Novoa señala:

Una marca es una promesa de valor, el concepto en el que confluye la vida de una empresa, la labor de sus empleados y la conexión que se establece con los clientes. Ella es el máximo valor de una empresa.

Su importancia crece por la cercanía que se genera en su relación con la población, que va más allá de un valor tangible, y por eso es importante saber construirla día a día. Y para esto no existe un manual de instrucciones a mediano y largo plazo que inician con una estrategia, la cual definirá la esencia, eso que la hace única y deseable. En este proceso el involucramiento de las cabezas de la empresa es fundamental, pues, son quienes liderarán esa construcción en equipo con el talento humano interno. Una vez que saben como llamarse internamente, acertarán en como comunicarlo externamente y hacer que su marca, su identidad, su huella, sea una de las más queridas y recordadas.

No existe un reloj que defina cronológicamente el tiempo que toma construir una marca, pero eso sí, en unos cuantos meses no es posible; es cuestión de persistencia, sostenibilidad, creación e innovación para reinventarla.¹⁴⁵

A través de lo citado se evidencia el complejo procedimiento de formación e introducción de una marca y de un signo distintivo en general en la mente de las personas y en el mercado, por lo que sus titulares anhelan que la autoridad competente les proporcione una protección adecuada y garantice seguridad jurídica ante el derecho otorgado.

144 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, tomo I, Pgs. 14, 15.

145 RICARDO DUEÑAS NOVOA en *Grandes Marcas Ecuador 2011*, Corporación Ekos, P. 7.

A continuación consideremos este caso hipotético: La compañía TAITA YAGECERO CIA. LTDA. tiene listo el lanzamiento de una nueva marca comercial revolucionaria en el mercado, misma que ya ha sido debidamente registrada ante el órgano competente, sin que se hayan presentado oposiciones y previa búsqueda fonética efectuada ante la propia institución. Se ha elaborado una costosa campaña publicitaria en medios masivos de comunicación, incluyendo vallas, prensa radio y televisión. Se contrataron los mejores creativos y mentes más brillantes del medio. El empaque fue diseñado especialmente para los productos que se comercializarán, además se planificó que técnicos especializados se encargarán de la instalación, reparación y mantenimiento de los mismos. En fin, no se escatimó ningún costo para este lanzamiento, sin duda, perfecto para la empresa. Sin embargo, momentos antes de hacer el gran debut, reciben una correspondencia en la cual le indican que la marca tanto de producto como de servicio que piensan explotar se encuentra en uso a manera de Nombre Comercial por al menos tres años, razón por la cual le solicitan abstenerse de efectuar el lanzamiento.

Casos como éste ocurren en diversas ocasiones debido a la falta de unificación en el criterio para otorgar derechos sobre signos distintivos, específicamente los que recaen sobre nombres comerciales.

3.2 Descripción y análisis del problema:

En la actualidad las normas que regulan el funcionamiento de los nombres comerciales al ser tan complejas y confusas debido a la forma en la que otorgan el derecho y que dificulta su aplicación, se contraponen a las normas que regulan a las marcas, en especial, pero sin limitarse a las que protegen servicios, creando de esta manera un conflicto entre ambas figuras jurídicas.

Parte del conflicto ocurre ya que mientras la función principal de las marcas consistirá en distinguir determinados productos y servicios de otros, el de los nombres comerciales se encargará de distinguir unas actividades de otras; pero en virtud de que dentro de las actividades se encuentran incluidos los servicios y que una de las formas de promocionar servicios es mediante la utilización del nombre comercial con respecto o sobre productos, por ende el conflicto se producirá también con este tipo de marcas, siempre que estas protejan productos similares, acorde al principio de especialidad.

Se debe tomar en consideración que el usuario o consumidor en la mayoría de casos considerará a la marca y al nombre comercial como una misma figura debido a la falta de conocimiento del concepto y la forma de adquisición de los derechos que recaen sobre cada una de estas.¹⁴⁶

Los mecanismos que deben seguirse para la adquisición de derechos sobre marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen, en esencia. Mientras el derecho sobre marcas se adquiere por su registro, el que se tiene sobre un nombre comercial deriva de su uso. De esta forma, quien registra una marca podría ignorar la existencia de un nombre comercial similar, debido a que no será posible obtener información alguna sobre ese signo debido a que no necesariamente constará en los registros que guarda el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como autoridad competente para el efecto.

Paralelamente, el usuario de un nombre comercial no requerirá realizar trámite alguno para comenzar su uso sino simplemente empezar a hacerlo, siempre que este sea público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses, lo cual constituye una ligereza avalada por el propio sistema jurídico que regula la forma de adquirir derechos sobre ese tipo de signos.

El conflicto entre un nombre comercial y una marca no en todos los casos se materializará en forma inmediata, ya que al no existir la obligación de registro para los primeros no se puede verificar su existencia, sin embargo, al momento de promocionar o comercializar las diversas actividades que protegen los nombres comerciales o, en su defecto, los servicios o productos que protegen las marcas será muy posible que los signos choquen y causen confusión entre el público consumidor. Este conflicto, sin duda alguna, desnaturalizará las funciones de signos distintivos en conflicto.

El proceso de registro de una marca, a diferencia del procedimiento tan sencillo de uso de los nombres comerciales, saldrá a la luz inmediatamente en caso de existir un registro anterior, motivo por el cual ocurrirán conflictos entre marcas con una frecuencia mucho menor que contra nombres comerciales.¹⁴⁷

146 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, 2003, tomo II, P. 654.

147 Id.

Los conflictos señalados podrían evitarse siempre y cuando fuere posible verificar la existencia tanto de marcas como de nombres comerciales mediante un registro, o a través del servicio de búsquedas fonéticas brindado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

3.2.1 Tipos básicos de conflictos entre nombres comerciales y marcas:

Básicamente se pueden describir dos tipos de conflictos que se producen entre ambos signos distintivos, de los cuales uno deberá predominar sobre el otro:¹⁴⁸

- a) **Conflicto mediante el cual predominarán los nombres comerciales:** Como ya se indicó anteriormente, el empleo de una marca respecto de productos o servicios generalmente crea una vinculación con ciertas actividades, produciéndose así una posibilidad de confusión con las actividades que protege determinado nombre comercial.

La persona que, de acuerdo a las normas pertinentes, haya adquirido el derecho sobre un nombre comercial puede oponerse a que terceros usen o registren el signo o signos similares, sin su consentimiento.

En la actualidad el derecho nacerá siempre que el titular del nombre comercial haya demostrado que el primer uso al que se refiere el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual y 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), haya sido anterior al registro de la marca que se busca proteger aunque el nombre comercial no se encontrare registrado.

Cuando se cuente con las pruebas que permitan demostrar esto, en el ámbito administrativo, el titular del nombre comercial tendrá las siguientes opciones, mismas que deberían en lo posible ejercitarse en el siguiente orden:

148 Ibid. P. 655 - 667.

- 1) Presentar oposición al registro del signo, acorde al procedimiento descrito en el capítulo I, numeral 1.5.6., tercer párrafo.
 - 2) En caso de que la oposición sea negada se podría optar por la presentación del recurso de reposición ante la misma autoridad o de apelación ante la máxima autoridad de la institución.
 - 3) Presentadas o no oposiciones o recursos administrativos al registro, excepcionalmente se podrá presentar un recurso de revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y solicitar la nulidad de la marca, cuando esta haya sido concedida vulnerando los derechos que recaen sobre un nombre comercial protegido.
 - 4) Cuando la marca haya sido cancelada en virtud de la existencia del nombre comercial y si esta continuara siendo utilizada para la comercialización de productos o servicios similares al nombre comercial en uso, se deberá presentar una tutela administrativa ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que se haga valer los derechos que recaen sobre el nombre comercial.
- b) **Conflicto mediante el cual Predominarán las marcas:** Para que la marca predomine sobre un nombre comercial es preciso que su uso entorpezca el ámbito de los derechos reconocidos al titular de una marca, esto se produce siempre que las actividades que se buscan proteger mediante un nombre comercial sean parecidas o se enmarquen dentro de una misma clase internacional igual que los productos o servicios que se protegen a través de la marca. Si se comprobare que no existe peligro de confusión entre las actividades y los productos y servicios indicados, la marca no será obstáculo para el uso del nombre comercial.

El predominio de una marca sobre un nombre comercial, en caso de conflicto, se determinará por su prioridad en la presentación de la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), misma que se fijará a partir de la

fecha y hora que asigna el sistema de la institución. De esta manera, si la solicitud de registro de marca fue presentada en un primer momento, el nombre comercial empezó a usarse en un segundo momento, y el registro de la marca se concede en un tercer momento, la marca registrada predominará sobre el nombre comercial.¹⁴⁹

En caso de que existiera un nombre comercial no registrado y en uso, frente a una marca debidamente registrada y que tenga prioridad, su titular podría presentar una tutela administrativa ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que se haga valer los derechos prioritarios que recaen sobre su marca.

3.2.2 Conflicto originado entre nombres comerciales.

Debido a que el derecho que recae sobre los nombres comerciales nace del uso y al no existir un registro obligatorio en el que se haga constar la existencia de estos signos, en muchas ocasiones será imposible verificar su presencia en el mercado por lo que ocurrirán casos en los que se utilizarán nombres comerciales no registrados o depositados ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que serán iguales o similares y que podrían causar confusión en el público consumidor con respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que preste el establecimiento comercial. Sin duda alguna los titulares de esos signos cuando se percaten de lo acontecido recurrirán a la autoridad competente para que resuelva los percances, fruto del sistema que no prevé un registro obligatorio de nombres comerciales y por lo tanto faculta a que sus titulares los utilicen de manera informal y aun así obtengan derechos sobre estos.

149 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998, "Art. 204.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubiere acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 202 de esta Ley, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltare el documento referido en el literal a) del artículo 202 de esta Ley no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación."

A este problema se suma la falta de costumbre en el registro de marcas y nombres comerciales, en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), institución competente para el registro y tutela de signos distintivos, debe adoptar un rol proactivo a través de la promoción de los diversos tipos de derechos de propiedad industrial existentes, y efectuar campañas masivas, significativas y que abarquen todo tipo de medios de comunicación a fin de llegar a toda clase de usuarios de signos distintivos y que logren crear conciencia sobre la importancia del registro de sus derechos de propiedad industrial.

3.3 Conflicto real y actual. Análisis de casos.

La problemática y el conflicto ocasionado por la falta de unificación en el sistema de otorgamiento de derechos con respecto a marcas y nombres comerciales, y debido al diseño complejo del nombre comercial específicamente, se refleja en algunas resoluciones emitidas por la autoridad encargada del registro y tutela de derechos de propiedad industrial en el Ecuador, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que al momento de resolver sobre el trámite de registro o depósito de un nombre comercial, que cumple con los requisitos enunciados en las normas respectivas, incluyendo el uso anterior a otros signos distintivos, han rechazado su registro por diversos motivos que expondremos a continuación:

3.3.1 Caso nombre comercial “NAPO WILDLIFE CENTER”

Como ya se indicó, parte de la problemática que originan los nombres comerciales también se produce debido a que no necesariamente constarán en la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) por lo que en diversas ocasiones ocurrirá que un tercero registrará determinado signo como marca de producto o servicios, y en lo posterior aparecerá el titular de un nombre comercial no depositado y realizará las gestiones correspondientes para que se le reconozca un derecho, mismo que en muchos casos culminará con la declaratoria de nulidad de la marca y reconocimiento de un derecho sobre el nombre comercial que no se ha registrado o depositado anteriormente. Sin embargo, sin duda alguna, recién luego de superar el percance realizará las gestiones para registrar el signo.

Antecedentes:

El 27 de enero de 2007 el Sr. Ethan Daniel Borg presentó la solicitud de registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, para proteger todos los servicios de la Clase Internacional No. 39, en especial: Organización de viajes de todo tipo y por cualquier vía, servicios de agencia de viajes (con excepción de reserva de hoteles y servicios similares), organización de visitas turísticas, fomento de turismo nacional e internacional; transporte de pasajeros por cualquier medio y reservaciones para el transporte, alquiler de vehículos de toda clase; almacenaje, embalaje y transporte de mercaderías de todo tipo.

Mediante resolución número 6658 (Anexo 2), de 4 de abril de 2008 la Dirección de Propiedad Industrial concede el registro de la marca, en virtud de que no se han presentado oposiciones y se ha verificado que la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas al respecto.

El 8 de mayo del 2008 la compañía ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA. presenta Recurso Extraordinario de Revisión solicitando se revoque la Resolución No. 6658 que concede el registro del mencionado signo, aduciendo que ha venido utilizando el signo “NAPO WILD LIFE CENTER” desde hace más de diez años, en los que ha efectuado ingentes gastos en publicidad y otros, y que por lo tanto ha adquirido un derecho preferente con respecto al signo en disputa.

Dentro del Recurso Extraordinario de Revisión, de La compañía ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA. Presenta pruebas de uso del nombre comercial “NAPO WILD LIFE CENTER”, entre las que se destacan:

- a) Comprobantes de egresos, facturas, de la compañía en el que consta el signo, correspondiente a los años 2005 y 2006.
- b) Un cuaderno con publicidad de NAPO WILDLIFE CENTER.
- c) Copias notariadas de correos electrónicos de ferias internacionales y ferias nacionales.
- d) Recortes y revista que contienen publicidad de Napo WILDLIFE CENTER.
- e) Acta de entrega recepción de especies valoradas a NAPO WILDLIFE CENTER.

A pesar de que el Sr. Ethan Daniel Borg alegó que la compañía ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA no se opuso al registro de la marca en el plazo respectivo, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, con fecha 28 de agosto de 2009 decide aceptar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA y declara la nulidad de la Resolución No. 6658, de 4 de abril del 2008, que concedió el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, a favor del señor Ethan Daniel Borg, para proteger todos los servicios de la Clase Internacional No. 39, por las siguientes consideraciones:

SEXO.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 136, literal b) de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con el Art. 196 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, no puede registrarse una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido por el uso, siempre que pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Sobre el tema el Dr. Enrique Correa, señala: "Por su parte el nombre comercial resulta afectado cuando, sin la autorización de su propietario, un tercero lo emplea a título de marca, para distinguir artículos del mismo género que son objeto de la actividad mercantil del establecimiento designado con el nombre comercial. La usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, pues el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el solo hecho de su uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación. Por tanto, se justificará el derecho de oponerse al empleo del nombre a un título de marca si además de las circunstancias apuntadas existe el uso anterior del nombre comercial. Bajo estas mismas condiciones el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta de elementos que lo imiten".

Al respecto, el doctor Carlos Fernández Novoa manifiesta "... El nombre comercial prioritario cierra el acceso de la marca posterior al Registro únicamente en un supuesto: cuando entre el nombre comercial prioritario y la marca posteriormente solicitada existe riesgo de confusión... Se enuncia dos pautas que habrán de aplicarse al determinar si existe riesgo de confusión. La primera pauta concierne a los signos confrontados: éstos han de ser idénticos o semejantes en el plano fonético, gráfico o conceptual. La segunda pauta hace referencia a las actividades diferenciadas por el nombre comercial prioritario y los productos o servicios cubiertos por la marca posterior: unas y otros han de relacionarse entre sí o dicho con otras palabras han de tener conexión en la esfera competitiva.

De la revisión de los documentos, se advierte que la compañía ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., y la Comunidad Quichua Añangu, han venido usando con anterioridad el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, antes que el señor Ethan Daniel Borg, solicite en el Ecuador el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER cuya nulidad se solicita, y que el señor Ethan Daniel Borg sabía de la existencia del mencionado nombre comercial, lo que puede tratarse de un acto de competencia desleal.

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: "...la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado".

Respecto de las similitudes entre los signos, en el presente caso, se puede apreciar que la marca registrada NAPO WILD LIFE CENTER reproduce en su totalidad al nombre comercial usado anteriormente NAPO WILD LIFE CENTER, por lo que causaría confusión en el público consumidor, más aún cuando está destinada a proteger servicios que guardan identidad con las actividades desarrolladas con el referido nombre comercial.

SÉPTIMO.- La Sala concluye que, el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, concedido mediante Resolución No. 6658, de 4 de abril del 2008, incurre en de las causales de nulidad contenidas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, por haberse concedido contraviniendo las prohibiciones del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 196 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.3.2 Caso nombre comercial “Ecu-ticket y logotipo”

Debido al diseño complejo y anti técnico de la figura del nombre comercial y mediante el recurso extraordinario de revisión, advertimos que se puede generar inseguridad jurídica para las marcas ya que se establece el plazo máximo de hasta tres años para interponer dicho recurso, plazo y recurso mediante el que se podría demostrar el uso anterior del nombre comercial con respecto al registro de una marca y solicitar su nulidad.

A continuación expongo un caso en el que se podría haber producido lo indicado:

Antecedentes:

El 14 de diciembre de 2012, ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A. presenta solicitud para registrar el signo ecu-ticket y LOGOTIPO, para proteger actividades comerciales de servicios relacionados con la emisión y provisión de boletos para toda clase de espectáculos públicos, parques y sitios de recreación públicos y privados y de imprenta digital para ticketses, en general actividades relacionadas con servicios de esparcimiento de la clase internacional No. 41, publicidad y negocios de la

Clase internacional No. 35, y servicios de desarrollo de software, procesamiento de información de la clase internacional No. 42.

A pesar de que no se presentaron oposiciones, mediante resolución No. 8311971 (Anexo 3) de 16 de junio de 2011, notificada el 28 de junio del mismo año, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial niega el registro del nombre comercial “Ecu-ticket y LOGOTIPO” por las siguientes consideraciones:

TERCERO.- *Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprenden la existencia del registro de la marca ecuatickets, trámite N°182057, resolución N° 64299-07, vigente, que protege los productos "boletos y entradas impresos de papel, plástico y derivados de estas materias para todo tipo de eventos principalmente conciertos, eventos deportivos, entretenimiento en general. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés" de la clase internacional No. 16, constante en la resolución, de propiedad de BASTIDAS MOGROVEJO, GONZALO. (EL SUBRAYADO ME PERTENECE).*

CUARTO.- *Que comparado el signo solicitado ecu-ticket y LOGOTIPO con la marca registrada ecuatickets se determina que existen similitud gráfico- visuales, fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger actividades de un nombre comercial relacionado con los productos de la clase internacional 16 mismos que protege la marca registrada, por lo tanto la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.*

El tratadista Germán Cavelier, en su obra "MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES" manifiesta: "El problema surge de la circunstancia indiscutible de ser las marcas y los nombres comerciales cuestiones distintas pero con finalidades que pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los productos o mercancías en forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancías o productos que con esos nombres o en esos establecimientos se ofrecen al público."

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".¹

Jorge Otamendi enseña que: "hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares", porque "ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar" ("Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág 167) [...]

En el presente caso, ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A. podría haber interpuesto un recurso extraordinario de revisión dentro del cual demuestre el uso anterior del signo “ecu-ticket y LOGOTIPO” frente a la marca “ecuatickets”, y a la vez solicitar su nulidad, vulnerando así la seguridad jurídica que la norma correspondiente y el registro otorgan a los titulares de marcas. De haberse producido esta acción se hubiera ocasionado un perjuicio al titular de la marca “ecuatickets”, quién ha realizado ingentes esfuerzos para introducir su marca en el mercado y explotar los beneficios comerciales que estas otorgan.

Situación similar podría haber ocurrido con el nombre comercial “**GTECH Y LOGOTIPO**” solicitado por GRUPOCOOL S.A. (Anexo 4), mismo que fue denegado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en los siguientes términos:

***SEGUNDO** - Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables a los nombres comerciales.*

Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro de la marca VTECH, título No. 2619-93, que protege los productos "Todos los productos de la Clase Internacional 9, especialmente computadores, programas de computador grabados en medios magnéticos, computador periférico, Principalmente, impresoras, drives de disco, módulos de memoria y módulos de interface y ayudas de lector electrónico para computador comprendiendo lo electrónico, computadores que produzcan sonido." de la clase internacional No. 9 constante en el título, de propiedad de VTECH HOLDING LIMITED.

***TERCERO.-** Que comparado el signo solicitado GTECH Y LOGOTIPO con la marca registrada VTECH, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger productos de la clase internacional N° 9, por lo tanto la concurrencia de las marcas en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares y así evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.*

3.3.3 Caso nombre comercial “Bola de Oro”

Antecedentes:

Con fecha 13 de noviembre del 2008, el Sr. EDUARDO CUCALON LARREA solicita el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, para proteger actividades de producción, envase, distribución, transporte y comercialización de cacao, chocolate, productos sólidos o líquidos elaborados con cacao y Chocolate a nivel nacional e internacional.

A pesar de que no se presentaron oposiciones, mediante resolución No. 8309054 (Anexo 5) de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo año, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial niega el registro del nombre comercial **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO** por las siguientes consideraciones:

***TERCERO.-** Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, título No. 15-97, mismo que se encuentra vigente, que protege entre otros la importación, exportación, venta, comercialización, distribución y almacenaje de productos ...café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería(...), de propiedad de ELVA SUSANA RUIZ TORRES. (EL SUBRAYADO ME PERTENECE)*

***CUARTO.-** Que comparado el signo solicitado **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO** con la el nombre comercial registrada LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, se determina que existe semejanzas gráfico- visuales, fonético- auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger actividades similares [...]*

Con fecha 18 de agosto de 2009, EDUARDO CUCALON LARREA, presentó recurso de reposición contra la resolución No. 8309054 alegando que el uso del nombre comercial fue anterior al registro del signo LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA y presentando las pruebas correspondientes, de entre las que se destacan:

a) Copia del acuerdo ministerial No. 259 de 16 de diciembre de 1998, en virtud del cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, expresa de manera

pública el reconocimiento a la hacienda “BOLA DE ORO”, por su valiosa trayectoria, al cumplir 100 años de gestión empresarial.

b) Copias del impuesto predial de los años 1983, 1987, 1988, 1998 y 2009, correspondiente al predio “HACIENDA BOLA DE ORO”.

c) Publicidad del año 1977, donde se observa el proceso de fabricación del chocolate en la hacienda “BOLA DE ORO”.

d) Copia de la publicación No. 28 de la revista de la Federación Interamericana Empresarial, MIPYMES, de la micro, pequeña y mediana empresa, donde se observa a varios representantes de la industria chocolatera ecuatoriana, reunidos en la hacienda “BOLA DE ORO”.

A pesar de que estos documentos prueban la prioridad en el uso del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, y a la vez prueban el uso del nombre comercial, el funcionario asignado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ni siquiera hace el más breve comentario con respecto a las pruebas presentadas y se limita a realizar el examen de registrabilidad amparado en las anterioridades que figuran en el sistema del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), y mediante la resolución No. 98351 ratifica la decisión contenida en la resolución anterior y niega el registro, en los siguientes términos:

QUINTO.- *Que realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar la existencia del registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, título No. 15-97.*

SEXTO.- *Que comparada la denominación solicitada BOLA DE ORO con el signo registrado anteriormente LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor.*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso l-IP-99, manifiesta al respecto "Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. "Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen desprender en la práctica la

primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca"

Igual criterio sostienen Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra "La Propiedad Industrial", cuando dicen "No puede olvidarse que la marca tiene en sí misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o partes con el fin de hacer improcedente una marca" [...]

Con fecha 20 de octubre de 2009 el señor EDUARDO CUCALON LARREA presenta recurso de apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Variedades Vegetales fundamentado en que la solicitud del registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO no sufrió oposición alguna y que este tipo de signos deben ser protegido sin obligación de registro ya que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por lo menos por seis meses.

El 31 de Octubre de 2011, es decir aproximadamente dos años después, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Variedades Vegetales- Primera Sala, luego de revisar las pruebas y realizar efectuar un nuevo cotejo marcario, resuelve aceptar el registro del nombre comercial en los siguientes términos:

TERCERO.- *Consta del proceso en fojas 11 a 23 pruebas de uso de la hacienda cuyo nombre es la BOLA DE ORO, misma que se encuentra ubicada en el cantón Naranjal, Provincia del Guayas, como un acuerdo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de fecha 16 de diciembre de 2008 en el que reconoce públicamente a la mencionada hacienda, en la persona de su administrador general, señor Eduardo Cucalón Larrea, por su trayectoria de cien años de gestión empresarial; Un Acta del Inspector Provincial de Trabajo de Guayaquil de fecha 28 de mayo de 1957, sobre la terminación laboral de un jornalero, que trabajaba en la hacienda La Bola de Oro de fecha 25 de mayo de 1957; copias de pago del impuesto predial de los años 1983, 1987, 1988, 1998 y 2009, del predio Hacienda Bola de Oro, parroquia Naranjal, Provincia del Guayas; copia de Certificado dado por la Asociación Americana de Fabricantes de chocolate a los señores Cucalón, en el año 1976, en donde consta un logo con el nombre BOLA DE ORO; publicidad de mayo de 1977 donde se observa el proceso de fabricación de chocolate en la hacienda la Bola de Oro; y otras, demostrándose un uso permanente del nombre comercial por más de seis meses y desde antes de 1957, cumpliéndose lo indicado en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se consideraría como un ampliación de sus derechos de propiedad intelectual, luego de este uso del nombre comercial, el presentar una solicitud de marca, como es el caso que nos ocupa.*

CUARTO.- *Analizados los signos en controversia LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA vs BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, se puede apreciar que el nombre comercial solicitado tiene varios componentes que en su conjunto forman un signo perceptible con capacidad distintiva que individualiza en el mercado el producto a proteger, de allí que no se provocaría riesgo de confusión que afecte a los consumidores*

Además, el nombre comercial solicitado, en su logo tiene las características de una edificación de una casa de hacienda con el año 1908 y las palabras cacao & chocolate, no pudiendo producirse un riesgo de asociación empresarial o confusión indirecta con el del nombre comercial registrado. En la comparación marcaría es un principio fundamental, el análisis marcario en conjunto no por separado, simultáneo, como una unidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 1-IP-87 señala que: "Debe tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas una a otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de figuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma".

QUINTO.- *La Sala concluye que el nombre comercial solicitado **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO**, cumple con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, no encontrándose dentro de las prohibiciones del artículo 136 letra a) de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.*

El caso descrito demuestra una vez más el carácter complejo, confuso y anti-técnico de la figura del nombre comercial ya que, a más de producir conflictos con la figura jurídica de las marcas, lo hace también entre nombres comerciales.

Recalcamos que el carácter complejo, confuso y anti-técnico de los nombres comerciales se debe a que el derecho nace del uso y no del registro, por lo que al probar y verificar la anterioridad del uso se generan procesos extremadamente largos y que en muchos casos concluyen en la anulación de uno de los signos en conflicto, lo cual termina dando paso a que la seguridad jurídica se transforme en inseguridad.

Al decir del Dr. Hernán Salgado Pesantes, la seguridad jurídica proviene de las disposiciones dadas por las normas, en el sentido de que los individuos saben a qué atenerse, es decir, pueden calcular las consecuencias jurídicas de su conducta o de sus actos.

La seguridad jurídica surge de conocer lo que las normas ordenan, prohíben o permiten, lo contrario trae incertidumbre.¹⁵⁰

En el presente caso se puede verificar que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Variedades Vegetales se da modo para salvaguardar el registro del primer nombre comercial (LA BOLA DE ORO MAS GRÁFICA CARACTERÍSTICA)

150 Cfr. HERNAN SALGADO PESANTES, *Introducción al estudio del derecho*, Quito, 2002, Pg. 19.

concedido a favor de Elva Susana Ruiz Torres, a pesar de que ambos son iguales y el titular del último registro (BOLA DE ORO MAS LOGOTIPO) demostró que lo usaba con mucha anterioridad.

3.3.4 Caso nombre comercial “SUCAMPO”¹⁵¹

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial, proceso No. 016-IP-2008, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la cual se desprende:

Antecedentes:

La sociedad SUCAMPO A.G., solicitó el 14 de junio de 2002, siete registros como marca del signo SUCAMPO (denominativo), para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5, 10, 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SUCAMPO S.A. presentó oposiciones con base en el uso de su nombre comercial SUCAMPO en relación con actividades agropecuarias.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resoluciones N° 14700, 14717, 14656, 14702, 14704 y 14707, de 29 de mayo de 2003, así como mediante la Resolución N° 15369, de 30 de mayo de 2003, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder los registros como marca del signo denominativo SUCAMPO.

151 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 016-IP-2008, marca: “SUCAMPO”. Internet www.tribunalandino.org.ec (Acceso 25 de diciembre de 2012).

La sociedad SUCAMPO S.A. presentó recursos de apelación contra los anteriores actos administrativos.

Mediante las Resoluciones N° 018565, 018566, 018567 y 018568, de 27 de junio de 2003, así como mediante las Resoluciones N° 020824, 020825 y 020826, de 28 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió los recursos de apelación y confirmó los actos impugnados.

La sociedad SUCAMPO S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos alegando que el signo denominativo SUCAMPO es confundible con el nombre comercial SUCAMPO de la sociedad SUCAMPO S.A., el cual fue utilizado en Colombia con anterioridad a la presentación de las solicitudes de registro.

Alegó además que la denominación del signo es idéntica y los productos y servicios amparados por el signo solicitado como marca se encuentran relacionados con los servicios que presta la sociedad SUCAMPO S.A. bajo el nombre comercial SUCAMPO y, por lo tanto, pueden llevar a confusión en el público consumidor dada la conexión competitiva existente. Para reforzar lo anterior en los respectivos expedientes administrativos presentó las pruebas pertinentes.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda indicando que los productos y servicios que pretende amparar el signo solicitado como marca no tienen una relación clara entre la actividad desempeñada por la sociedad SUCAMPO S.A. y los productos y servicios de las clases 3, 5,10, 16, 35, 36 y 42, que pudiera llevar a riesgo de confusión entre el público consumidor.

Adicionalmente, indica que de conformidad con las pruebas aportadas en el trámite administrativo de registro, no se puede demostrar el uso personal, ostensible y continuo del nombre comercial previo y posterior a las solicitudes de registro del signo denominativo SUCAMPO, ya que las pruebas presentadas tienen que ver con las

relaciones negociables, el conocimiento que tienen los empresarios del sector sobre el nombre comercial y la actividad comercial en el año 2000.

Por parte de la sociedad SUCAMPO A.G., tercera interesada en este proceso contestó la demanda indicando que las pruebas presentadas por la demandante no demuestran el uso del nombre comercial SUCAMPO y que por tanto este no tiene suficiente fuerza o privilegio para cancelar una marca.

Competencia del Tribunal:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se declara competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Normas a ser interpretadas:

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: los artículos 134 y 136 literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El Tribunal en esta sentencia de oficio interpretó los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa.

Consideraciones:

Debido a que parte de la controversia se debe a que tanto la marca, objeto del reclamo, como el nombre comercial son denominativos, el Tribunal emitió los siguientes parámetros para que la autoridad competente tome en cuenta al realizar el cotejo:

(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

y concluye:

De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO y el signo denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

Otro punto de análisis de la presente sentencia es el de la conexión competitiva, así como el riesgo de confusión existente entre los signos ante lo cual el Tribunal de Justicia emite los siguientes parámetros a seguirse en el cotejo:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que

eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

Y en virtud de la interpretación de las normas y los parámetros a seguirse, concluye:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas establecidas en la presente providencia. Es importante advertir que aunque dichas reglas se refieren a comparación de signos marcarios son igualmente aplicables a la comparación de una marca y un nombre comercial.

SEGUNDO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión o asociación.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación.

Cuando un nombre comercial se ha registrado de una manera y se usa de otra no se tiene ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá

establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo SUCAMPO y el signo denominativo SUCAMPO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: El Juez Consultante deberá tener en cuenta la identificación de los servicios en la solicitud correspondiente y su ubicación en la Clasificación Internacional. En el caso del nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar, de conformidad con las actividades comerciales amparadas bajo dicho signo distintivo, a qué clase podría pertenecer.

El conflicto generado entre nombres comerciales y marcas ha sido sometido a interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversas ocasiones (Proceso No. 96-IP-2009 “marca Transpack”; Proceso 82- IP- 2001 “Nombre comercial Quiebracanto”; Proceso No. 06-IP-2008, etc); sin embargo, este Tribunal solo se encuentra limitado a emitir sentencias de interpretación prejudicial mediante el cual indica los parámetros que se deben tomar en cuenta a fin de que la autoridad competente emita el pronunciamiento final que resolverá el caso específico.

Hago hincapié a que el la sentencia de interpretación prejudicial solo podrá ser tomada en cuenta para cada caso de manera puntual, por lo que estas sentencias finalmente no resuelven el conflicto ocasionado entre marcas y nombres comerciales.

CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA ANTE EL CONFLICTO JURÍDICO

4.1 Generalidades

Ante el inminente conflicto que ocasiona la figura de los nombres comerciales frente a la de las marcas y tomando en cuenta que la existencia de dos o más signos similares o iguales que no se encuentren registrados ante el órgano competente ocasionarán sin duda un alto riesgo de confusión que afectará a los usuarios, consumidores y a hasta a los mismos comerciantes, es sumamente necesario buscar alternativas que solucionen este conflicto, a fin de garantizar igualdad de derechos a los titulares de marcas y nombres comerciales, en general.

Cabe señalar que la presente tesis tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo de cada figura desde el punto de vista jurídico, sin limitarse a la esfera legal a fin de hallar una solución que permita resolver el problema descrito en el capítulo III del presente trabajo.

4.2 Solución al problema:

Ante el conflicto que se produce entre la figura de los nombres comerciales y las marcas, fruto de los sistemas contrapuestos y haciendo hincapié en que para cada caso se producirá de forma distinta, a continuación desarrollaremos las posibles soluciones:

4.2.1 Evolución de la figura del nombre comercial.

Como ya se indicó en capítulos anteriores, en la antigüedad la figura de la marca, de manera general, protegía únicamente productos, se encargaba de denotar la procedencia de estos y el nacimiento del derecho se producía a partir de su uso (sistema declarativo).

En Ecuador las primeras leyes de marcas concedían derechos a partir del uso; sin embargo, con el pasar de los años y por la necesidad de brindar una mayor protección jurídica a sus titulares esta figura fue evolucionando hasta llegar a la adopción del sistema de otorgamiento de derechos a partir del registro (sistema atributivo).

Del análisis efectuado a la figura del nombre comercial en el capítulo II, numeral 2.6., de la presente tesis se desglosa que el diseño que esta mantiene en la actualidad, en especial en lo que respecta a la forma de adquirir el derecho, se contrapone a la forma de otorgamiento de derechos sobre marcas, a tal punto que en múltiples ocasiones podrá ocasionar inseguridad jurídica a los titulares de estos últimos.

Analizados los casos expuestos en el capítulo III de la presente tesis se concluye que en múltiples ocasiones podrán ocurrir casos en los que un nombre comercial, cuyo registro ha sido denegado por la autoridad competente por asemejarse a una marca previamente registrada, pruebe su uso anterior y consiga que la aceptación de su registro. En este caso puntual existirá además la posibilidad de que el registro de la marca sea declarado nulo a través del recurso extraordinario de revisión en virtud de la existencia de la prioridad en el registro del nombre comercial por el uso, generando además de inseguridad jurídica perjuicio al titular del signo.

Con estos antecedentes es sumamente necesario que la figura del nombre comercial evolucione en lo que respecta al sistema de otorgamiento de derechos sobre este tipo de signos al punto de instaurar el sistema atributivo y equipararla con el de las marcas, a fin de evitar conflictos relativos al momento y forma de adquirir el derecho de prioridad de las marcas versus nombres comerciales.

A la par de la implementación del mencionado sistema, es indispensable que se imponga la obligación de que las solicitudes de registro de nombres comerciales se ajusten a la clasificación de Niza de manera obligatoria, pues de esta manera se facilitaría la unificación en el procedimiento de otorgamiento de derechos que recaen sobre los mencionados signos.

Esta evolución es recogida actualmente por algunas legislaciones que ya manejan el sistema atributivo para el otorgamiento de derechos que recaen sobre nombres comerciales. A continuación enunciaremos, a manera de ejemplo las más relevantes:

1. República de Honduras.- Mediante Decreto No.12-99-E¹⁵² de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la República de Honduras emitió la nueva Ley de Propiedad Industrial cuyo texto en la parte pertinente señala:

ARTICULO 118. – El nombre comercial de una empresa y el derecho a su uso exclusivo gozará de protección mediante suscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo establecido en el código de comercio.

2. Por su parte el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y EXPRESIONES O SENALES DE PROPAGANDA)¹⁵³ suscrito entre Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, el Salvador y Honduras, adoptado el 1 de junio de 1968 en San José, con entrada en vigor el 27 de mayo de 1975, de igual forma ha adoptado el sistema atributivo para el otorgamiento de derechos que recaen sobre nombres comerciales, en los siguientes términos:

Artículo 48: Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento.

Y luego:

Artículo 50: La propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.

Artículo 51. La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, se adquiere en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean afines.

152 Internet: www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/honduras/indice.asp. (Acceso 24 de diciembre de 2012).

153 Internet: www.wipo.int/wipolex. (Acceso 25 de diciembre de 2012)

3. Del análisis de la Ley 19.039 de la República de Chile, con sus modificaciones,¹⁵⁴ se desprende que esta no brinda protección a la figura del nombre comercial como tal, sin embargo permite el registro de los siguientes tipos de marcas: a) Marca de servicios, b) Marcas de productos, c) Marca de establecimientos industriales, d) Marca de establecimientos Comerciales.

De esta legislación se refleja que el registro de las marcas de establecimientos industriales y comerciales, reemplazan de cierta forma a la figura del nombre comercial, sin embargo el derecho que recae sobre estas nacen del registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI.

El significado de este tipo de signos, acorde a lo indicado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI¹⁵⁵ es el siguiente:

A) Marca de establecimientos industriales.- son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos bienes. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de producir, más que el nombre de los productos mismos que producen.

B) Marca de establecimientos comerciales.- son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa ciertos productos. A diferencia de los otros tipos de marcas, apuntan a proteger la actividad de transar, más que el nombre de los productos mismos que transan.

4. En la República de Bulgaria, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley Comercial (Capítulo III, Artículos 7-11), misma que manifiesta que es obligatorio el registro de los nombres comerciales y éstos pueden registrarse siempre que no sean idénticos a otro nombre registrado, no sean engañosos o

154 REPÚBLICA DE CHILE, Ley 19.039, Decreto con Fuerza de Ley 3, Artículo 23, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-Diciembre-2012)

155 INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL- INAPI, Internet. www.inapi.cl (Acceso 25 de Diciembre de 2012)

contrarios a la moralidad pública, estén en búlgaro, e indiquen el tipo o forma de la empresa.¹⁵⁶

5. En Finlandia, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley de Nombres Comerciales (2.2.1979/128) y en virtud de su registro o del derecho de establecimiento donde el nombre sea comúnmente conocido, con arreglo a la Ley de Nombres de Sociedades y la Ley de Marcas. Los nombres comerciales no deben parecerse a nombres existentes previamente, en especial si se trata de nombres de competidores. El Consejo Nacional de Patentes y Registro mantiene un registro de los nombres comerciales que brinda protección en todo el territorio nacional.¹⁵⁷
6. En Irlanda, se define "nombre comercial" como el nombre o título bajo el que opera una empresa comercial, y es obligatoria su inscripción en el Registro de Sociedades, con arreglo a la Ley de Registro de Nombres Comerciales de 1963.¹⁵⁸
7. En Mongolia, los nombres comerciales se protegen con arreglo a la Ley de Marcas y Nombres Comerciales. Toda entidad comercial que opere en Mongolia está obligada registrar su nombre comercial en el Registro del Estado.¹⁵⁹
8. En Arabia Saudita, los nombres comerciales se protegen con arreglo a la Ley de Nombres Comerciales, promulgada en virtud del Real Decreto N° 15 de 20 de febrero de 2000 y la Ley de Registro Comercial, promulgada en virtud del Real

156 Internet. <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/html/annex15.html>. (Acceso 25 de Diciembre de 2012).

157 Id.

158 Id.

159 Id.

Decreto N° 1, es obligatorio registrar los nombres comerciales, y cualquier persona que maneje un establecimiento comercial con un capital mínimo de 100.000 riyals debe solicitar la publicación del nombre en el Registro Comercial, donde se hará efectivo el registro 30 días después de la solicitud.¹⁶⁰

9. En Eslovenia, los nombres comerciales se protegen bajo la Ley de Sociedades Comerciales (10 de junio de 1993). Los nombres comerciales están formados por el título de una sociedad o el título del negocio de un empresario y es obligatorio su registro para su protección.¹⁶¹

Como se puede verificar existe una infinidad de legislaciones que ya han adoptado el sistema atributivo para el otorgamiento de derechos que recaen sobre nombres comerciales, por lo que considero muy importante que esta figura evolucione de manera general, se equipare a la de las marcas, y conceda derechos a partir del registro. De esta manera se brindaría mayor protección al signo, tanto de oficio como a solicitud de parte.

4.2.2 Limitación territorial del nombre comercial:

A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en algunas sentencias de interpretación prejudicial ha mencionado que el derecho que recae sobre los nombres comerciales se extiende a todo el territorio nacional, considero que los nombres comerciales no registrados deben tener una protección muy limitada que abarque únicamente la circunscripción territorial del lugar donde funcionan estos establecimientos, cuyas actividades son representadas con esa denominación.

160 Id.

161 Id.

Al decir de Luis Eduardo Bertone¹⁶², el conceder una protección nacional para los nombres comerciales es una decisión errada, grave y peligrosa para el comercio y la economía debido a que en el actual sistema de adquisición de derechos sobre estos signos mediante el uso, resulta prácticamente imposible conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en el territorio nacional por lo que el comerciante, empresario u otra persona que desea realizar una actividad debería recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no exista otra persona que desarrolla las mismas actividades con el mismo nombre comercial. Adicionalmente Bertone sostiene que con el actual sistema, en muchos casos el primer usuario de un nombre comercial se enriquecerá emprendiendo acciones contra quienes lo hayan seguido cronológicamente en tal uso. El empleo de signos distintivos será una trampa fatal y por lo tanto, económicamente imposible; la imposibilidad arrastrará a las marcas, en cuanto éstas puedan entrar en conflicto con los nombres comerciales.

Además resulta injustificable que el titular de un nombre comercial no registrado, que lo utilice en una actividad de escasa trascendencia territorial, se haga acreedor a gozar del derecho de emplearla con exclusividad en la totalidad del país.

Con este antecedente, en caso de mantenerse la protección de los nombres comerciales a partir del uso, es sumamente importante que estos únicamente gocen de protección a nivel cantonal, y solo cuando se produzca su registro se amplíe su protección a nivel nacional.

Cuando la persona que use el nombre comercial no registrado decida extender su negocio a otro cantón del que inicialmente empezó su actividad comercial, este podrá beneficiarse del derecho de exclusividad en ese otro cantón, tomando en consideración a su favor el tiempo del lugar donde realizó el primer uso.

162 Cfr. LUIS EDUARDO BERTONE, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta, Segunda edición, Tomo II, 2003, Pgs. 629, 630 y 631.

A continuación hago hincapié a la legislación chilena, que a pesar de conceder derechos sobre “marcas de establecimientos comerciales”, que se asemejan a los nombres comerciales, a partir del registro, por la naturaleza de la figura su protección es limitada:

Artículo 23 bis B.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrán validez para todo el territorio de la República. Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicará en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región.¹⁶³ (El subrayado me pertenece).

En el caso de Dinamarca, los nombres comerciales son protegidos por la Ley de Prácticas de Mercadotecnia misma que concede una protección que, al igual a la legislación chilena, limita al área geográfica donde funciona el establecimiento.

4.2.3 Nombres comerciales notoriamente conocidos:

Acorde al artículo 234 de la Ley de Propiedad ecuatoriana, las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

Los signos notoriamente conocidos son aquellos reconocidos por la mayoría del público independientemente de la manera o el medio por el cual se hubieren hecho conocidos.¹⁶⁴ A su vez los signos de alto renombre son aquellos reconocidos por el por el sector pertinente del público consumidor.¹⁶⁵

Según Jorge Otamendi, la notoriedad de un signo esta dado por la cantidad de gente que lo conoce o reconoce, sin tomar en cuenta las causas que dieron lugar a esto, sino únicamente por el resultado. El reconocimiento implica que la gente o el público consumidor saben cuál es el producto, servicio o actividades que el signo distingue.¹⁶⁶

163 REPÚBLICA DE CHILE, Ley 19.039, Decreto con Fuerza de Ley 3, Artículo 23, 2012. Internet. www.inapi.cl (22-Diciembre-2012)

164 DECISIÓN 486, *Comunidad Andina de Naciones*, año 2000. Artículo 224.

165 REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Propiedad Intelectual*, año 1998. Art. 196.

166 Cfr. JORGE OTAMENDI, en Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, Homenaje al Doctor Ricardo Antequera Parrilli, Universidad de Margarita, 2004, tomo I, Pg. 262, 263, 264.

La protección ampliada a los signos distintivos notoriamente conocidos o de alto renombre tiene como objetivo reconocer el esfuerzo efectuado por sus titulares a través del tiempo y las numerosas inversiones realizadas, así como proteger a los consumidores del engaño que podrían estar sujetos si esos signos son usados por terceros no autorizados,¹⁶⁷ es por eso que serán protegidas contra su apropiación indebida.

A fin de determinar la notoriedad de un nombre comercial, este deberá cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); 197 y 198 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

Debido a la importancia que este tipo de signos pueden llegar a adquirir en el mercado por la cantidad de personas que han llegado a conocer el nombre comercial y que podrían haber creado un vínculo comercial, y por el monto de la inversión que se debió haber efectuado para alcanzar tal reconocimiento, considero que solamente este tipo de nombres comerciales deberían tener la exclusividad de beneficiarse de un derecho, a pesar de no encontrarse registrados ante un órgano competente.

En la actualidad, en el Ecuador las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) aún no han previsto un mecanismo para declarar la notoriedad o el alto renombre de un signo, por lo que en la práctica esta calidad debe ser alegada dentro de un procedimiento administrativo, y con la presentación de las pruebas previstas para el efecto, sin embargo, cuando el trámite de solicitud de reconocimiento de marca notoria sea reglamentado tendrá un costo que oscilará entre tres mil (USD\$ 3000) a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 10000), acorde a las tasas que la institución cobra por sus servicios¹⁶⁸.

167 Cfr. BALDO KRESALJA R., *La propiedad industrial*, Editorial Palestra, 2005, p. 114.

168 Internet. <http://www.iepi.gob.ec/files/tasas.pdf>. (Acceso 30 de diciembre de 2012).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Tanto nombres comerciales como marcas son signos distintivos que se han venido utilizando desde hace muchos siglos atrás por las personas que han producido bienes y/o servicios o han desarrollado actividades comerciales en el mercado. Ambas figuras han tenido diferentes funciones en sus inicios, sin embargo por el constante progreso del comercio sus conceptos han ido evolucionando acorde a cada época y en la actualidad han llegado al punto de asemejarse entre unas y otras, así como de igual forma lo han hecho las funciones que estas cumplen en el mercado.

En la actualidad los mecanismos que deben seguirse para la adquisición de derechos sobre marcas y nombres comerciales son distintos y se contraponen generando problemas de aplicación al momento de ejercer los derechos de exclusividad que otorgan estas figuras jurídicas, mismas que ocasionarán, en diversos casos, inseguridad jurídica a los titulares de las unas o de las otras.

Del análisis efectuado tanto a la figura de las marcas como a la de los nombres comerciales se desprende que la marca ha evolucionado acorde a las exigencias del comercio y los medios tecnológicos y publicitarios, sin embargo, en lo que respecta al nombre comercial su evolución ha sido confusa, enigmática, y no ha modificado su forma de otorgamiento de derechos, convirtiéndose así en una figura compleja y que se opone en muchos aspectos a la de las marcas.

Debido a la falta de unificación en el sistema de otorgamiento de derechos sobre marcas y nombres comerciales, en múltiples ocasiones existirán conflictos que saldrán a la luz luego de varios meses o años, y aunque los signos hayan convivido pacíficamente, podrían confundir al público consumidor sobre la fuente (procedencia) de los productos, servicios o actividades desarrolladas mediante los signos distintivos.

Cuando se desprende la existencia de conflicto entre un nombre comercial y una marca y estos son sometidos para resolución de la autoridad competente, esta podría demorar un extenso período de tiempo en emitir un pronunciamiento y en algunas ocasiones resolver la cancelación de una marca debidamente registrada, en virtud de la

existencia de un nombre comercial, cuyo uso ha sido prioritario al registro, causando inseguridad jurídica y perjuicio al titular de la marca.

Con estos antecedentes, es sumamente trascendental que se proceda a la unificación del sistema a aplicar para el otorgamiento de derechos que recaen sobre marcas y nombres comerciales, a fin de brindar igualdad de derechos y garantizar seguridad jurídica a los titulares de estos signos distintivos, por lo que propongo que el sistema a utilizarse para unas y otras sea el atributivo, ya que brinda mayores ventajas y cuenta con un órgano competente llamado a tutelar los derechos que recaen sobre estos signos.

Es indispensable además que la autoridad encargada de tutelar los derechos que recaen tanto sobre marcas como sobre nombres comerciales resuelva los trámites de concesión de derechos y procedimientos administrativos de una manera uniforme, técnica, y se encomiende la labor de capacitar suficiente personal administrativo con el fin de brindar una atención ágil, eficaz y capaz de atender una institución, que a más de resguardar derechos de propiedad intelectual, se encargue de dar a conocer y promover la obligatoriedad del registro de estos y la importancia de los signos distintivos en la actividad comercial del país.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) AURA ESTHER VILALTA, Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2000.
- 2) FERNANDEZ NOVOA, C., El nombre comercial y su problemática registral. I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1971.
- 3) FERNANDO A. LEGÓN, El nombre social y el nombre comercial. Derechos Intelectuales, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1986.
- 4) MIGUEL DE ALMANSA MORENO, El nombre comercial, Madrid, 1993.
- 5) LUIS EDUARDO BERTONE, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2003, Tomo I y II.
- 6) ENCICLOPEDIA MONITOR, Salvat S.A. de Ediciones, 1970, Tomo 4, Pgs. 1519, 1520.
- 7) FERNANDEZ NOVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984.
- 8) BALDO KRESALJA R., La propiedad industrial, Editorial Palestra, 2005.
- 9) JORGE OTAMENDI, Derecho de marcas, Editorial LexisNexis Argentina S.A., cuarta edición, 2002.
- 10) P. O'BRIEN, The international trademark system and the developing countries, Editorial Idea, 1978.
- 11) STEPHEN LADAS, Patent, trademarks and related rights, Cambridge, Third edition.
- 12) JAIME FERNANDEZ MADERO, El nombre y la enseña comercial en la transferencia de fondos de comercio, Editorial Astrea, 1986.
- 13) JOSE CARLOS TINOCO, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Editorial LexisNexis, 2006.
- 14) HERNAN SALGADO PESANTES, Introducción al estudio del derecho, Editora Nacional, 2002.

- 15) ALBERTO BERCOVITZ, Observaciones preliminares a la ley de marcas de 1998 en el derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea, libro homenaje a José Girón Tena, Madrid, 1991.
- 16) GRANDES MARCAS ECUADOR 2011, Corporación Ekos.
- 17) CONGRESO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Homenaje al Doctor Ricardo Antequera Parrilli, Universidad de Margarita, 2004, tomo I.

LEGISLACIÓN

- 1) REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Propiedad Intelectual, año 1998.
- 2) DECISIÓN 486, Comunidad Andina de Naciones, año 2000.
- 3) CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2 de Octubre de 1979.
- 4) REPÚBLICA DEL ECUADOR, código de comercio, año 1960.
- 5) REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de marcas, registro oficial de 3 de Noviembre de 1908.
- 6) REPÚBLICA DEL ECUADOR, código civil, Codificación correspondiente al año 2005.
- 7) REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley de Compañías, año 1999.
- 8) REPÚBLICA DEL ECUADOR, Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.SG.G.10.001(criterios y procedimientos básicos para la reserva o denegación de nombres asignados a las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita dividida por acciones y de responsabilidad limitada, sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías), año 2010.
- 9) REPÚBLICA DEL ECUADOR, *Ley de Registro Civil*, Decreto Supremo 278.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución No. **1104209**

Trámite No. 240125-11-C.CH.- de registro del nombre comercial denominado **"SUFARM + GRAFICA"**

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito a 14 de junio de 2012; las 09h15.-

ANTECEDENTES:

Con fecha 11 de enero de 2011, SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA., solicita el registro del nombre comercial denominado **"SUFARMA + GRÁFICA"** para proteger: actividades de nombre comercial, dedicadas principalmente a prestar los servicios comprendidos en la clase internacional No. 44 de la Clasificación de Niza.

El 11 de abril de 2011, QUIFATEX S.A., presenta oposición al registro de la marca indicada anteriormente fundamentándola en que su representada es titular en Ecuador de las marcas **"SUFARMACIA"**, títulos Nos. 5160-02, 5161-02 y 5370-02, vigentes, para proteger servicios de las clases intencionales Nos. 35, 38 y 41 respectivamente.

Mediante providencia emitida el 16 de septiembre de 2011 y notificada el 30 del mismo mes y año, se corre traslado al solicitante con la oposición concediéndole 30 días para que conteste, sin que hasta el momento haya ejercido el derecho a su defensa.

Agréguese al expediente el escrito presentado por QUIFATEX S.A., el 11 de octubre de 2011, en virtud del cual se declaró legitimada la intervención de la Dra. Margarita Zambrano de Pinto y de los abogados Sebastián Páez y Gabriela Mendieta dentro del presente trámite.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo que disponen lo dispuesto por el Art. 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 232 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación del depósito de un nombre comercial.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual las disposiciones de esta ley sobre marcas serán aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presentan dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud, puede existir el llamado "riesgo de confusión" o "la similitud confusionista", que de producirse "condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial" (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995, Proceso 4-IP-94). Es verdad que se han establecido reglas o criterios que pueden y deben guiar al juzgador hacia su determinación, pero no es menos cierto que ese encarrilamiento depende en definitiva de la voluntad y criterio único y exclusivo de quien debe tomar esa decisión, a través de un análisis, tecnicismo, comparación e investigación para luego de todo este procedimiento comparativo entre lo fáctico del proceso o del reclamo y la realidad que



2012-06-14
2012-06-14

enfrentan las marcas ante los consumidores, pronunciarse si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impidan su existencia legal.

CUARTO.- Que el Art. 229 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: "Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica a un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica".

QUINTO.- Que nuestro ordenamiento jurídico señala que el nombre comercial está protegido por el uso más que por su registro. El uso es el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 193 de la Decisión 486 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro y para ese objeto pueden registrarse por las normas sobre el registro de marca y por las que internamente se dicten. La diferencia de los nombres comerciales con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto a las designaciones o nombres comerciales se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas "tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada".¹

SEXTO.- Que realizado el correspondiente cotejo marcario de la forma recomendada por la doctrina atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde la óptica del consumidor medio se concluye que si bien existen coincidencias parciales ente los signos en conflicto, existen los suficientes elementos diferenciadores que permite su coexistencia pacífica. Por consiguiente en virtud de lo mencionado el signo solicitado es suficientemente distintivo para ser considerado como nombre comercial. Además las denominaciones en conflicto no inducirán a confusión al público consumidor ni a los medios comerciales sobre la procedencia de los servicios así marcados, dado la naturaleza de los mismos, por cuanto el nombre comercial solicitado "**SUFARM + GRAFICA**", protege servicios comprendidos en la clase internacional No. 44 de la Clasificación de Niza, mientras que las marcas registradas "SUFARMACIA", protegen: administración de negocios, direccionados a diferentes mercados y expuestos en distintos canales de comercialización y distribución, por lo que el público consumidor notará la diferencia entre estos servicios sin confundirse.

SEPTIMO.- Que para apreciar el riesgo de confusión entre signos distintivos, es necesario tener en cuenta la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos distintivos enfrentados podrá inducir a error o confusión en el mercado siempre y cuando se detiene a proteger producto, servicios o actividades idénticas o relacionadas. En este sentido para que un signo pueda convertirse en marca o nombre comercial se le exige la fuerza diferenciadora, la aptitud de distinguir en el mercado los productos, servicios o actividades comercializados por una persona de los productos, servicios o actividades idénticas o similares de otra persona. La identidad o la semejanza de signos distintivos no implica riesgo de confusión cuando estos distinguen productos, servicios o actividades de naturaleza tan desvinculada que el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos, servicios o actividades en cuestión.

OCTAVO.- Que los signos distintivos se utilizan siempre en relación con productos servicios o actividades determinados para efectos del registro de una marca o un nombre comercial Nunca podrá registrarse signos distintivos en abstracto, es decir no referida especialmente a uno o más productos, servicios o actividades. Un mismo signo podrá, en principio, ser registrado a nombre de dos o más personas siempre que se registre para productos, servicios o actividades distintas y es que el uso del mismo no cause riesgo de confusión o de asociación o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca o nombre comercial registrado.

¹ Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442

NOVENO.- Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, manifiesta que: "Por el principio de la especialidad se entiende que es necesario para que exista una confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en un misma clase, esto significa que: sobre mismo un signo puede recaer dos o más derechos de una marca "autónomos" (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

DÉCIMO.- Que la distintividad es la razón del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario. Le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar de un mercado de libre competencia, por lo que el signo como marca tiene caracteres de distintividad que le hacen registrable conforme a las prescripciones de la norma comunitaria y la legislación nacional.

UNDÉCIMO.- Que la protección al nombre comercial está prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al disponer: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

De igual manera el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: "El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. *El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses...*"

DUODÉCIMO.- Que si bien el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace **del uso público, continuo y de buena fe en el comercio** por al menos seis meses, **esta afirmación debe ser debidamente probada, sustentada y fundamentada dentro del procedimiento administrativo**, a través de los medios que la legislación prevé así se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir que el uso del nombre comercial no debe equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener de él a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. (Énfasis Agregado).

Así dentro del proceso 45-IP-98 señala que: "De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su *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...**Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.**"

DÉCIMO PRIMERO.- Que conforme a lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso No. 03-IP-98: "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, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio "prior tempore, potior iure ..."

DÉCIMO CUARTO.- Que de la revisión del expediente no se pudo constara que el solicitante haya probado el uso público, continuo y de buena fe uso del nombre comercial por al menos seis meses, requisito indispensable para su registro conforme lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Propiedad Intelectual.

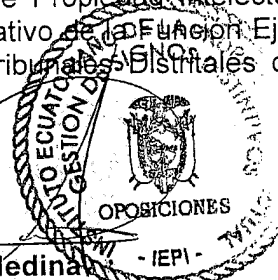
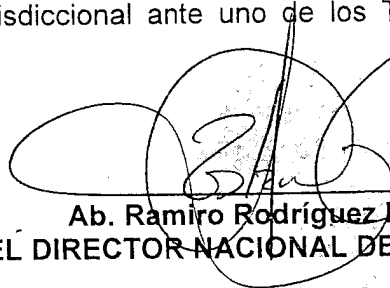
DÉCIMO QUINTO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se concluye que el nombre comercial solicitado no cumple con los requisitos del Art. 190 de la Decisión 486, en concordancia con el Art. 229 de la Ley de Propiedad Intelectual.



En virtud de la delegación de 10 de enero de 2011, contenida en la Resolución No. 001-2001 DNPI-IEPI, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus facultades legales:


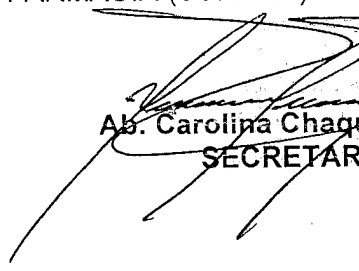
RESUELVE: 1.- **Rechazar** la oposición presentada por QUIFATEX S.A., 2.- **Negar de oficio** el registro del nombre comercial **SUFARM + GRAFICA**", solicitado por SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA. 3.- **Ordenar** el archivo del expediente conformado por tal motivo.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.



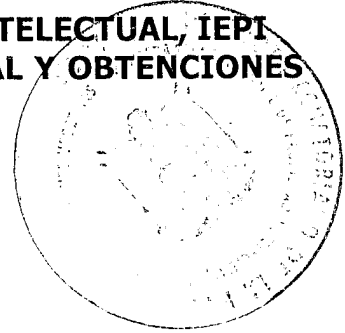
Ab. Ramiro Rodríguez Medina
DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La resolución que antecede se notificó el día **26 JUN 2012** a, QUIFATEX S.A., en la casilla IEPI No. 102 y a SU FARMACIA (SUFARM) C. LTDA en la casilla IEPI No. 09.- **Certifico.-**



Ab. Carolina Chacabuco
SECRETARIA

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI
COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES
VEGETALES.-**



**Trámite No. 08-730 RVM
Signo Distintivo: NAPO WILD LIFE CENTER**

**ACCIONANTE: ECOTOURS, VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA.
ACCIONADA: Ethan Daniel Borg**

La Primera Sala, debida y legalmente integrada, en Quito D.M., a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil nueve, las diez horas con cuarenta y siete minutos, dentro del Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por ECOTOURS, VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., contra la Resolución No. 6658.

Agréguese al expediente el escrito presentado por el señor Ethan Daniel Borg, el 3 de agosto del 2009; y el escrito y la copia de cesión de derechos presentada por la Comunidad Kichwa Añangu y ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA., el 4 de agosto del 2009. Se da por legitimada la intervención de la Dra. Ana Cristina Gutiérrez, en la audiencia realizada el 21 de julio del 2009.

VISTOS:

1.- La Resolución número No. 6658, de 4 de abril del 2008, que concede el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, a favor del señor Ethan Daniel Borg, para proteger todos los servicios de la Clase Internacional No. 39, en especial: Organización de viajes de todo tipo y por cualquier vía, servicios de agencia de viajes (con excepción de reserva de hoteles y servicios similares), organización de visitas turísticas, fomento de turismo nacional e internacional; transporte de pasajeros por cualquier medio y reservaciones para el transporte, alquiler de vehículos de toda clase; almacenaje, embalaje y transporte de mercaderías de todo tipo.

2.- El Recurso Extraordinario de Revisión presentado por ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA., el 8 de mayo del 2008 (fojas 14 a 21), pidiendo se revoque la antes citada Resolución No. 6658, notificada el 17 de abril del 2008, aduciendo que NAPOWILDLIFE CENTER es un proyecto eco turístico que estableció la creación de un lodge -hotel ecológico en el Parque Nacional Yasuni, en el Oriente ecuatoriano, dentro del territorio protegido por la Comunidad Kichwa indígena AÑANGU, para que sea administrada y ejecutada por la comunidad indígena, junto con el apoyo y soporte en un inicio de la fundación ecuatoriana FUNDACIÓN ECOECUADOR, y la compañía ECOTOURS, VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., que el proyecto se estableció como idea desde hace más de diez años y que desde el año 2001 se comenzó la

construcción del hotel y de toda la operación NWC.; que junto con la FUNDACIÓN ECOECUADOR Y LA COMUNIDAD KICHWA AÑANGU, como resultado de ingentes gastos en publicidad y otros, ha venido utilizando exitosamente su nombre comercial desde hace mucho tiempo atrás, cerca de diez años desde la concepción del proyecto y operando ya como cinco años, llegando el público consumidor con su sola denominación a distinguir al nombre comercial y la marca de servicios y al producto como tal y consecuentemente a su propietarios.

3.- La Audiencia que ordena el artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que se celebró el 21 de julio del 2009, en la misma las partes aceptan darse por notificadas con el paso de los autos para resolver.

Con tales antecedentes,

CONSIDERA:

PRIMERO.- Esta Primera Sala, es competente para conocer y resolver el Recurso Extraordinario de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso, por lo que se lo declara válido.

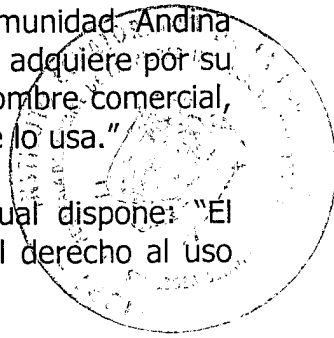
TERCERO.- En el presente caso las recurrentes, basan su petición en el uso prioritario sobre el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, por lo tanto corresponde a ésta Sala, determinar si se ha acreditado el uso efectivo del nombre comercial y si existe riesgo de confusión con el signo registrado.

Previo a entrar al análisis de la prueba, cabe hacer un breve análisis del nombre comercial, su concepto, forma de adquisición, etc.

Nombre comercial es el signo que identifica a un negocio o actividad de una persona natural o jurídica y el derecho sobre el mismo nace del uso público, continuo y de buena fe, por consiguiente el registro es opcional.

Con respecto a las formas de adquirir el derecho sobre el nombre comercial, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión 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 comercial, o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa."

Igualmente el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: "El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso



exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses..."

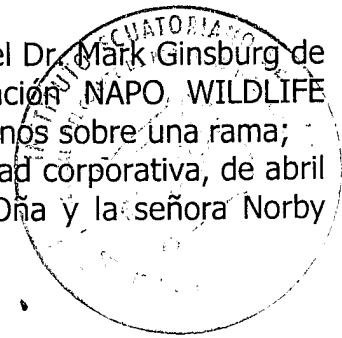
CUARTO.- El uso del nombre comercial es un hecho que debe ser probado, de esta manera se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir: "La prueba de uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio "**prior tempore, potior iure...**".¹

El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna, por lo tanto quien alega el uso, dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en nuestra legislación interna, los que serán analizados por esta Sala, de acuerdo con los principios de la sana crítica.

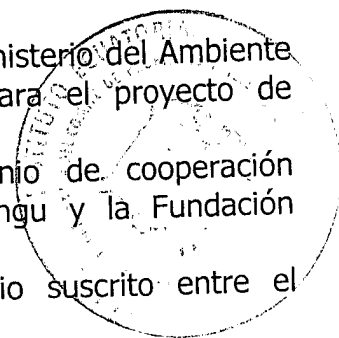
QUINTO.- Con el fin de acreditar el uso efectivo de su signo en el mercado ecuatoriano, las recurrentes, presentan los siguientes documentos:

- 1.- Comprobantes de egresos, facturas, del año 2006, 2005, donde constan las empresas ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA, NWC Amazon Lodge Cia. Ltda.;
- 2.- dos videos en cuyas carátulas se observa las leyendas PARA LOS FUTUROS FOR THOSE TO COME, y Napo Wildlife Center;
- 3.- copias notariadas de mensajes de correos electrónicos de noviembre del 2006, enviados de Sales – EcoTours Ecuador, para Operations NWC, y de Ethan Borg, para sales@ecotoursecuador.com, en el que conforme la traducción que se acompaña a foja seguida indica lo siguiente: "No me fue posible el transferir los fondos en la cuenta de Eco Tours. Mi banco no permite realizar transferencias al exterior el mismo día que se ha solicitado. Se toma por lo menos 24 horas el proceso y algunas veces 48 horas.";
- 4.- copia notariada de una carta dirigida al señor Paul Greenfield, de enero del 2007, suscrita por el señor Ethan Daniel Borg, como representante de la Organización Internacional Tropical Nature, comunicandole sobre el proyecto Ecoturístico conocido como Napo Wildlife Center, en la misma señala a la Comunidad Añangu como partícipe del proyecto;
- 5.- certificaciones de que la comunidad Kichwa Añangu, administra el LODGE NAPO WILDLIFE CENTER y realiza actividades de turismo desde el año 2003, otorgadas en el año 2009;
- 6.- copia notariada del informe de avalúo solicitado por el Dr. Mark Ginsburg de noviembre del 2004, en el que consta la denominación NAPO WILDLIFE CENTER y un diseño conformado por la figura de dos monos sobre una rama;
- 7.- copia notariada del contrato de realización de identidad corporativa, de abril del 2006, firmado entre el señor Christian Mancheno Oña y la señora Norby López Granda;

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso No. 03-IP-98.



- 8.- copia notariada del convenio de alianza estratégica de 25 de octubre del 2006, firmada entre ETICA/Metropolin Touring y el señor Norby Lopez Granda;
- 9.- copia notariada del ademdun al convenio de alianza estratégica;
- 10.- un cuaderno con publicidad de NAPO WILDLIFE CENTER;
- 11.- una carta de fecha 8 de marzo del 2004 dirigida a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, suscrita por el señor Norby López Granda, Director Ejecutivo de la Fundación ECOECUADOR, en la cual informan que trabajan en el Parque Nacional Yasuní con la Comunidad Quichua Añangu en el Proyecto Ecoturístico denominado "Napo Wildlife Center y solicita autorización para el ingreso de equipos de filmación;
- 12.- copias notariadas de correos electrónicos, tarifas de transporte de Quito a distintos destinos;
- 13.- copias notariadas de correos electrónicos de ferias internacionales y ferias nacionales;
- 14.- copia notariada de un recorte de El Comercio de 9 de noviembre del 2006, que informa sobre el premio para Ecuador en la feria de Londres del Proyecto Turístico Napo Wildlife Center;
- 15.- recortes y revista que contienen publicidad de Napo Wildlife Center;
- 16.- copia notariada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de socios de la fundación ECOECUADOR, celebrada el 25 de noviembre del 2003, en la que se trata sobre la necesidad de operar las cabañas Napo Wildlife Center, que la Fundación mantiene en convenio con la comunidad Centro Quichua Añangu;
- 17.- copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, de la Comunidad Kichwa Añangu, cuyo nombre comercial es NAPO WILDLIFE CENTER, cuya fecha de inscripción es el 27 de junio del 2007;
- 18.- copia notariada de cartas dirigidas al Ministro de Defensa, en agosto y octubre del 2001.
- 19.- cartas notariadas de comunicaciones dirigidas por el Ministerio del Ambiente al Gerente de ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., de marzo del 2004, abril del 2005;
- 20.- acta de entrega recepción de especies valoradas a NAPO WILDLIFE CENTER;
- 21.- copia notariada de la carta de 16 de junio del 2006, dirigida al señor Alonso Jaramillo, Responsable del Parque Nacional Yasuní, suscrita por el señor Norby López Granda, en la que manifiesta: "Es muy grato para el Napo Wildlife Center, durante su primer año de vida, conformado por la Fundación EcoEcuador y el Centro Quichua Añangu, a través de su operadora Ecotours Viajes y Aventura, el iniciar la transferencia de las recaudaciones realizadas vía facturación...";
- 22.- copia notariada de la autorización otorgada por el Ministerio del Ambiente para la continuación y el acabado de las cabañas para el proyecto de Ecoturismo Comunitario;
- 23.- copia notariada de la protocolización del convenio de cooperación interinstitucional, otorgada por el Centro Quichua Añangu y la Fundación Ecoecuador, celebrada el 12 de noviembre del 2001;
- 24.- copia notariada de la protocolización del convenio suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Centro Quichua Añangu;



- 25.- Una guía de turismo denominada Ecuador Climbing and Hiking Guide, en cuya página 259 consta Napo Wildlife Center (Añangu) (www.napowildlifecenter.com);
- 26.- tres cuadernos empastados que contienen comentarios de los visitantes; y,
- 27.- dos informes de gerencia de la Comunidad Kichwa Añangu.

Con los documentos aportados por el recurrente, se ha llegado a determinar el uso real y efectivo del nombre comercial NAPO WILDLIFE CENTER, por consiguiente dicho signo reúne los tres requisitos de validez de un nombre comercial que son: distintividad, licitud y uso; y por lo tanto su derecho al uso exclusivo sobre el mismo.

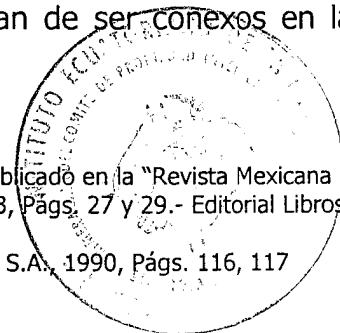
SEXTO.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 136, literal b) de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con el Art. 196 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual, no puede registrarse una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido por el uso, siempre que pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Sobre el tema el Dr. Enrique Correa, señala: "Por su parte el nombre comercial resulta afectado cuando, sin la autorización de su propietario, un tercero lo emplea a título de marca, para distinguir artículos del mismo género que son objeto de la actividad mercantil del establecimiento designado con el nombre comercial. La usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, pues el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el solo hecho de su uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación. Por tanto, se justificará el derecho de oponerse al empleo del nombre a un título de marca si además de las circunstancias apuntadas existe el uso anterior del nombre comercial. Bajo estas mismas condiciones el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta de elementos que lo imiten".²

Al respecto, el doctor Carlos Fernández Novoa manifiesta "... El nombre comercial prioritario cierra el acceso de la marca posterior al Registro únicamente en un supuesto: cuando entre el nombre comercial prioritario y la marca posteriormente solicitada existe riesgo de confusión... Se enuncia dos pautas que habrán de aplicarse al determinar si existe riesgo de confusión. La primera pauta concierne a los signos confrontados: éstos han de ser idénticos o semejantes en el plano fonético, gráfico o conceptual. La segunda pauta hace referencia a las actividades diferenciadas por el nombre comercial prioritario y los productos o servicios cubiertos por la marca posterior: unas y otros han de relacionarse entre sí o - dicho con otras palabras- han de ser conexos en la esfera competitiva".³

² Dr. Enrique Correa M. "Protección del Nombre Comercial en México", publicado en la "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística".- Año Y, Número 1 enero-junio 1963, Págs. 27 y 29.- Editorial Libros de México S.A., México.

³ Carlos Fernández Novoa, "DERECHO DE MARCAS", Editorial Montecarvo S.A., 1990, Págs. 116, 117



Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

De la revisión de los documentos, se advierte que la compañía ECOTOURS VIAJES Y AVENTURA CIA. LTDA., y la Comunidad Quichua Añangu, han venido usando con anterioridad el nombre comercial NAPO WILD LIFE CENTER, antes que el señor Ethan Daniel Borg, solicite en el Ecuador el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER cuya nulidad se solicita, y que el señor Ethan Daniel Borg sabía de la existencia del mencionado nombre comercial, lo que puede tratarse de un acto de competencia desleal.

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: "...la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado".

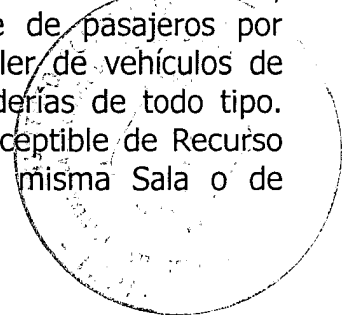
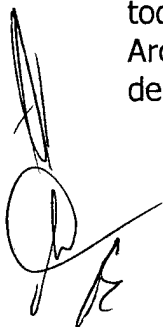
Respecto de las similitudes entre los signos, en el presente caso, se puede apreciar que la marca registrada NAPO WILD LIFE CENTER reproduce en su totalidad al nombre comercial usado anteriormente NAPO WILD LIFE CENTER, por lo que causaría confusión en el público consumidor, más aún cuando está destinada a proteger servicios que guardan identidad con las actividades desarrolladas con el referido nombre comercial.

SÉPTIMO.- La Sala concluye que, el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, concedido mediante Resolución No. 6658, de 4 de abril del 2008, incurre en de las causales de nulidad contenidas en el artículo 172 de la Decisión 486 de la CAN, en concordancia con el artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, por haberse concedido contraviniendo las prohibiciones del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 196 literal b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

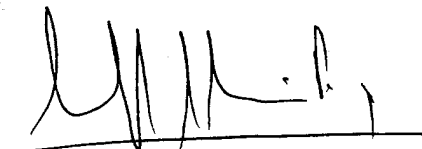
Por lo expuesto,

RESUELVE:

Ha lugar al Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por ECOTOURS, VIAJES & AVENTURA CIA. LTDA. Se declara la nulidad de la Resolución No. 6658, de 4 de abril del 2008, que concedió el registro de la marca NAPO WILD LIFE CENTER, a favor del señor Ethan Daniel Borg, para proteger todos los servicios de la Clase Internacional No. 39, en especial: Organización de viajes de todo tipo y por cualquier vía, servicios de agencia de viajes (con excepción de reserva de hoteles y servicios similares), organización de visitas turísticas, fomento de turismo nacional e internacional; transporte de pasajeros por cualquier medio y reservaciones para el transporte, alquiler de vehículos de toda clase; almacenaje, embalaje y transporte de mercaderías de todo tipo. Archívese el expediente. Este acto administrativo será susceptible de Recurso de Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de



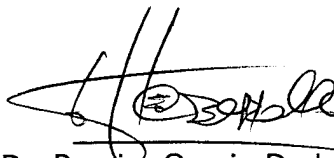
impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo.
Notifíquese.-



Dr. Edgardo Falconi Palacios
PRESIDENTE SUBROGANTE



Dr. Luis Jiménez Guerra
VOCAL PONENTE



Dr. Ramiro Osorio De La Torre
VOCAL

Certifico.- Quito, 27 de agosto del 2009



Ab. Juan Carlos Muñoz Sandoval
Secretario de la Primera Sala

En Quito, al 28 de agosto del 2009, a las quince horas con treinta minutos, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI No. 9 a la Comunidad Quichua Añangu, y en el casillero judicial No. 202 al señor Ethan Daniel Borg.- CERTIFICO.-



Ab. Juan Carlos Muñoz Sandoval
Secretario de la Primera Sala





INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Dirección Nacional De Propiedad Industrial

Resolución No.

8311971

Trámite No. 238946-10-TMÑ solicitud de registro del signo "ecu-ticket y LOGOTIPO"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 16 de junio de 2011, las 09h58.

ANTECEDENTES:

El 14 de diciembre de 2010, **ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A.**, presenta solicitud para registrar el signo **ecu-ticket y LOGOTIPO**, para proteger "actividades comerciales de servicios relacionados con la emisión y provisión de boletos para toda clase de espectáculos públicos, parques y sitios de recreación públicos y privados y de imprenta digital para ticketses, en general actividades relacionadas con servicios de esparcimiento de la Clase Internacional N° 41, publicidad y negocios de la Clase Internacional N° 35, y servicios de desarrollo de software, procesamiento de información de la Clase Internacional N° 42"

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprenden la existencia del registro de la marca **ecutickets**, trámite N°182057, resolución N° 64299-07, vigente, que protege los productos "boletos y entradas impresos de papel, plástico y derivados de estas materias para todo tipo de eventos principalmente conciertos, eventos deportivos, entretenimiento en general. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés" de la clase internacional No. 16, constante en la resolución, de propiedad de **BASTIDAS MOGROVEJO, GONZALO**

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado **ecu-ticket y LOGOTIPO** con la marca registrada **ecutickets** se determina que existen similitud gráfico- visuales, fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger actividades de un nombre comercial relacionado con los productos de la clase internacional 16 mismos que protege la marca registrada, por lo tanto la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

El tratadista Germán Cavelier, en su obra "MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES" manifiesta: "El problema surge de la circunstancia indiscutible de ser las marcas y los nombres comerciales cuestiones distintas pero con finalidades que pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los productos o mercancías en forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancías o productos que con esos nombres o en esos establecimientos se ofrecen al público."

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y

último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".¹

Jorge Otamendi enseña que: "hace a la esencia del sistema marcarío, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares", porque "ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar" ("Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág 167).

QUINTO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el Tribunal dice: "En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de 'una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)". (Proceso 165-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1264, de 17 de noviembre de 2005, marca: VIC MATIE).

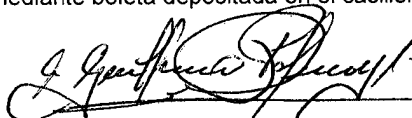
El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo".²

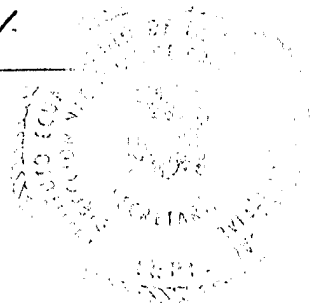
SEXTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 194 letra b) y 136 letra a) de la citada Decisión y del artículo 231 y 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 20 de marzo del 2009, contenida en la Resolución No. 017-2009-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales, **RESUELVE:** 1) Negar el registro del signo **ecu-ticket y LOGOTIPO**, solicitado por **ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A.**, para proteger actividades de un nombre comercial especificados en la solicitud, y; 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **Notifíquese.- f) Dra. Sujej Torres Armendáriz. EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS.**

RAZÓN: En Quito, a **27 JUN 2011**, notifique la resolución que antecede a **ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A.**, mediante boleta depositada en el casillero IEPI N° 86. **Certifico.-**


Ab. C. Guillermo Palmay A.
SECRETARIO



¹ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

² Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

98: I

6Pa - 210 - 04



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Dirección Nacional De Propiedad Industrial

Resolución No. **8310146**

Trámite No. 218538-09-TMÑ solicitud de registro del signo "GTECH Y LOGOTIPO"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 26 de marzo de 2010, las 09h38.

ANTECEDENTES:

El 28 de agosto del 2009, **GRUPOCOOL S.A.**, presenta solicitud para registrar el signo **GTECH Y LOGOTIPO** para proteger las actividades descritas en la solicitud.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de un signo.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables a los nombres comerciales.

Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro de la marca **VTECH**, título No. 2619-93, que protege los productos "Todos los productos de la Clase Internacional 9, especialmente computadores, programas de computador grabados en medios magnéticos, computador periférico, Principalmente, impresoras, drives de disco, módulos de memoria y módulos de interface y ayudas de lector electrónico para computador comprendiendo lo electrónico, computadores que produzcan sonido." de la clase internacional No. 9 constante en el título, de propiedad de **VTECH HOLDING LIMITED**

TERCERO.- Que comparado el signo solicitado **GTECH Y LOGOTIPO** con la marca registrada **VTECH**, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger productos de la clase internacional N° 9, por lo tanto la concurrencia de las marcas en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estas marcas similares y así evitar que la marca registrada vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 1-IP-87, al respecto manifestó: "...Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Es esencial en resumen que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad – que siempre serán relativas – constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente".

Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: "La marca debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea especial es decir de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser reconocida fácilmente".

CUARTO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista pero en este supuesto el consumidor no adquiere un producto por otro sino que por la creencia errónea, por el parecido de las marcas asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección.

QUINTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 136 letra a) de la citada Decisión y del artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 20 de marzo del 2009, contenida en la Resolución No. 17-2009-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales, **RESUELVE: 1)** Negar el registro del signo **GTECH Y LOGOTIPO**, solicitado por **GRUPOCOOL S.A.** para proteger actividades especificadas en la solicitud, y; **2)** Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **Notifíquese. f) Dra. Sujey Torres Armendáriz., EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS.**

RAZÓN: En Quito, a **01 ABR. 2010**, notifique la resolución que antecede a **GRUPOCOOL S.A.**, mediante boleta depositada en el casillero IEPI N° 86. **Certifico.-**


DRA. SOLEDAD DE LA TORRE B.
SECRETARIA



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-IEPI
Dirección Nacional De Propiedad Industrial

Resolución No. 800005 P

Tramite No. 207200-08-DMO solicitud de registro del signo "BOLA DE ORO Y LOGOTIPO"

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 9 de julio de 2009, las 15h19.

ANTECEDENTES:

El 13 de noviembre del 2008, **CUCALON LARREA EDUARDO**, presenta solicitud para registrar el signo **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO**, publicado en la Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 526, para proteger actividad de producción, envase, distribución, transporte y comercialización de cacao, chocolate, productos sólidos o líquidos elaborados con cacao y chocolate, a nivel nacional e internacional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe realizar el examen de registrabilidad para otorgar o denegar una solicitud de una marca.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables a los nombres comerciales.

TERCERO.- Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro del nombre comercial **LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA**, título No. 15-97, mismo que se encuentra vigente, que protege entre otros la importación, exportación, venta, comercialización, distribución y almacenaje de productos ...café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería..., de propiedad de **ELVA SUSANA RUIZ TORRES**.

CUARTO.- Que comparado el signo solicitado **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO** con el nombre comercial registrado **LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA**, se determina que existe semejanzas gráfico- visuales, fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger actividades similares, por lo tanto la concurrencia de los nombres comerciales en un ámbito común daría lugar a error o confusión en el público consumidor; con estos antecedentes hay que declarar la incompatibilidad entre estos nombres comerciales similares y así evitar que el nombre comercial registrado vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

El tratadista Germán Cavellier, en su obra "MARCAS DE FABRICA Y NOMBRES COMERCIALES" manifiesta: "El problema surge de la circunstancia indiscutible de ser las marcas y los nombres comerciales cuestiones distintas pero con finalidades que pueden refundirse, pues que si las marcas se aplican a los productos o mercancías en forma directa, los nombres comerciales, o sea los que identifican las personas o los establecimientos, indirectamente se aplican también a las mercancías o productos que con esos nombres o en esos establecimientos se ofrecen al público."

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva

K.R.

gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.³

Jorge Otamendi enseña que: “hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares”, porque “ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar” (“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág 167).

QUINTO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el Tribunal dice: “En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de ‘una modalidad del riesgo de confusión, y (que) puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (...) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior y otra empresa del mismo grupo (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España 2003, p. 478)”. (Proceso 165-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N°. 1264, de 17 de noviembre de 2005, marca: VIC MATIE).

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.⁴

SEXTO.- Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 194 letra b) y d) de la citada Decisión y del artículo 231 y 196 letra b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

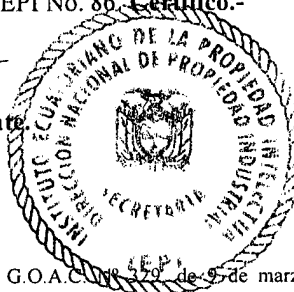
Por estas consideraciones y en virtud de la delegación de 20 de marzo del 2009, contenida en la Resolución No. 017-2009-DNPI-IEPI, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales, **RESUELVE:** 1) Negar el registro del signo **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO**, solicitado por **CUCALON LARREA EDUARDO**, para proteger actividades de un nombre comercial especificados en la solicitud, y; 2) Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Reposición ante esta misma Dirección en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **Notifíquese.- f) Dra. Sujey Torres Armendáriz., EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS.**

22 JUL. 2009

RAZÓN: En Quito, a _____, notifique la resolución que antecede a **CUCALON LARREA EDUARDO**, mediante boleta depositada en la casilla IEPI No. 86. **Certifico.-**


Ab. Diego Morales Oñate
SECRETARIO.



³ Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 579 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALOX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

⁴ Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIALResolución No. **98351**

Trámite No. 207200/08/RR, de registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.-

Quito, a 25 de septiembre del 2009; las 11h55.

ANTECEDENTES:

El 13 de noviembre del 2008 EDUARDO CUCALON LARREA solicita el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, para proteger actividades de producción, envase, distribución, transporte y comercialización de cacao, chocolate, productos sólidos o líquidos elaborados con cacao y chocolate a nivel nacional e internacional.

Mediante resolución No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo año, se negó el registro del nombre comercial **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO**, solicitado por **EDUARDO CUCALON LARREA**, y se dispuso el archivo del expediente.

Con fecha 18 de agosto de 2009, EDUARDO CUCALON LARREA, presentó recurso de reposición contra la resolución No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 de julio del mismo año.

El 18 de septiembre de 2009, el sr. EDUARDO CUCALON LARREA, presenta escrito dentro del presente trámite.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el Art.193 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el Art. 232 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación del depósito de un nombre comercial.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual "Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales..."

TERCERO.- Que de conformidad con lo que disponen los Arts. 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca. Del mismo modo de conformidad con lo que disponen los Arts. 357 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual y 90 del Reglamento a la misma, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe reconocer y resolver los recursos de reposición.

CUARTO.- Agréguese al expediente el escrito presentado por el Sr. EDUARDO CUCALON LARREA, el 18 de septiembre de 2009.

QUINTO.- Que realizada la búsqueda en los archivos de esta Dirección Nacional se pudo constatar la existencia del registro del nombre comercial LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA, título No. 15-97.

SEXTO.- Que comparada la denominación solicitada BOLA DE ORO con el nombre comercial registrado anteriormente LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del procedo 1-IP-99, manifiesta al respecto "Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. "Debe evitarse, entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen desprender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca".

Igual criterio sostienen Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra "La Propiedad Industrial", cuando dicen "No puede olvidarse que la marca tiene en sí misma una unidad y no es correcto observar por separado cada uno de los elementos o partes con el fin de hacer improcedente una marca".

SEPTIMO.- Que la confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar, que le dificulta al consumidor diferenciar y receptor con claridad el contenido fonético del signo distintivo. Confusión que puede presentarse por el uso de las mismas vocales o de la misma terminación o el uso de la misma expresión entre los signos cotejados.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 8-IP-2000 ha sabido señalar que: "a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor". b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante, es decir en este caso existe confusión."


OCTAVO.- Que una forma de confusión es por asociación, en este sentido el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista pero en este supuesto el consumidor no adquiere un producto por otro sino que por la creencia errónea, por el parecido de los signos distintivos asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección.

NOVENO.- Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que el nombre comercial solicitado no cumple con los requisitos del Art. 190 de la Decisión 486, en concordancia con el Art. 229 de la Ley de Propiedad Intelectual y contraviene las prohibiciones del Art. 194 de la Decisión 486 en concordancia con el Art. 231 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional en ejercicio de sus facultades

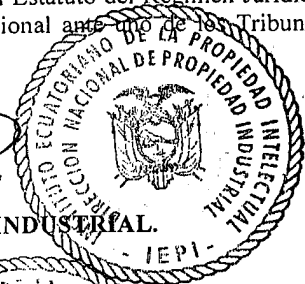
RESUELVE: Confirmar la resolución No. 8309054 de 9 de julio de 2009, notificada el 22 del mismo mes y año; denegar el recurso de reposición presentado por el señor EDUARDO CUCALON LARREA, y en consecuencia denegar el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO; y ordenar el archivo del expediente conformado por tal motivo..-

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. **NOTIFIQUESE.-**

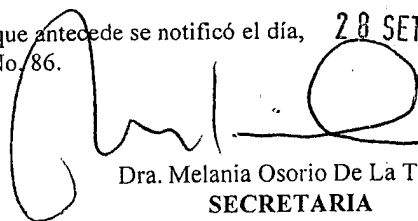


Ab. Xavier Pesantes Román.

DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.



Certifico que con la resolución que antecede se notificó el día, 28 SET. 2009, a EDUARDO CUCALON LARREA en el casillero IEPI No. 86.



Dra. Melania Osorio De La Torre.
SECRETARIA



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.- PRIMERA SALA

Trámite No. 10-3173 RA

SIGNO DISTINTIVO: BOLA DE ORO Y LOGOTIPO

EDUARDO CUCALON LARREA vs ELVA SUSANA RUIZ TORRES

La Primera Sala, debidamente integrada, en Quito, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil once, a las quince horas treinta minutos, dentro del Recurso de Apelación interpuestos por EDUARDO CUCALON LARREA, en contra de la Resolución número 98351 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 25 de septiembre del 2009, notificada el 28 del mismo mes y año, por la cual se niega el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO al señor Eduardo Cucalón Larrea.

Agréguese al expediente los escritos presentado el 08 de agosto del 2011 por el señor Eduardo Cucalón Larrea. Declárase legitimada la intervención de la doctora Verónica Sánchez en la audiencia celebrada en este trámite.

VISTOS:

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución número 98351 de 25 de septiembre del 2009, notificada el 28 del mismo mes y año, niega el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO a EDUARDO CUCALON LARREA.

EDUARDO CUCALON LARREA presenta recurso de apelación, fundamentado en que la solicitud del registro BOLA DE ORO Y LOGOTIPO no sufrió oposición alguna, que el nombre comercial será protegido sin obligación de registro, que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por lo menos seis meses.

La Audiencia que ordena el Artículo 151 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, fue celebrada el 02 de agosto del 2011, cuya Acta se encuentra en el proceso en fojas 48.

Con tales antecedentes,

CONSIDERA:

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el Recurso de Apelación deducido, según los artículos 364 de la Ley de Propiedad Intelectual, y 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y que, por haber sido presentado dentro de término, fue aceptado a trámite.

SEGUNDO.- No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente Recurso, por lo que se lo declara válido.

TERCERO.- Consta del proceso en fojas 11 a 23 pruebas de uso de la hacienda cuyo nombre es la BOLA DE ORO, misma que se encuentra ubicada en el cantón Naranjal, Provincia del Guayas, como un acuerdo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de fecha 16 de diciembre de 2008 en el que reconoce públicamente a la mencionada hacienda, en la persona de su administrador general, señor Eduardo Cucalón Larrea, por su trayectoria de cien años de gestión empresarial; Un Acta del Inspector Provincial de Trabajo de Guayaquil de fecha 28 de mayo de 1957, sobre la terminación laboral de un jornalero, que trabajaba en la hacienda La Bola de Oro de fecha 25 de mayo de 1957; copias de pago del impuesto predial de los años 1983, 1987, 1988, 1998 y 2009, del predio Hacienda Bola de Oro, parroquia Naranjal, Provincia del Guayas; copia de Certificado dado por la Asociación Americana de Fabricantes de chocolate a los señores Cucalón, en el año 1976, en donde consta un logo con el nombre BOLA DE ORO; publicidad de mayo de 1977 donde se observa el proceso de fabricación de chocolate en la hacienda la Bola de Oro; y otras, demostrándose un uso permanente del nombre comercial por más de seis meses y desde antes de 1957, cumpliéndose lo indicado en los artículos 190 y 191 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que se consideraría como un ampliación de sus derechos de propiedad intelectual, luego de este uso del nombre comercial, el presentar una solicitud de marca, como es el caso que nos ocupa.

CUARTO.- Analizados los signos en controversia LA BOLA DE ORO MAS GRAFICA CARACTERISTICA vs BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, se puede apreciar que el nombre comercial solicitado tiene varios componentes que en su conjunto forman un signo perceptible con capacidad distintiva que individualiza en el mercado el producto a proteger, de allí que no se provocaría riesgo de confusión que afecte a los consumidores.



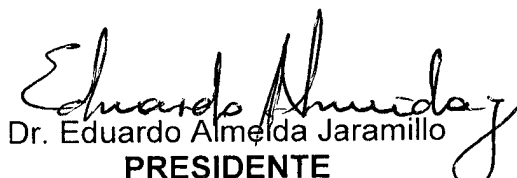
Además, el nombre comercial solicitado, en su logo tiene las características de una edificación de una casa de hacienda con el año 1908 y las palabras cacao & chocolate, no pudiendo producirse un riesgo de asociación empresarial o confusión indirecta con el del nombre comercial registrado. En la comparación marcaria es un principio fundamental, el análisis marcario en conjunto no por separado, simultáneo, como una unidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 1-IP-87 señala que: *"Debe tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas una a otra, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de figuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma"*.


QUINTO.- La Sala concluye que el nombre comercial solicitado **BOLA DE ORO Y LOGOTIPO**, cumple con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, no encontrándose dentro de las prohibiciones del artículo 136 letra a) de la misma Decisión, en concordancia con el artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual.



Por lo expuesto,

RESUELVE:

Ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto. Se concede el registro del nombre comercial BOLA DE ORO Y LOGOTIPO, al señor EDUARDO CUCALON LARREA, para proteger actividades de producción, envase, distribución, transporte y comercialización de cacao, chocolate, productos sólidos o líquidos elaborados con cacao y chocolate, a nivel nacional e internacional. Este acto administrativo será susceptible de Recurso de Reposición en el término de quince días ante esta misma Sala o de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo.-
Notifíquese.


Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
PRESIDENTE


Dr. Edgardo Falconi Palacios
VOCAL PONENTE



Dr. Luis Jiménez Guerra
VOCAL

CERTIFICO: 31 de octubre de 2011.


Ab. Juan Carlos Muñoz
Secretario de la Primera Sala

En Quito, a los 01 días del mes de noviembre de 2011, a las 14:40 horas, notifique la Resolución que antecede mediante boleta depositada en las casilla del IEPI No. 86 al señor EDUARDO CUCALON LARREA.- **Certifico.**


Ab. Juan Carlos Muñoz
Secretario de la Primera Sala