

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE
ABOGADO**

**“EL USO Y EL REGISTRO FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS
NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR”**

LUIS SANTIAGO BASTIDAS COLLANTES

DIRECTOR: DR. MANUEL FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

QUITO - 2016

Quito, 14 de enero de 2016.

Señor Doctor
Manuel Jiménez Moreano
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

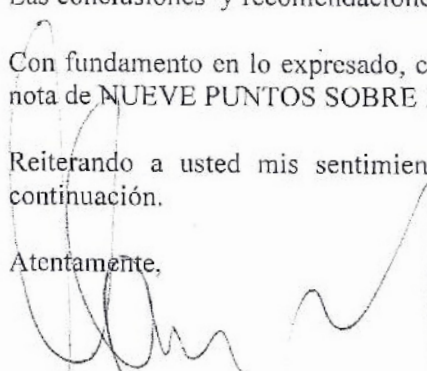
De mi consideración:

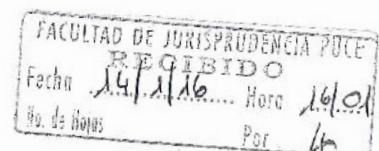
En cumplimiento de la designación efectuada como Profesor informante de la disertación de Abogacía titulada "EL USO Y EL REGISTRO FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR", elaborada por el estudiante señor LUIS BASTIDAS COLLANTES, manifiesto lo siguiente:

1. Es conocido, que en el ámbito de la propiedad industrial el nombre comercial es el signo que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil o comercial; y, que tanto en el sistema internacional de la propiedad industrial, como en nuestro ordenamiento jurídico nacional y comunitario, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con su uso y se pierde si no se usa de manera continua. En el trabajo elaborado, conforme con los objetivos que los expresa su autor en la introducción, se ha examinado la importancia de los nombres comerciales como objeto de Derecho, así como, el primer instrumento internacional -Convenio de París-que incluye en su contenido a la figura jurídica del nombre comercial y que se ha convertido en el sustento para su incorporación en las legislaciones nacionales destinadas a la protección de la propiedad industrial; además, encontramos que a través del estudio se efectúa un análisis conceptual y doctrinal vinculado al tema de la disertación.
2. Las razones brevemente expuestas, son suficientes para justificar que el tema de la presente disertación es de mucha actualidad y reviste de importancia dentro del desarrollo de la propiedad intelectual.
3. El tema es abordado adecuadamente por el estudiante, demostrando que ha utilizado suficiente información sobre los contenidos, que al final se concluye en una propuesta construida bajo el marco del análisis previo y que constituye un apreciable aporte personal .
4. Las conclusiones y recomendaciones del trabajo en cuestión, son adecuadas a su contenido.
5. Con fundamento en lo expresado, califico la disertación objeto del presente informe, con la nota de NUEVE PUNTOS SOBRE DIEZ.

Reiterando a usted mis sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo a continuación.

Atentamente,


Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR DE LA FACULTAD



Quito, D.M. a 26 de enero de 2015

Doctor
Manuel Jiménez
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE
Presente.-

De mi consideración:

El trabajo de disertación realizado por el señor Luis Santiago Bastidas Collantes aborda un tópico de singulares características, puesto que la institución del nombre comercial presenta ciertos elementos propios.

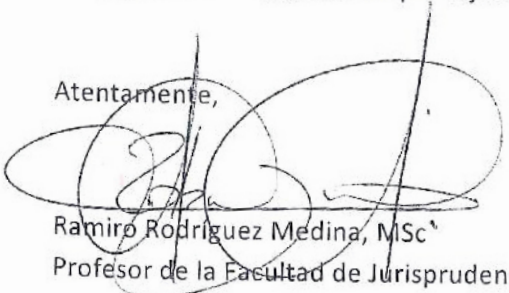
La tesina representa un importante esfuerzo de recopilación y de condensación de doctrina e información respecto de esta institución jurídica; no obstante se trata de un trabajo interesante pero principalmente descriptivo. A lo largo de la tesis no se logra identificar de manera clara y explícita el problema jurídico que el estudiante pretende abordar.

Si bien es importante mantener un adecuado desarrollo teórico, no es menos cierto que se debe identificar y profundizar de manera adecuada en el problema jurídico objeto de estudio. El propósito de los trabajos de disertación consiste en tomar una postura sustentada en la doctrina y la jurisprudencia.

En este sentido es importante señalar que se debe mantener cierta homogeneidad en la extensión de cada uno de los capítulos, situación que no ocurre en el trabajo en cuestión, ya que el capítulo titulado "propuesta" resulta extremadamente corto y poco desarrollado respecto del resto.

Por las razones expuestas, luego de haber revisado la disertación previa a la obtención del título de abogado denominado "El uso y el registro frente a la protección de los nombres comerciales en el Ecuador", elaborado por el señor Luis Santiago Bastidas Collantes, cúpleme indicar que la califico con un puntaje de 7/10.

Atentamente,



Ramiro Rodríguez Medina, MSc
Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE

Esta disertación está dedicada con todo cariño y respeto:

A Dios, por darme la oportunidad de ser mejor cada día.

A mis padres y hermano, ejemplo de vida, principal motivación y apoyo para el alcance de mis metas.

A mi compañera de vida, principal soporte de buenos y malos momentos.

Y por último, y de especial manera, a ti gran amigo, hermano André Naranjo, sé que desde arriba guías mi camino e intercedes por mí ante Dios para la llegada de bendiciones. Va por ustedes!

Agradezco al Dr. Manuel Fernández de Córdova por haber confiado en mí y por guiarme con sus conocimientos durante el desarrollo de esta disertación.

Agradezco a mis amigos, hermanos que tuve la oportunidad de escoger para que formen parte de mi familia, fiel compañía de triunfos y derrotas, quienes se han mantenido a mi lado en esta importante etapa de mi vida.

ABSTRACT

El uso, registro y protección de los nombres comerciales en el Ecuador reviste un tema de gran interés para el ámbito de la propiedad industrial, sorpresivamente se trata de una figura jurídica que no ha sido tratada con exhaustividad. A lo largo del presente trabajo realizo un estudio a profundidad de la figura de los nombres comerciales buscando analizarla desde todas sus aristas. Mi principal preocupación radica en la poca cultura registral que se mantiene respecto a este signo distintivo, derivada de la no obligatoriedad de registro para ser titular de sus derechos de exclusividad.

Basado en la investigación realizada, considero conveniente crear en el usuario una cultura de registro de nombres comerciales en base a incentivos, tales como la disminución porcentual de la tasa a pagar por concepto de registro. Esto permitirá al ente administrativo de control IEPI, contar con una base registral que impida pretensiones de buena fe por parte de terceros que pretenden utilizar, ya sea como marca o nombre comercial, la misma denominación. Al no contar con una base registral de nombres comerciales usados con anterioridad se desconoce si la denominación pretendida ya cuenta con un titular. De esta manera respetamos lo mantenido por todos los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, que establecen que el derecho sobre un nombre comercial tiene su origen en su primer uso en el comercio. Todo esto permitirá crear en el usuario una cultura incentivadora del registro y evitará conflictos entre aquellos titulares legítimos y terceros que de buena fe pretendan titularizarse a través de un uso posterior.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
---------------------------	----------

CAPÍTULO I

1 EL NOMBRE COMERCIAL	4
1.1 ANTECEDENTES.....	4
1.1.1 Concepto de Nombre Comercial.....	5
1.2 EL NOMBRE COMERCIAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	8
1.2.1 Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial y de los nombres comerciales.....	10
1.2.1.1 Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial	10
1.2.1.2 Naturaleza jurídica del nombre comercial.....	15
1.2.2 El nombre comercial como signo distintivo	17
1.2.3 Funciones del nombre comercial	17

CAPITULO II

2 IMPORTANCIA, RECOGIMIENTO EN LA NORMA Y ALCANCE TUTELAR DEL NOMBRE COMERCIAL	21
2.1 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA CONVENCION DE PARÍS	21
2.2 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES	27
2.3 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA	34
2.4 PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL ECUADOR Y SU ALCANCE.....	42
2.4.1 Prescripción de la impugnación y nulidad en nombres comerciales...	44
2.4.1.1 Casos en que opera la prescripción	44
2.4.1.2 Casos en que no opera la prescripción	47

CAPITULO III

3	ANALOGÍA ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL, LA MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.....	50
3.1	CONSIDERACIONES GENERALES.....	50
3.2	EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA.....	51
3.2.1	Ámbito territorial de la protección del nombre comercial y de la marca.....	51
3.2.2	Nacimiento de la titularidad del nombre comercial y de la marca.....	54
3.2.3	Transmisión de la titularidad del nombre comercial y de la marca	56
3.2.4	Extinción del derecho sobre el nombre comercial y la marca.....	60
3.3	EL NOMBRE COMERCIAL Y LA RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN SOCIAL).....	63
3.4	EL NOMBRE COMERCIAL Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	66
3.5	EL NOMBRE COMERCIAL Y EL NOMBRE CIVIL.....	68
3.6	EL NOMBRE COMERCIAL FRENTE A LA ENSEÑA Y EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO.....	69
3.7	EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACIÓN DE ENTIDADES QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES.....	70
3.8	EL NOMBRE COMERCIAL Y LOS NOMBRES DE DOMINIO.....	71
3.9	EL NOMBRE COMERCIAL Y LAS MARCAS DE SERVICIO.....	73

CAPÍTULO IV

4	PROPUESTA	75
----------	------------------------	-----------

CAPÍTULO V

5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	81
5.1	CONCLUSIONES	81
5.2	RECOMENDACIONES.....	83
	BIBLIOGRAFÍA	88

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial, encuentra precisamente en el nombre comercial una figura que conlleva gran complejidad. Conforme se vaya desarrollando el presente trabajo, desglosaremos las razones que llevan al nombre comercial a convertirse incluso en una parte enigmática de la Propiedad Industrial.

La elaboración de un concepto concreto para el nombre comercial, resulta un tanto confuso, debido a que posee un complejo régimen jurídico que se deriva de la dificultad que presenta diferenciarlo de otros conceptos afines, además del tratamiento diverso en las distintas legislaciones.

Si analizamos la historia, podemos evidenciar que las modernas y sofisticadas modalidades societarias que tenemos hoy en día, no existían. Sucedió que todas las actividades eran reconocidas por el nombre de quien las realizaba, pudiéndose encontrar aquí un punto de partida, y en cierta forma, un origen del nombre comercial. Es en esta posición histórica donde podemos parafrasear a Beatriz Bugallo, quien en su obra “La Propiedad Intelectual en el Uruguay” califica al nombre comercial *“como un elemento subjetivo indicador de la persona física que cumplía con las prestaciones de servicios, tales como, sastre, herrero, panadero o comerciante.”*¹

De igual manera, el origen de las marcas se remonta aproximadamente a tiempos de la Edad Media, se trataba de signos hoy conocidos como marca, que se incorporaban a los productos y que identificaban a la persona que los había elaborado.

La globalización, el auge tecnológico, así como el continuo y acelerado crecimiento del comercio, han hecho que los conceptos de nombre comercial y marca se aproximen cada vez más, conservando sin embargo una esencia distinta, la cual deriva en características propias de cada figura, que serán expuestas en posteriores capítulos.

¹ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pag. 267-268

Conforme lo dicho, tanto nombres comerciales como marcas surgen a partir de la existencia de los mercados. Una de las finalidades primordiales del surgimiento de las sociedades comerciales radica en el nacimiento de un sujeto de derechos, titular de un establecimiento comercial que interactúa activamente en el mercado. Beatriz Bugallo Montaña, en su obra Propiedad Intelectual en el Uruguay, citando el surgimiento de un titular de derechos, propietario del establecimiento comercial, menciona: *“En este contexto el nombre comercial se tiende a desprender de la noción de persona que lleva a cabo un comercio o una industria o una actividad.”*² Evidentemente se ha evolucionado, el nombre comercial pasa de estar ligado totalmente a la persona física prestadora de servicios, a unirse directamente con el establecimiento comercial. En este contexto, Beatriz Bugallo concibe al nombre comercial como la *“contraseña subjetiva que se refiere al ESTABLECIMIENTO COMERCIAL”*³. Este cambio evolutivo presenta su principal característica en la despersonalización del signo distintivo, que anteriormente identificaba de una manera directa a la persona física que elaboraba el producto; hoy en día se refiere al titular de una empresa (empresario), establecimiento comercial, o para distinguir una actividad económica.

Además de realizar un análisis conceptual – doctrinal, con el desarrollo de este trabajo buscamos establecer la importancia de los nombres comerciales como objetos de derecho, así como efectuar un estudio pormenorizado de los sistemas internacionales que han incluido en sus cuerpos normativos al nombre comercial. Esta normativa internacional es la que ha sido incorporada en las legislaciones nacionales para la protección de la propiedad industrial.

Como primer punto revisaremos sus antecedentes, su vínculo con la propiedad industrial y las funciones que cumple el nombre comercial. Posteriormente, revisaremos la protección de la que goza tanto en el ámbito nacional como internacional, además de realizar una analogía entre el nombre comercial y los diversos signos distintivos existentes. Finalmente analizaremos el proceso necesario para proteger al nombre comercial, estableciendo

² Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 267-268

³ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 267-268

conclusiones y recomendaciones que podrían ser de utilidad para protegerlo de una manera más eficiente.

CAPÍTULO I

1 EL NOMBRE COMERCIAL

1.1 ANTECEDENTES

El objetivo específico del nombre ha sido individualizar tanto, para las personas naturales como para las personas jurídicas. Incluso podemos remitirnos a las sociedades primitivas que utilizaban signos para designar a las personas y distinguirlas unas de otras.

José Manuel Lastra, en su obra el Nombre Civil y el Nombre Comercial, muy acertadamente analiza que, toda organización jurídico – social, exige no solamente la diferenciación o individualización de sus miembros, sino que exige también la posibilidad de identificarlos. Al respecto señala:

“Al hablar de individualizar determinamos los seres, cosas, empresas, etc, por sus características particulares para distinguir uno de otro, separar lo comprendido en la misma especie para particularizarlos y diferenciarlos entre sí. Al hablar de identificar estamos verificando la identidad, comprobando o verificando si se trata de lo que se supone o busca.”⁴

Históricamente, el inicio de la protección al nombre comercial se remonta al año de 1883, cuando así lo acordó el Convenio de París. A partir del Convenio hasta la actualidad, poco o nada han variado los conceptos, a pesar de observarse ciertas pequeñas evoluciones. Por ejemplo, en su artículo 8 expresa: *El Nombre Comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro...*, el artículo 230 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual expresa que: *el derecho al uso exclusivo de un Nombre Comercial nace de su uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses...* Como podemos observar, tampoco exige el registro del mismo para ejercer su titularidad, a pesar de mostrar una pequeña evolución, que se encuentra en la

⁴ Lastra Lastra, JoseM.; El Nombre Civil y Nombre Comercial UNAM. Mexico; pag.36

necesidad de cumplir con el requisito previo del uso continuo y de buena fe por al menos seis meses, la esencia continúa siendo la misma. Y así, nos encontraremos con diversas modificaciones, no muy significativas, que ha sufrido la protección del nombre comercial, y que fueron desarrolladas en las distintas legislaciones a nivel mundial, obviamente teniendo como base el Convenio de París.

La protección del nombre comercial se deriva del uso honrado en el comercio. Constituye una forma legítima de proteger al sujeto de derecho, y atribuye a su titular un derecho individualizador e identificador, que se ve reflejado en el uso y goce exclusivo de este signo distintivo.

1.1.1 Concepto de Nombre Comercial

Al referirnos al “NOMBRE COMERCIAL” estamos haciendo alusión al signo distintivo utilizado por el titular de una empresa mercantil dentro de sus actividades industriales o comerciales. Fundamentalmente su función radica en distinguir a la empresa. Sirve para identificar al comerciante o a su negocio, es decir, para distinguir la actividad comercial. Engloba además, un conjunto de cualidades de una empresa, como son la honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia, etc. Los clientes identifican al empresario a través de su nombre comercial, distinguen a un negocio de otro y establecen preferencias.

En palabras sencillas y un tanto alejadas del lenguaje jurídico, podemos decir que los nombres comerciales se refieren a los signos utilizados para distinguir una empresa de otra; lo que busca esta distinción es que el público consumidor reconozca de manera inconfundible e inmediata a la actividad económica dentro del mercado.

Como ya lo señalamos anteriormente, el nombre comercial es concebido como objeto de protección internacional en el Convenio de la Unión de París, éste constituye el punto base de las legislaciones nacionales de todos los países suscriptores y, obviamente, de la doctrina.

La doctrina existente nos presenta una gran cantidad de definiciones de nombre comercial en las cuales convergen las características esenciales del mismo como signo distintivo, individualizador e identificador de un negocio, dentro del tráfico mercantil.

Muchos juristas destacados han emitido sus definiciones respecto a los nombres comerciales. Beatriz Bugallo Montaña, realiza una compilación de las más destacadas, que presento a continuación:

Chavanne/Burst consideran que la mejor definición y la más simple es que se trata del término que sirve para distinguir un establecimiento comercial de otro. (CHAVANE/BURST, pág. 805.) Por otra parte, Baylos Corroza considera que nombre comercial es aquel que “identifica a la propia empresa, como entidad que actúa en el tráfico ofreciendo bienes y servicios”, es decir, se refiere a la actividad que realiza el operador económico. (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “Tratado de Derecho Industrial”, Madrid: Civitas, 1978, pag. 592)

En la doctrina española, Fernández – Nóvoa dice que nombre comercial es “aquella especial denominación bajo la cual el empresario, individual o social, ejerce la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (FERNÁNDEZ – NOVOA, “El nombre comercial”, pag. 101). Bercovitz, considera que “el nombre comercial sirve para identificar al propio empresario, para distinguir su actividad de la de otros empresarios competidores”. (BERCOVITZ, “Introducción”, Navarra, pág. 231)

En la doctrina mexicana Rangel define al nombre comercial como el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil. (RANGEL MEDINA, pág. 62)

En algunos casos encontramos coincidencias regionales en cuanto al significado de esta expresión. Particularmente, esta situación se presenta en nuestro país como miembro asociado del MERCOSUR, en donde se entiende por nombre comercial a la expresión que distingue la actividad que realiza un operador en el comercio, y que va en la línea de la definición de Baylos Corroza, a pesar de ser afín a todos los conceptos reseñados.

A continuación citaremos conceptos de juristas pertenecientes a nuestro continente, los cuales no presentan diferencias sustanciales con lo expresado por juristas europeos, sin embargo, por su pertenencia a una comunidad internacional de la que somos miembros, podrían resultarnos conceptos un poco más cercanos.

En la doctrina argentina encontramos la definición de Bertone / Cabanellas quienes consideran que el nombre comercial en el derecho argentino, es “el nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro”. (BERTONE/CABANELLAS, Tomo 1, pág. 440)

En el derecho uruguayo, Freira, lo definió como “la designación bajo la cual actúa el establecimiento comercial, fabril o agrícola”. (FREIRA, pág. 119) Rippe lo consideró como “el signo diferenciador del elemento persona de la empresa. En sentido estricto puede decirse que es la denominación del establecimiento comercial o industrial”. (RIPPE y otros, pág. 53)

Lamas, dice que el nombre comercial es “la designación, distinta a la marca, con que el público identifica a una actividad comercial”. (LAMAS, pág. 317.)

En todos los conceptos mencionados encontramos ideas generalizadas y tomadas en cuenta por la mayoría de los juristas citados, de esta manera llegamos a determinar como características principales del Nombre Comercial las siguientes:

- a) Se trata de un signo distintivo de la empresa y su actividad empresarial.
- b) Confiere a su titular un derecho de uso exclusivo.
- c) Es un bien de naturaleza patrimonial ya que tiene un valor económico, haciendo alusión a su capacidad de captar preferencias de los consumidores, atrae clientela.

En base a los conceptos citados, propongo uno de carácter personal, determinando al nombre comercial como el signo encargado de distinguir una actividad de carácter económico en el tráfico mercantil, incluyendo cualquier tipo de actividad productiva que es desarrollada en el mercado, dando lugar al nacimiento de un sujeto de derechos, que es precisamente quien busca identificarse, individualizarse y distinguirse a través de su nombre comercial. De

aquí se deriva que identifica y distingue las actividades comerciales de una persona natural o jurídica y los distingue de otras actividades similares o idénticas.

1.2 EL NOMBRE COMERCIAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de centrarnos específicamente en la relación entre el nombre comercial y la propiedad industrial, resulta importante dar un repaso en el árbol genealógico de las mismas.

La legislación de la Propiedad Industrial forma parte de un cuerpo legal mucho más amplio, nos referimos al de la Propiedad Inmaterial, que hace alusión a todas las creaciones del intelecto humano, protegiendo a todos aquellos que lo generen. Abarca la información o los conocimientos incorporados en objetos, que pueden llegar a reproducirse ilimitadamente en todas partes del mundo. Cabe resaltar que, la propiedad no reside precisamente en dichos objetos, sino en la información y conocimientos aplicados a su elaboración o fabricación.

La Propiedad Inmaterial se divide en dos grandes ramas. Por un lado, la Propiedad Industrial y por otro los Derechos de Autor.

El Derecho de Autor se aplica a las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas. La Propiedad Industrial trae consigo un conjunto de derechos, que están encaminados a proteger particularmente los criterios innovadores, que se vuelven tangibles en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, sin dejar de lado la actividad comercial, ya que se ocupa de otorgar protección a los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La mayor exigencia que hace el mercado a las empresas consiste en innovar, tanto en cuestión de nuevos productos y nuevos procesos o en el mejoramiento de los ya existentes. Actualmente constituye un proceso que va desde el surgimiento de la idea hasta posicionar el producto dentro el mercado. Este proceso innovador se divide en tres etapas claramente identificables, que son protegidas por las diversas modalidades de Propiedad Industrial:

- a) Investigación y desarrollo, protegida por la Propiedad Industrial a través de las Patentes,
- b) Diseño del producto, protegida por la Propiedad Industrial por los diseños industriales (creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos comerciales),
- c) DISTRIBUCIÓN COMERCIAL, protegida por la Propiedad Industrial a través de los signos distintivos, es decir, las marcas y NOMBRES COMERCIALES.

La inmaterialidad constituye un punto esencial de la Propiedad Industrial. Este fenómeno se produce debido a la intangibilidad del bien jurídico protegido, el cual radica en el derecho del propietario a explotar su creación, además de impedir que un tercero lo haga.

En este punto, resulta importante traer a colación que, a pesar de la inmaterialidad de la Propiedad Industrial, no pierde ciertas características de otros tipos de propiedad, como por ejemplo, su posibilidad de venta o alquiler, que en materia de Propiedad Industrial son conocidas como cesión y licencia, respectivamente; además de otras características aplicables como la posibilidad de transmitirla por herencia, gravarla, enajenarla, contabilizarla como activo empresarial, etc.

La Propiedad Industrial, a través de los elementos que protege (patentes, diseños industriales, signos distintivos) tiene un impacto social que relleva su importancia, otorga al conocimiento un valor económico, ya que busca retribuir las inversiones en investigación y desarrollo, aumentando de esta manera el valor de las empresas, además de convertirse en un incentivo para introducirse en el mercado.

Como mencione anteriormente, la Propiedad Industrial tiene importancia en diversos aspectos económicos y empresariales.

En lo relativo a la Política Económica su importancia radica en:

- a) Estimular la innovación tecnológica
- b) Incentivar la inversión extranjera
- c) Facilitar la entrada de nuevos productos al mercado.
- d) Promover la transferencia de tecnología

e) Suministrar valiosa información.

En lo relativo a la Política Empresarial su importancia radica en:

- a) Incrementar el valor comercial de la empresa
- b) Convertir a los intangibles en activos valiosos
- c) Incentivar la competitividad.
- d) Suministrar mecanismos de diferenciación en mercados.
- e) Aumentar la posibilidad de transacciones comerciales.
- f) Promover las franquicias.

Los nombres comerciales forman parte de la Propiedad Industrial, tanto la doctrina, como los diferentes sistemas legales, los identifican como signos distintivos protegidos bajo las normas de esta Institución.

Los nombres comerciales, conforme he venido señalando, son considerados bienes inmateriales, que poseen un carácter patrimonial, correspondiéndole su propiedad al titular del derecho. Su objeto de protección es todo signo o denominación que sirva para identificar al establecimiento comercial de una persona física o jurídica, dándole a su titular la facultad de impedir que cualquier otro lo utilice sin su autorización, en el mismo sector industrial o mercantil, protegiendo de esta manera los productos y servicios existentes en el mercado.

1.2.1 Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial y de los nombres comerciales

1.2.1.1 Naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial

José Manuel Otero Lastres, en su obra “Manual de la Propiedad Industrial”, enfocándose en ópticas distintas, que a pesar de ser diferentes van complementándose, establece la naturaleza jurídica de los derechos de Propiedad Industrial. A continuación presentamos estas ópticas y sus peculiaridades.

En primer lugar debemos centrarnos en su propia terminología. Cuando hacemos alusión a derechos de Propiedad Industrial, lógicamente nos estamos

desenvolviendo dentro de derechos de propiedad, cuyo titular se encuentra en una situación de dominio.

La propiedad trae consigo un titular, un sujeto activo que se encuentra en una situación de poder que conforme a nuestra legislación, específicamente en el Art. 599 del Código Civil, posee dos grandes facultades: la de gozar y la de disponer.

El punto particular que traen consigo los derechos de Propiedad Industrial, a diferencia de los derechos de propiedad, es que su objeto radica en un bien inmaterial, mas no en una cosa corporal. Su finalidad va más allá de garantizar a su titular el goce y disfrute de la cosa. Su protección se centra en la explotación del bien inmaterial sobre el que recae.

Entre otras peculiaridades, el derecho de Propiedad Industrial carece de una característica esencial del derecho de dominio, la perpetuidad, que otorga el derecho mientras dure físicamente la cosa sobre la que recae. Su duración no está relacionada con la existencia física de la cosa sobre la que recaen, sino que son concedidos por un tiempo limitado

El artículo 212 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el registro de una marca debe tener una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión; y, podrá renovarse por períodos sucesivos, cumpliendo de esta manera la condición citada. Por tal, razón se llega a la conclusión de que no estamos frente a un derecho perpetuo, sino limitado temporalmente. Cuando se otorga un derecho de Propiedad Industrial, se realiza un acto de concesión, esto activa la posibilidad de extinción ante la expiración del plazo por el que fue concedido, pudiendo extinguirse antes, si se incurre en las causas previstas para el efecto en la Legislación.

Otra particularidad de los derechos de Propiedad Industrial radica en su carácter territorial, sus efectos solamente se producen en el territorio que ha sido concedido.

José Manuel Otero Lastres, hace alusión a una especie de “bifurcación entre el objeto del derecho de propiedad industrial (el bien inmaterial en sí, es decir, la invención patentada en caso de la patente y el signo registrado para distinguir el producto o servicio en caso de la marca), de un lado, y los productos resultantes

de la puesta en práctica de la invención patentada y los productos o servicios puestos en el mercado con la marca, de otro lado”⁵. Es decir, este derecho está vigente mientras viva la patente o se encuentre en vigor la marca, esto permite al titular seguir introduciendo en el mercado los productos patentados o designados por la marca. Mientras esto sucede y de manera SIMULTANEA, cuando un tercero consumidor adquiere uno de estos productos en el mercado, el derecho de Propiedad Industrial se agota, y nace un derecho de propiedad simple a favor del tercero que adquiere el PRODUCTO que ha sido comercializado en el mercado. Resulta más sencillo entender lo mencionado mediante un ejemplo práctico que realiza muy acertadamente el mismo autor: “Un laboratorio farmacéutico patenta un medicamento. El derecho de patente confiere al laboratorio, durante los veinte años que dura la patente, el derecho exclusivo de fabricar e introducir en el mercado el medicamento, sin que, por tanto, ningún otro laboratorio pueda ofrecer dicho medicamento. Entonces, cuando una caja concreta del medicamento patentado es adquirida en el mercado por un tercero, nace a favor del tercero que compra el medicamento un derecho de propiedad sobre la caja con la medicina, que le permite gozar y disponer de ella como le convenga, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que tal tercero haya adquirido el derecho de patente sobre la invención patentada, que sigue estando en poder de su titular y es el que permite a su titular seguir explotando en exclusiva el medicamento, mediante su fabricación y puesta en el mercado”.⁶ Esta visión se basa en la naturaleza de los objetos sobre los que recaen los derechos de Propiedad objeto de análisis. Al ser esencial su característica incorporeidad es lo que permite usarlo y reproducirlo indefinidamente.

Como ya lo he mencionado, el objeto de protección de los derechos de Propiedad Industrial responde a un bien inmaterial. Al referirnos a bienes inmateriales hacemos alusión a las creaciones de la mente humana, que a través de un proceso, se transforman en algo físico, haciéndose perceptibles, además de útiles para la sociedad. Su relevancia en el campo económico las convierte

⁵ Otero Lastres, Jose M.; Manual de Propiedad Industrial. Madrid 2009; pag.51

⁶ Otero Lastres, José M.; Manual de Propiedad Industrial. Madrid; pag. 51

en objeto de tutela jurídica especial, protegiendo de esta manera la actividad intelectual que generó el producto.

En los bienes inmateriales podemos claramente distinguir dos elementos:

- a) La entidad inmaterial, en cuanto a idea, y;
- b) El soporte, que lo hace perceptible por los sentidos.

En el caso de una invención que es protegida por la Propiedad Industrial a través de las figuras de patente o modelo de utilidad, encontramos los dos elementos:

- a) Entidad inmaterial, mientras constituye una regla para solucionar un problema técnico
- b) Soporte, cuando se plasma la regla en algo tangible, perceptible por los sentidos.

De igual manera sucede con los Diseños Industriales:

- a) Entidad Inmaterial. La apariencia en cuanto a idea, y;
- b) Soporte. El aspecto del producto en el que se incorpora.

Con respecto a la marca:

- a) Entidad inmaterial. Idea del signo que necesita hacerse perceptible; y,
- b) El soporte. Que consiste en el propio signo, denominación, gráfico, forma de un envase, etc.

Al hablar de bienes inmateriales nos referimos a:

“Bienes susceptibles de una doble utilidad: de una parte, la utilidad del bien inmaterial en sí, que se deriva de la utilización en exclusiva que confiere a su titular el derecho de propiedad industrial concedido; y de otra, la utilidad económica, derivada de la comercialización de los productos en los que se traduce o portan el correspondiente derecho de propiedad industrial.”⁷

Otra peculiaridad radica en la repetibilidad, para esto tomamos en cuenta la doble dimensión de los bienes inmateriales, es decir, como entidad inmaterial propiamente dicha (idea) y el soporte o puente sensorial (que lo hace tangible y perceptible por los sentidos). Esta doble dimensión da origen a la posibilidad de que el bien protegido pueda ser poseído por una gran cantidad de personas a la vez, es decir, varias personas tienen el soporte, la cosa física, y adquieren un

⁷ Otero Lastres, José M.; Manual de propiedad Industrial. Madrid; pag. 52

simple derecho de propiedad, pero, el derecho sobre la parte inmaterial, se mantiene siempre en el titular del derecho de Propiedad Industrial.

Al comprar un esferográfico marca ACME su comprador posee el bolígrafo (soporte) con su marca y es dueño del bien material, sin embargo, bajo ningún concepto ha adquirido el derecho sobre la marca. Haciendo alusión al ejemplo de patentes antes mencionado de la farmacéutica, todos los compradores de la medicina poseen el bien inmaterial que consiste en la invención patentada, pero no poseen bajo ningún concepto el derecho de patente.

Resulta muy interesante la posibilidad que tienen los bienes inmateriales de estar al mismo tiempo en distintos lugares, el bolígrafo marca ACME puede estar dentro del mercado europeo, y al mismo tiempo otro exactamente igual, con idénticas características y marca puede ser introducido en el mercado asiático.

Al contemplar los derechos de Propiedad Industrial desde el ángulo de los efectos que estos producen en el mercado, Otero Lastres, llega a la conclusión de que “se tratan de unos efectos exclusivos y excluyentes que son mucho más enérgicos no solo que los de derecho de propiedad sino también que los de derechos de propiedad intelectual o derechos de autor.”⁸ Si revisamos los derechos que forman parte, tanto de la Propiedad Industrial como los de la Propiedad Intelectual, llegaremos a la conclusión que su punto común radica en el derecho exclusivo que se otorga a su titular para la explotación económica del soporte sobre el que recaen (objeto). “Desde la óptica del mercado, esta característica de la exclusividad implica que cada uno de estos derechos origina un ámbito, un espacio, que queda reservado tan solo para su titular.”⁹ Esto hace que todo tercero adquirente de los productos, respete dicho espacio reservado. Si no se tiene el consentimiento del titular de una marca, ningún tercero puede introducir en el mercado productos o servicios distinguidos con la marca.

Una vez terminada la revisión de estas particularidades, podemos llegar a la conclusión que la naturaleza jurídica de los derechos de Propiedad Industrial va más allá del derecho de propiedad simple. Las diversas peculiaridades resaltadas por Otero Lastres, nos permiten señalar que se trata de una evolución,

⁸ Otero Lastres, José M.; Manual de propiedad Industrial. Madrid; pag. 53

⁹ Otero Lastres, José M.; Manual de propiedad Industrial. Madrid; pag. 53

por llamarlo de alguna manera, del derecho de propiedad, ya que las características propias y exclusivas de los derechos de Propiedad Industrial, definitivamente resultan sui generis e inaplicables a la propiedad simple. Si bien tanto los derechos de Propiedad Industrial como los derechos de propiedad, coinciden, en cuanto confieren un derecho de dominio, los derechos de Propiedad Industrial no se agotan en el puro derecho de propiedad. La razón principal de sus particularidades radica en el objeto sobre el que recae su protección, es decir, un bien INMATERIAL. Esto permite que se presenten situaciones que no serían viables bajo ningún concepto en el derecho de propiedad.

1.2.1.2 Naturaleza jurídica del nombre comercial

Conforme lo hemos mencionado anteriormente, el Nombre Comercial da origen a un sujeto de derecho que busca individualizarse e identificarse. Este derecho se manifiesta en el uso y goce EXCLUSIVO de este signo distintivo. El derecho al Nombre Comercial, al igual que todos los derechos sobre bienes inmateriales incorpóreos, se trata de un derecho de carácter real, que consiste en el uso y goce del nombre con exclusión de terceros.

En la vida mercantil resulta necesario individualizar a las personas dedicadas al comercio. Patrimonialmente su importancia radica en salvaguardar la habilidad técnica, la probidad, buena reputación, honestidad, su solvencia para resolver los requerimientos que se les hace como comerciantes. Estas son cualidades, que llevan consigo un valor económico considerable en el mundo mercantil, ya que poseerlas reporta un beneficio cuantioso para su titular. Es por esto que el comerciante poseedor de estas cualidades estará interesado en individualizar, identificar y proteger su reputación. El comerciante, al saberse reconocido mediante su Nombre Comercial, busca que éste sea lo más distintivo y característico posible, ya que éste lleva consigo, como ya lo mencionamos antes, valores de tipo económico, moral y jurídico, que resultan de suma importancia e interés, tanto para los comerciantes como para los terceros que los contratan. Dicho nombre representa la personalidad con que actúa el

comerciante. Esta personalidad, lleva consigo el buen nombre ganado por él, valor añadido que precisamente busca proteger. El comerciante tiene derecho a disfrutar de una clientela que ha sido conquistada y que le genera ingresos.

La prosperidad de un negocio lleva consigo grandes repercusiones en el mundo mercantil, de aquí se deriva la importancia del Nombre Comercial, ligada íntimamente a la distinción y al buen nombre.

“La tutela jurídica del Nombre Comercial persigue un objetivo específico que consiste en proteger la empresa como unidad, conservándola y evitando la separación de sus elementos, además busca proteger a la gran masa consumidora, sancionando las prácticas desleales de competencia, que buscan desviar la clientela de una negociación a otra”¹⁰

La atracción de clientela que logra un Nombre Comercial, ayuda a evitar la confusión, de esta manera el cliente distingue, reconoce y establece preferencias.

El hecho de no protegerlo sería permitir su usurpación, lo cual podría llevar al fracaso de una empresa, además de ser un claro ejemplo de competencia desleal.

Con todo lo expuesto, la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad del producto o servicio que oferta en el mercado, sus niveles de precios, su sistema de ventas, y todo lo que le caracterice y le haya permitido ganarse la preferencia de su clientela, es el objeto directamente protegido por el Nombre Comercial. El nivel de aceptación ganado en base a todas las cualidades mencionadas, se constituye en el más grande indicador del éxito empresarial logrado, así como de su crecimiento futuro.

¹⁰ Barrera Graf, J.; El Nombre Civil y Nombre Comercial UNAM. Mexico; pag.54

1.2.2 El nombre comercial como signo distintivo

Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para identificar y diferenciar bienes o servicios de otros, además de distinguir a los establecimientos mercantiles.

El nombre comercial constituye una clase de signo distintivo, su función es precisamente diferenciar en el mercado a la propia empresa y sus establecimientos.

En su función distintiva el nombre comercial presta una doble utilidad, en primer lugar, la de diferenciar una actividad, empresa o establecimiento de cualquier otra, confiriéndole el derecho de servirse y explotar ese nombre para las actividades y establecimientos que designe, y oponerse a que cualquier otro lo utilice para identificar otras empresas o actividades de la misma o similar industria. En segundo lugar, sirve a la gran masa consumidora para identificar a una determinada actividad o establecimiento, evitando de esta manera que existan confusiones. De esta manera se busca proteger a los industriales y comerciantes, y con ello al público que muestre sus preferencias, frente a las posibles imitaciones de terceros que, dolosa o inconscientemente, pretendan aprovecharse de la notoriedad, prestigio y mercado ganado por empresas anteriores.

La existencia de derechos sobre los signos distintivos está presidida por la necesidad de protegerlos, buscando brindarles exclusividad y que no se confundan en el mercado con aquellos que vayan apareciendo, evitando los consiguientes perjuicios, no solo para los titulares de los derechos más antiguos, sino también para el público consumidor que puede llegar a adquirir productos de un fabricante creyendo que son de otro.

1.2.3 Funciones del nombre comercial

En su tesis doctoral inédita (*El Nombre Comercial. Relaciones entre el Nombre Comercial y el Nombre Social, Universidad de León, 1989, pp. 560 y ss.*)

la profesora DÍAZ GÓMEZ, afirma que el nombre comercial desempeña funciones específicas, que reseñamos a continuación:

- a) individualizar al empresario y a la actividad empresarial,
- b) servir de instrumento de captación de clientela,
- c) concretar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa; y,
- d) proporcionar publicidad a la actividad empresarial.

a) LA FUNCIÓN IDENTIFICADORA Y DIFERENCIADORA

El nombre comercial, cumple una doble función. Una identificadora, que cumple el propósito con el cual el empresario usa un nombre comercial para identificarlo en el ejercicio de su actividad. Y otra, diferenciadora, que tiene como finalidad diferenciar la actividad identificada con su respectivo nombre comercial, de otras actividades idénticas o similares realizadas por otros empresarios.

El artículo 229 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual da su propia definición mencionando lo siguiente: *“Se entenderá por Nombre Comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.”*¹¹

Ahora, la función identificadora se cumple antes que la diferenciadora. Lo primero que pretende el empresario al usar un nombre comercial es IDENTIFICARSE a través del signo distintivo del cual pretende convertirse o es titular, con la finalidad de hacerlo exclusivo de su uso. De esta manera, conforme lo dice Otero Lastres, se dispone *“de un signo por medio del cual pueda ser reconocido como empresario en el tráfico mercantil.”*¹² Posteriormente a la identificación, el Nombre Comercial pretende que *“los clientes distinguan a la empresa, a través de su Nombre Comercial de otras empresas que realicen actividades idénticas o similares”*¹³, cumpliendo de esta manera con la función DIFERENCIADORA.

b) LA FUNCIÓN DE SERVIR DE INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN DE CLIENTELA

Una vez que el nombre comercial identifica a la empresa en su actividad comercial y la diferencia de otras que llevan a cabo actividades idénticas o

¹¹ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 229

¹² Otero Lastres, Jose M. Manual de Propiedad Industrial. Madrid; pag.786

¹³ Otero Lastres, Jose M. Manual de Propiedad Industrial. Madrid; pag.786

similares, busca dar una suerte de reconocimiento a la misma, para así crear una memoria colectiva en los clientes, que dadas sus preferencias, elegirán los productos o servicios ofertados por un determinado empresario, el cual es reconocido y distinguido a través de su nombre comercial. Al mantener una buena reputación bajo un determinado nombre comercial, el empresario logrará mantener su clientela e incluso aumentarla. El nombre comercial, como signo que pone en relación al empresario con los demandantes de productos y servicios, cumple la función de CAPTACIÓN DE CLIENTELA.

El nombre comercial, al cumplir su función de captación de clientela, protege al empresario titular del mismo, ya que este signo distintivo lo representa y distingue. Los consumidores y usuarios también son incluidos dentro de la función del nombre comercial como captador de clientela, ya que al poseer su empresa preferida un nombre comercial, se facilita la identificación y diferenciación de la misma, seleccionando con precisión a la empresa que reúna las características necesarias para captar sus preferencias.

c) LA FUNCIÓN DE CONCENTRAR Y EXTERIORIZAR LA BUENA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA

Al analizar esta función cabe realizar una comparación con la marca, el signo distintivo que más se aproxima al nombre comercial.

El nombre comercial identifica y diferencia al empresario, distinguiéndose de la marca, que diferencia específicamente a las prestaciones.

La marca, al diferenciar el producto o servicio ofrecido por la empresa, lleva consigo la propagación de buena fama, pero de carácter objetiva, ya que hace referencia al producto o al servicio distinguido por la correspondiente marca, esto hace que la buena fama, no se extienda a otros productos ofertados por el mismo empresario que poseen otra marca.

Suele suceder que un mismo empresario ofrezca productos para los diferentes niveles sociales y con diversos niveles de calidad, productos que obviamente son identificados con marcas distintas. Cuando llega a darse tal situación, la fama, buena o mala adquirida por cada producto no será la misma de uno a otro.

Ahora, si tomamos en cuenta el aspecto esencial del nombre comercial, que consiste en distinguir al EMPRESARIO, a diferencia de la marca, que distingue al producto o servicio, estaríamos frente a una buena fama de tipo subjetiva, ya que ésta se refiere al empresario, empresa, persona física o jurídica, y no a un determinado producto o servicio distinguido a través de una marca.

La empresa como tal, posee un solo nombre comercial, por tanto, su reputación es única, imposibilitando la opción de tener distintos niveles de reputación, que será única e indivisible al tratarse de un nombre comercial, ya que se habla de un solo empresario o empresa.

La buena fama o reputación de los nombres comerciales, viene dada por el reconocimiento de los consumidores hacia el empresario titular del mismo, mas no, por un producto o servicio determinado que oferte.

Todo lo expuesto se resume en este criterio de Otero Lastres:

“El público asocia el nombre comercial con unos particulares valores propios de la empresa; valores tales como las aptitudes personales y profesionales del empresario y de sus colaboradores, calidad de los productos y servicios ofrecidos, etc. Y todos estos valores, van a suponer un factor importantísimo en la determinación de las preferencias del público a favor de un concreto empresario a la hora de inclinarse por las prestaciones que ofrece en el mercado.”¹⁴

d) LA FUNCIÓN PUBLICITARIA

“El nombre comercial, además de servir para identificar al empresario y concentrar la buena fama o reputación que llegue a alcanzar, ejerce una función de reclamo ante el público, quien pretenda realizar una queja llega a instancias de la empresa para hacerlo. Aquí se fusiona con la función de concentrar y exteriorizar la buena reputación del empresario”. ¹⁵

El empresario, identificado y diferenciado por su Nombre Comercial, exterioriza todas sus cualidades, o en algunos casos defectos, y es reconocido a través de su signo distintivo. Se publicita y da a conocer mediante su nombre comercial, sea positiva o negativamente.

¹⁴ Otero Lastres, Jose M.;Manual de Propiedad Industrial. Madrid; pag.202

¹⁵ Otero Lastres, Jose M.;Manual de Propiedad Industrial. Madrid; pag.785-789

CAPITULO II

2 IMPORTANCIA, RECOGIMIENTO EN LA NORMA Y ALCANCE TUTELAR DEL NOMBRE COMERCIAL

2.1 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA CONVENCION DE PARÍS

En el año de 1883 la Propiedad Industrial a nivel mundial tuvo un avance de gran importancia. La ciudad de París se constituyó en el escenario para que varios países del mundo se reunieran. Su objetivo estaba basado en el establecimiento de políticas comunes para la protección de la Propiedad Industrial, abarcando a la misma en casi todas sus formas, incluyendo inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

El convenio de París fue suscrito inicialmente por once países. Fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Este convenio constituye el marco jurídico que rige el ámbito de la Propiedad Industrial en los países contratantes. Contiene disposiciones de carácter sustantivo que se encargan de la protección de derechos, así como disposiciones administrativas para el funcionamiento de la Unión como ente Jurídico Internacional.

El Ecuador no formó parte de este convenio desde su origen en el año de 1883, pues se lo admitió el 22 de junio de 1999.

En relación a su contenido, la convención de París estableció que todos los Estados participantes en la Convención deben conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. Además, estableció que los ciudadanos pertenecientes a países no contratantes también serán sujetos de protección por la convención, si están establecidos o

tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los países contratantes

El Convenio de París también establece aplicar el Derecho de Prioridad, que consiste en que, si una persona natural o jurídica, realiza una primera solicitud de registro en cualquiera de los países contratantes del convenio, el solicitante puede pedir protección dentro de los demás países miembros, y las solicitudes de protección en otro país serán consideradas con la fecha que se realizó la primera solicitud en el país de origen.

Además, con respecto a las distintas figuras de propiedad industrial existentes, establece reglas comunes aplicables para todos los estados contratantes. En cuanto a patentes establece que todas aquellas concedidas en distintos estados contratantes para un mismo invento son independientes unas de otras, es decir, la concesión de una patente en un estado contratante no obliga a los demás estados contratantes a otorgar otra patente. Se establece un carácter territorial, estableciendo que su protección se limita al estado en el que se ha patentado el producto o tecnología potencialmente comercializable.

En lo concerniente a marcas, la convención no regula las condiciones para la presentación y registro, imponiendo a cada estado el deber de establecer una legislación nacional que lo regule. Un punto importante abordado por el Convenio, en cuanto a marcas se refiere, establece que cuando una marca haya sido debidamente registrada en su país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás estados contratantes, dejando abierta la posibilidad de que dicho registro pueda ser negado en casos específicos.

Con respecto a los Diseños Industriales se estableció que deberán ser protegidos en cada uno de los estados contratantes, además que la protección hacia los mismos, no podrá invalidarse por el hecho de que los artículos a los cuales se incorpore el diseño no hayan sido manufacturados en ese Estado.

Los Nombres Comerciales, como veremos más adelante, son un punto alcanzado muy levemente por el Convenio, en el cual se establece que deberán ser protegidos en cada uno de los estados contratantes, sin que haya obligación

de presentar documentación o registrarlos. Situación similar a lo establecido contra la competencia desleal, determinando que cada estado contratante debe brindar protección efectiva contra la misma.

La Convención constituye un punto de origen en cuanto a la protección de los derechos de Propiedad Industrial, ampliando su ámbito de protección, incentivando de esta manera a trabajar intelectualmente en cuanto a nuevos productos y tecnologías, que vendrán a beneficiar a los ciudadanos del mundo entero a través de sus normas comunes. Resulta un eje primordial para el desarrollo de una cultura proteccionista y de respeto hacia los productos del intelecto y su industrialización.

Nombres Comerciales:

Efectivamente, el Convenio de París no deja de lado una figura tan importante como los nombres comerciales, a pesar de la brevedad con la que son abordados en sus artículos. Textualmente en su artículo número ocho dice lo siguiente:

“El Nombre Comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.¹⁶

La no obligación de depósito o registro de los nombres comerciales tiene su origen en este artículo y es recogido por nuestra legislación vigente. Esta disposición exime de cualquier tipo de formalidad o condición para otorgar los derechos pertenecientes a su legítimo titular, es decir, para gozar de exclusividad y defenderse legalmente ante el uso de su Nombre Comercial por parte de un tercero que pretenda hacerlo sin su consentimiento.

El artículo 8 del Convenio de París, también establece que el nombre comercial será protegido si este forma parte o no de una marca de fábrica o de comercio. Con esto se deja en claro que la protección de nombres comerciales es independiente de la protección de las marcas. Pueden darse casos en los que un titular utilice su nombre comercial, o parte de él, como marca, en este

¹⁶ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. París 1883; Artículo 8

caso la marca tendrá la aplicación de la normativa específica y propia de tal signo distintivo, sin embargo, esta situación no impone la necesidad de registrar el nombre comercial para protegerlo como tal.

Posteriormente la Convención regula las penalidades que tendrán todos aquellos que pretendan importar o exportar productos usando ilícitamente una marca o un nombre comercial. Así, en su artículo 9 recurre al embargo, que se trata de la retención de bienes, dictaminada por una autoridad judicial o administrativa. A través de éste, se busca salvaguardar derechos, tanto de los titulares de los nombres comerciales como de la masa consumidora de sus productos y servicios, evitando de esta manera confusiones y engaños para el demandante; y, la violación al derecho de exclusividad de quien ha identificado a su negocio con su respectivo nombre comercial. Productos que vayan en detrimento de los derechos de ambas partes y que pretendan ser importados o exportados, serán embargados conforme la siguiente normativa:

“Artículo 9 de la Convención de París.-El embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial, dispone lo siguiente:

1) El embargo de todos aquellos productos que lleven de una manera ilícita una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, y que se estén importando en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) Dicho embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo será realizado a instancia del Ministerio Público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o jurídica, conforme a la legislación interna de cada país.

4) En caso de tránsito las autoridades no están obligadas a realizar el embargo.

5) En caso de que un país no admita el embargo al momento de la importación, este embargo será sustituido por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) En caso de que un país no admita ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique, en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.”¹⁷

La Convención a través de este artículo protege a las Marcas y Nombres Comerciales, sancionando a todos aquellos que pretendan realizar transacciones comerciales internacionales (importación - exportación), utilizando de una manera ilícita y fraudulenta estos signos distintivos protegidos. En este punto específico la figura encaminada a proteger y sancionar a los sujetos violadores de los derechos de propiedad industrial, es el embargo, a través del cual se evita el perjuicio al titular de los derechos, además de proteger al consumidor de una posible confusión y engaño que sería víctima al momento de adquirir o consumir determinado producto o servicio, cuando su intención efectiva era la de adquirir o consumir otro, que se ha ganado su preferencia gracias a las bondades que presenta, y que son identificadas y distinguidas a través del nombre comercial o marca. “Todas las disposiciones señaladas en este artículo se aplicarán en los casos de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto, o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. Será reconocido como parte interesada, sea persona física o jurídica, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.”¹⁸ Cuando se produzca error o

¹⁷ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. París 1883; Artículo 9

¹⁸ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. París 1883; Artículo 10

confusión en cuanto a la procedencia del producto, fabricante o comerciante, se aplicará el embargo conforme se describió en el inciso precedente del artículo 9.

“El artículo 10bis de la Convención, obliga a los Países de la Unión a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Establece a la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Prohíbe particularmente: 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”¹⁹

La Convención busca sancionar todo acto que pueda entorpecer las relaciones comerciales, buscando evitar cualquier situación que confunda a los consumidores, induciendo a un error en cuanto a su elección. También persigue a los competidores desleales, que tratan de ensuciar la reputación de sus competidores, mediante calumnias.

“El artículo 10ter de la Convención trata sobre las prohibiciones, recursos legales y el derecho a proceder judicialmente en el caso de uso ilícito de marcas y nombres comerciales, además de indicaciones falsas y competencia desleal. Los países miembros, se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos anteriores, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.”²⁰

¹⁹ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. París 1883; Artículo 10 bis

²⁰ Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. París 1883; Artículo 10ter

La Convención toma en cuenta a los sindicatos y asociaciones de industriales o comerciantes, garantizando su titularidad de derechos y la capacidad de actuar, sea judicial o administrativamente, en defensa de la exclusividad que les ha sido otorgada.

Como podemos observar, la normativa referente al nombre comercial es bastante general y el tratamiento específico de este tema y su cumplimiento, deben ser ampliados y especificados por cada uno de los países contratantes en su legislación interna. A pesar de la generalidad del Convenio, se convierte en un punto originario de gran importancia, al obligar a todos los países miembros a proteger los derechos de un titular de nombre comercial.

2.2 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

La capacidad intelectual y el conocimiento se han posicionado como una de las principales fuentes de riqueza de los países. La Comunidad Andina de Naciones ha concientizado sobre dicha importancia y sus miembros han unido sus esfuerzos para lograr una regulación de la Propiedad Industrial, la cual llega a hacerse realidad en la Decisión 486. Cuatro decisiones precedieron a la 486, estas son las decisiones 85, 311, 313 y 344. En esta nueva ley, que sustituyó a la Decisión 344, se estipula una serie de normas conjuntas, protectoras de una amplia gama de derechos de Propiedad Industrial en los Estados miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La Decisión 486, en lo relativo a los nombres comerciales les otorga un tratamiento aparte, esto a diferencia de la Decisión 344 que los regía íntegramente mediante el Capítulo de las Marcas.

En cuanto a nombres comerciales, en la Decisión 486 se destaca lo siguiente:

- a) Establece que los nombres comerciales pueden ser objeto de protección por medio de la Propiedad Industrial.

- b) Define al nombre comercial como un signo distintivo que identifica una actividad económica, empresa o establecimiento mercantil.
- c) Aclara que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

El artículo 190 de la Decisión 486 dice lo siguiente:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o un establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”²¹

Este artículo concuerda totalmente con la esencia del Nombre Comercial que lo describe como el signo distintivo identificador del establecimiento. Este nombre puede incluir el de la actividad económica que identifica, sin llegar a limitarse a ella.

Como podemos observar, la Decisión 486 define al Nombre Comercial como el signo que distingue la actividad económica, la empresa o el establecimiento de comercio. Es el nombre adoptado por los comerciantes para distinguir el conjunto de sus negocios o el local donde trabajan. Para que se otorgue esta protección se requiere que el signo sea distintivo, lícito y veraz. El artículo 190, además establece la posibilidad que tiene una empresa de poseer una pluralidad de nombres comerciales. Existe otro punto importante en el artículo 190 cuando indica que el Nombre Comercial es independiente de las denominaciones o razones sociales, a pesar de que dichas denominaciones o razones sociales también pueden ser establecidas como Nombres Comerciales de una empresa,

²¹ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 190

es decir, pueden coincidir en cuanto a su denominación y coexistir, teniendo en cuenta la independencia de cada una.

El artículo 191 dice lo siguiente: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”*.²²

El nombre comercial es adquirido por el primer uso, sin ser necesario el registro, es decir, no se requiere de una intervención por parte del ente administrativo para adquirir derechos sobre los nombres comerciales, sin embargo, aquellos que así lo desearan pueden solicitar el depósito o registro de los suyos. Este primer uso constituye la fuente del derecho que surge para su titular, concordando de esta manera con lo establecido en el Convenio de París. Su protección va acompañada de su uso efectivo. El derecho exclusivo termina cuando el nombre deja de ser usado, sea porque se adopta otra denominación o las actividades empresariales no continúan.

Artículo 192:

*“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.”*²³

Cumpliendo sus funciones, el nombre comercial es un canalizador de la clientela, y ahí radica parte de su valor patrimonial dentro de la industria. El titular de un nombre comercial tiene derecho a impedir el uso de un nombre similar para la misma clase de negocios cuando pueda presentarse un riesgo de confusión o asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

²² Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 191

²³ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 192

El artículo 193 estipula: *“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”*²⁴.

Otorga a su titular la posibilidad de poder depositarlo o registrarlo ante la oficina nacional competente. Ese depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo, mas no constitutivo, teniendo en cuenta que el derecho sobre el nombre comercial es adquirido con su primer uso, siendo ese momento el que constituye el derecho. El registrarlo o no, constituye una posibilidad, mas no una obligación como en el caso de las marcas. Este depósito o registro deberá hacerse conforme la Legislación Nacional de cada país, sin embargo, como veremos a continuación, la Decisión 486 regula en algunos aspectos lo referente al registro.

El artículo 194 establece las prohibiciones de registro de los Nombres Comerciales, que señalamos a continuación:

1) *“Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público.”*²⁵

No se permitirá el registro de nombres comerciales que sean constituidos por denominaciones o gráficas inadecuadas, por ejemplo, el uso de drogas o cualquier forma de expresión que vaya en contra de la dignidad de las personas.

2) *“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.*

3) *Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u*

²⁴ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 193

²⁵ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 194

*otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice”.*²⁶

Como ya lo señalamos en el capítulo anterior, el Nombre Comercial cumple con ciertas funciones, entre ellas la identificadora y diferenciadora, cuyo primer objetivo es identificar a la empresa o empresario, y en segundo lugar diferenciarlo de otros que realicen las mismas actividades. Otra función es la de captar clientela.

*“Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior”.*²⁷

La titularidad legítima de uso exclusivo de un Nombre Comercial radica siempre en su PRIMER usuario, en caso de existir un usuario anterior, constituir derechos sobre el mismo Nombre Comercial sería ilegal e ilegítimo.

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Así, por más que un nombre comercial esté en uso, no se podrá protegerlo si incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad mencionadas anteriormente, o que vaya en contra de la buena fe, la moral y buenas costumbres.

El artículo 195 de la Decisión, en lo referente al registro, determina que la oficina nacional competente de cada país miembro será la encargada de examinar si el nombre comercial contraviene o incurre en alguna de las prohibiciones que se estipula en el artículo 194. Además determina que cada país miembro podrá solicitar la prueba de uso, conforme sus normas nacionales, situación demasiado importante, teniendo en cuenta que la titularidad del nombre comercial tiene su origen en el primer uso. En este mismo artículo, la Decisión establece la posibilidad de que la Clasificación de Niza, para productos y servicios, usado para marcas, sea aplicada en los casos de registro de nombres comerciales.

Específicamente en este artículo 195, considero que existe un vacío legal. Este artículo manda a las legislaciones nacionales a establecer los procesos para comprobar el uso efectivo de nombres comerciales. Aspectos adjetivos como el mencionado, o procesos en cuanto a oposiciones por mejores derechos,

²⁶ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 194

²⁷ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 194

deberían ser tratados en la Normativa Comunitaria, esto brindaría mayor seguridad jurídica para todos los países miembros.

La protección que surge por el derecho sobre un nombre comercial es indefinida y solo termina cuando cesa el uso o cesan las actividades de la empresa o el establecimiento. Sin embargo, en caso de ser registrado, el artículo 196 determina que la duración del registro es de diez años, renovables por similares períodos. Para otorgar la renovación la oficina nacional competente podrá pedir prueba de uso del nombre comercial. El derecho estará vigente mientras el nombre comercial se encuentre en uso y las actividades empresariales que identifica se encuentren activas. De tratarse de un nombre comercial que ha realizado el trámite de registro, éste podrá ser renovado por períodos de diez años, siempre y cuando se cumpla con el requisito de uso efectivo, así, a pesar de ser necesaria la renovación en casos de registro, se está cumpliendo con el carácter de protección indefinida del nombre comercial. Conforme se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el derecho en sí sobre un nombre comercial, nace con su primer uso, es lo recogido por la Legislación Nacional, que ha sido adecuada a las normas jerárquicamente superiores, como son los Convenios Internacionales.. En caso de optar por realizar el registro, no estamos bajo ningún concepto generando el nacimiento del derecho o renovándolo. Lo que se genera es una PRESUNCIÓN de titularidad, que puede ser renovada cada diez años. Se renueva la presunción, mas no el derecho que surgió automáticamente con su primer uso.

El artículo 197 establece la posibilidad de renunciar a los derechos sobre el registro de un nombre comercial, esta renuncia surte efecto desde la inscripción de la misma ante la oficina nacional competente.

Con respecto a la renovación, el artículo 198 estipula que, *“debe ser solicitada, dentro de los seis meses anteriores a su expiración, ante la oficina nacional competente. También otorga al titular del nombre comercial un período de seis meses de gracia, que son contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, previo la presentación de los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los*

*países miembros, pagando conjuntamente el recargo requerido, de ser el caso. Durante el plazo referido el nombre comercial mantiene su plena vigencia.*²⁸

De esta manera se regula la posibilidad de renovar la Presunción de Titularidad, otorgando en total un período de un año para realizarla, seis meses antes de la expiración del registro y los seis meses de gracia. Considero que se trata de un período suficiente para realizar la renovación del registro.

La transferencia del nombre comercial está regulada por el artículo 199 de la Decisión, y establece que *“en caso de un nombre comercial registrado o depositado, esta deberá ser inscrita ante la oficina nacional competente de acuerdo al procedimiento aplicable a la transferencia de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa”*²⁹. Cabe resaltar que en este artículo se establece la obligatoriedad de que *“la transferencia del nombre comercial sea realizada conjuntamente con la de la empresa o establecimiento que la venía utilizando. De ser previsto por la legislación nacional, el nombre comercial puede ser objeto de licencia, y esta licencia puede ser registrada ante la oficina nacional competente”*.³⁰

Al momento que realizamos la transferencia de un nombre comercial, incluye la empresa que desarrollaba la actividad comercial identificada por el que se transfiere. Esto debido a que su titularidad está ligada a su uso efectivo, es decir va acompañado directamente con las actividades comerciales identificadas, que deberán estar en pleno funcionamiento, para ser identificadas por el nombre comercial y ser merecedoras de la exclusividad sobre el mismo. De no realizarse la transferencia en conjunto, se da la posibilidad de otorgar una licencia para usar un nombre comercial del que no se es titular.

Como podemos observar, si bien la Decisión 486 trajo un avance muy significativo con respecto a la decisión 344 y al Convenio de París, todavía existen aspectos sobre todo de carácter procedimental que no encuentran

²⁸ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 198

²⁹ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 199

³⁰ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 199

regulación en este cuerpo normativo, y se los remite a la legislación nacional de cada país miembro.

Específicamente no se estableció una normativa que deba regir tanto para presentar las solicitudes de registro ante la Oficina Nacional Competente, como para solventar las posibles oposiciones de titulares anteriores, tanto de marcas como de nombres comerciales.

En materia de nombres comerciales creo necesario estructurar un proceso, que debe ser adecuado con el requisito del primer uso, que garantice los derechos de sus titulares.

La protección que recibe el nombre comercial, conforme la Decisión 486, permite al titular de sus derechos actuar contra cualquiera que pretenda usar uno idéntico o parecido, incluso una marca, que pueda causar riesgo de confusión o asociación con la empresa del titular, que disminuya la fuerza distintiva del signo, que provoque un aprovechamiento injusto, o deteriore la reputación o prestigio del titular.

2.3 EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ECUATORIANA

Con respecto a la Propiedad Intelectual, nuestro país cuenta con un ordenamiento jurídico, integrado por la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, encargada de regular y proteger los derechos provenientes de la actividad del intelecto. Derechos que se encuentran protegidos constitucionalmente, además por tratados y convenios internacionales.

Esta ley fue promulgada el 19 de Mayo de 1998, en el Registro Oficial N.-320.

La Ley de Propiedad Intelectual ha tomado como base varios convenios internacionales, buscando coincidir con otros países de la región. Principalmente se ha tomado en cuenta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), la Decisión 344 de

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), además de regulaciones de la Organización Mundial de Comercio y el Convenio de París. Toda la normativa y convenios han sido creados para adaptar las legislaciones nacionales y comunitarias a todos los cuerpos normativos creados con anterioridad.

Cabe mencionar que la Legislación Comunitaria vigente al momento de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador fue la Decisión 344, Acuerdo de Cartagena, que fue sustituida posteriormente por la Decisión 486, que se encuentra actualmente en vigencia. En cuanto a nombres comerciales, la Decisión 344 estableció lo siguiente: “**Artículo 128.-** *El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.*”³¹ De esto podemos desprender que no hubo una evolución en materia de Nombres Comerciales y Marcas al sustituir la Decisión 344 por la Decisión 486. Los conceptos y disposiciones siguen siendo los mismos, como la aplicación de la legislación marcaría en lo que fuera pertinente a Nombres Comerciales, además, el proceso de registro, nulidad, cancelación, derechos, etc., no fueron modificados, manteniéndose los de la Decisión 344 hasta la actualidad, donde se encuentra vigente la Decisión 486.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su libro II, capítulo VII, trata específicamente el tema de los Nombres Comerciales estableciendo lo siguiente:

*Art. 229.- “Se entenderá por Nombre Comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.”*³²

Como podemos observar, nuestra legislación tiene un concepto de Nombre Comercial totalmente similar y adaptado al propuesto por los Convenios Internacionales, en los cuales la función específica del Nombre Comercial consiste en identificar al empresario y la actividad empresarial de otras similares.

Art. 230.-“El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.”

³¹ Régimen Común de Propiedad Industrial (344), Cartagena,1993, Artículo 128

³² Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador,1998; Artículo 229

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

“Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.”³³

El uso público se refiere a la exposición que tiene el signo distintivo hacia la masa consumidora; la continuidad requiere que el signo distintivo no haya dejado de ser usado por su titular en lapsos de tiempo extensos, y la buena fe hace alusión al uso del signo distintivo sin intención alguna de causar confusión en los consumidores o ir en detrimento de los derechos de un tercero.

Desde el Convenio de París se estableció que la protección del nombre comercial se brindará sin necesidad de un registro previo, lo cual es acatado por nuestra norma. Lo particular de este artículo radica en el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial, ya que incluye como requisito el uso del mismo por al menos seis meses. La normativa comunitaria, base de esta legislación nacional, establece que el derecho a la protección de nombres comerciales, nace de su primer uso, aquí encontramos incompatibilidad con nuestra legislación nacional, en donde el requisito de uso mínimo de seis meses no concuerda con el Derecho Comunitario. En este punto cabe mencionar la Resolución del IEPI 29, publicada en el Registro Oficial 501 de 28 de Julio de 2011, que resuelve un conflicto entre la Norma Comunitaria y la Legislación Nacional, específicamente sobre el plazo de prórroga para la presentación de una oposición. El artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual alberga la posibilidad de solicitar una prórroga de treinta días para presentar una oposición. La Decisión 486, no contempla ningún plazo de prórroga para presentar una oposición. Ante esta incompatibilidad y contradicción entre la Legislación Nacional y Comunitaria el IEPI considera entre otras cosas lo siguiente:

“Que, conforme al artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la

³³ Ley de Propiedad Intelectual. Ecuador, 1998; Artículo 230

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos;

Que, en el contexto del actual marco normativo reconocido en la Constitución, la norma comunitaria goza de efecto directo, aplicación inmediata y primacía con respecto a la ley nacional;

Que, acorde a la disposición contenida en el artículo 227 de la Constitución, la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, con arreglo a los cuales se desenvuelve la actuación administrativa de esta institución en el procedimiento de registro de signos distintivos; Que, a través de un profundo desarrollo jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dotado del mayor contenido posible al ordenamiento jurídico comunitario, al ratificar la obligatoriedad de interpretar y aplicar el Derecho Comunitario según los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del Derecho Comunitario Andino. Que, dentro del Proceso 2-IP-88, el Tribunal ha efectuado un análisis exhaustivo sobre el principio de primacía del derecho comunitario, con respecto al cual ha manifestado lo siguiente: "(...) En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. (...) No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de

primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas. (...);

*Que resulta indispensable adoptar los mecanismos jurídicos que permitan familiarizar a los usuarios del IEPI con la supremacía de la norma comunitaria, y, específicamente, con el efecto que ello tiene con respecto a la no regulación de la norma andina sobre las peticiones de prórroga para presentar oposiciones a trámites de signos distintivos, pues, en la práctica, estos pedidos comúnmente son utilizados para retardar o entorpecer el normal desenvolvimiento y rendimiento del despacho de este tipo de trámites, lo cual se ha visto reflejado en serios problemas de saturación y falta de agilidad que impiden que la institución optimice su gestión administrativa para brindar una atención de mejor calidad;*³⁴

Tomando en cuenta los aspectos descritos, se resuelve que la norma comunitaria es de aplicación directa.

En conclusión. Cualquier tipo de conflicto o contradicción que surja entre las leyes del país y la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, deberá ser atendido conforme se lo ha hecho en la resolución estudiada. Es decir, se aplica directamente la norma comunitaria, desplazando lo estipulado por la Legislación Nacional. En el caso específico del segundo inciso del Artículo 230 de la LPI, donde se establece el requisito de uso por al menos seis meses para ser titular del derecho exclusivo sobre un Nombre Comercial, estaríamos contradiciendo lo estipulado por la Legislación Comunitaria, que en ningún momento exige este período de uso por seis meses para ser titular de un Nombre Comercial, ya que este cuerpo normativo otorga la titularidad desde el momento del primer uso. Ante este conflicto se aplica directamente la normativa comunitaria vigente (Decisión 486), desplazando lo previsto erróneamente por nuestra LPI, aplicando lo estipulado por la resolución del IEPI.

En este punto es valedero señalar que, al tiempo de la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, se encontraba vigente la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 128 dice: “E/

³⁴ Resolución del IEPI 29, Registro Oficial 501 de 28-jul.-2011

*nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.*³⁵ Como podemos observar, se habla de una protección del Nombre Comercial (uso exclusivo) sin necesidad de depósito o registro, es decir, el nacimiento del derecho al uso exclusivo se da en el momento que se empieza a utilizar efectivamente el Nombre Comercial, mas no, luego de seis meses, como lo solicita nuestra Legislación Nacional.

También tomaremos en cuenta el inciso primero del artículo 146 de la Decisión 344 que dice: *“Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.”*³⁶ y el artículo 147 que dice: *“Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.”*³⁷ Estos artículos ligan directamente las legislaciones nacionales de los países miembros con lo dispuesto por la Decisión 344.

Que el registro sea considerado una PRESUNCION de titularidad, es otro punto que se adapta a la legislación comunitaria, con respecto al nacimiento del derecho sobre el Nombre Comercial con su primer uso, ya que contempla la posibilidad que un tercero titular anterior no registrado, que haya cumplido con los requisitos de buena fe y continuidad, reclame sus derechos. De demostrarse un primer uso anterior, esta presunción quedará sin fundamento y será desechada, anulando el registro, quedándose en eso, una presunción que puede ser desechada.

³⁵ Régimen Común sobre Propiedad Industrial (344), Bogota, 1994 Artículo 128

³⁶ Régimen Común sobre Propiedad Industrial (344), Bogota, 1994 Artículo 146

³⁷ Régimen Común sobre Propiedad Industrial (344), Bogota, 1994 Artículo 147

Art.231.-“No podrá adoptarse como Nombre Comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada.”³⁸

El artículo 231 adoptó las prohibiciones para registrar una marca, que establecía en el artículo 83 de la Decisión 344, aplicando lo relativo a las Marcas por la disposición contenida en el artículo 128 que dice: “En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”³⁹ Las prohibiciones establecidas por el artículo 83 niegan rotundamente cualquier tipo de registro de Marcas, para el efecto de Nombres Comerciales, de signos o denominaciones que sean idénticos o se asemejen a un signo previamente registrado, o que puedan inducir al público a error.

Art.232.- “El trámite de registro de un Nombre Comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido.”⁴⁰

Este artículo adoptó nuevamente lo dicho por el artículo 128 de la Decisión 344, que establecía la aplicación de las normas pertinentes del capítulo sobre marcas.

Analizando la Decisión 486 de la CAN, actualmente vigente, en su artículo 196 establece que la protección a los Nombres Comerciales es de carácter indefinido y que dicha protección cesará cuando las actividades de la empresa culminen, de acuerdo totalmente con lo dispuesto por el artículo 232 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, la cual estipula que el registro será de carácter indefinido; cabe recalcar que si bien la protección es de carácter indefinida, sometiéndonos a la Decisión, cuando un Nombre Comercial es registrado, se deberá renovar el registro cada diez años, obviamente la renovación será aceptada, siempre y cuando el Nombre Comercial esté siendo usado, pudiendo

³⁹ Régimen Común sobre Propiedad Industrial (344), Bogota, 1994 Artículo 128

⁴⁰ Régimen Común sobre Propiedad Industrial (344), Bogota, 1994 Artículo 232

solicitarse las veces que sean requeridas, haciendo valedero su carácter de indefinido.

Art 233.- *“Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que terceros sin su consentimiento, usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación.”*⁴¹

Resalta el derecho exclusivo que tiene el titular de un nombre comercial. Incluso concuerda con lo que determina el artículo 10 de la Convención de París, que dispone la creación, por parte de la Legislación Nacional, de cada país miembro, de los recursos legales necesarios para proteger los derechos de Propiedad Industrial. Cabe indicar que el Ecuador tuvo su adhesión al Convenio de París el 22 de junio de 1999, y que la Ley de Propiedad Intelectual fue publicada en el Registro Oficial el 19 de Mayo de 1998. El Convenio de París inspiró nuestra Legislación, por lo que son obvias las concordancias encontradas.

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.”*⁴²

La convención de París y la Decisión 344 de la CAN ya habían establecido la posibilidad de aplicar, en cuanto fuera posible la legislación prevista para las marcas, en materia de nombres comerciales.

Para que sean considerados como Nombres Comerciales notoriamente conocidos, al igual que sucede con las Marcas, conforme se encuentra estipulado en el artículo 197 de la Ley de Propiedad Intelectual, se debe tener en cuenta: *“a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza, b) la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca*

⁴¹ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 233

⁴² Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 234

*(nombre comercial) c) la antigüedad de la marca (nombre comercial) y su uso constante, y d) el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca*⁴³ (Nombre Comercial, aplicando lo dispuesto en el art 234, las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre.) Es bajo estos parámetros que debemos examinar y determinar si un Nombre Comercial es considerado notoriamente conocido, los mismos criterios se utilizarán para determinar si son de alto renombre, pero debe ser conocida por el público en general, conforme el artículo 198 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.4 PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL EN EL ECUADOR Y SU ALCANCE

A pesar de que la naturaleza jurídica respecto a la adquisición de los derechos en materia de marcas de productos o servicios y los nombres comerciales sean distintos, no es impedimento para que puedan coexistir. Cuando este caso pueda llegar a causar un riesgo de confusión, asociación, o de dilución del signo anterior, las dos figuras se encuentran en un mismo plano de protección. Por lo tanto, el principio general de derecho de prelación regula para ambas, “el primero en el tiempo, primero en el derecho”.

El derecho de los nombres comerciales nace con su primer uso, mas no con su registro, y es aquí donde surgen las interrogantes, ¿cómo una tercera persona puede constatar que existe un titular de derecho anterior sobre determinado nombre comercial, que no ha sido registrado?, ¿cuál es el tratamiento que debe dársele a aquel tercero que de buena fe obtiene un nombre comercial, y que sin saberlo ya ha tenido un primer uso?. Además, la oficina registral también obra de buena fe al aceptar el registro de un nombre comercial del cual desconoce su existencia anterior, debido a que el mismo no fue registrado. ¿Cómo obrar en estas situaciones?

⁴³ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 197

En los casos arriba descritos, se podría proponer una acción de nulidad por el titular de un nombre comercial anterior, proceso en el cual se buscará determinar si es factible la coexistencia de ambos signos distintivos. De no ser posible, debido al riesgo de confusión o asociación que presenta la coexistencia, y analizando la similitud de la actividad comercial y los productos o servicios, se procede a la nulidad del pretendido registro posterior, siempre y cuando esta acción sea ejercida al igual que en el procedimiento marcario, dentro de los diez años siguientes al registro. Darle un tiempo indeterminado traería consigo inseguridad jurídica. (Esta acción no está establecida en el título de los nombres comerciales, sino en el de las marcas).

Al igual que en las marcas, los titulares de nombres comerciales tienen derecho a la oposición. Este derecho permite al titular de una marca o de un nombre comercial, impedir el registro de un nombre comercial posterior al suyo, que sea similar o idéntico, y que pueda inducir a error al consumidor. También el titular de una Marca Registrada puede oponerse al uso y registro de un nombre comercial posterior al registro de su marca, y que vaya en detrimento de sus derechos como titular de la marca. De esta manera, además de la vía de nulidad, por incurrir el nombre comercial en causal de irregistrabilidad, se da cabida también a la oposición propiamente dicha, que otorga al titular de un nombre comercial o marca la posibilidad de debatir su mejor derecho en el procedimiento frente a un “segundo titular”, impidiendo el posterior registro si la oposición es declarada fundada.

Ahora, el problema surge cuando de buena fe, un tercero, solicita el registro de un nombre comercial, y este registro es aceptado por el IEPI, debido a que el legítimo titular, su primer usuario, no realizó el registro respectivo. El registro otorga una simple “Presunción de Titularidad”, y de tener las pruebas necesarias, su legítimo titular, el primer usuario, defenderá su derecho de exclusividad.

2.4.1 Prescripción de la impugnación y nulidad en nombres comerciales

2.4.1.1 Casos en que opera la prescripción

Aplicando en cuanto sea pertinente la Legislación Marcaria para temas de asuntos de nombres comerciales, tanto en la Norma Comunitaria como en la Norma Nacional, tenemos que la impugnación y nulidad de una marca o nombre comercial tiene su limitación, ya que prescribe en un plazo de 5 años, conforme el Artículo 172 de la Decisión 486 (legislación vigente, que reemplazó a la Decisión 344). De esta manera, la nulidad del registro basada en un nombre comercial anterior no registrado y no conocido por el segundo titular que realizó el registro (de buena fe), quedaría limitada a este lapso de tiempo.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual contempla la prescripción de la nulidad en un plazo mayor, diez años, así el Artículo 228 dice: *“El juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado. En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona. La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro”*⁴⁴. Como podemos deducir de este artículo existirían casos en que la impugnación y nulidad prescriben, y casos específicos, en donde no opera la prescripción. A continuación citaremos los casos respectivos.

⁴⁴ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 228

Casos en que opera la prescripción, Art. 227:

a) *“Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;*

c) *Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de ésta Ley.*

“Artículo 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor; d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente. Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la

marca de alto renombre; f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos; g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y, h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.”⁴⁵

d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y, 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización;

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la Ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.”⁴⁶

Estos son los casos previstos por nuestra Ley en los que opera la prescripción. Una vez transcurridos los diez años, el nombre comercial registrado quedará consolidado, en los casos arriba descritos. El nombre comercial registrado no podría ser atacado por un anterior no registrado y anterior en el tiempo. La cancelación y nulidad del nombre comercial ha prescrito, el derecho anterior en el tiempo, ya no constituye argumento válido para atacar el nombre comercial registrado. Así, las acciones de nulidad para Marcas Registradas (de buena fe, ya que se desconocía de la existencia anterior), en razón de un nombre comercial usado con anterioridad al registro de la marca, queda limitado.

⁴⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 196

⁴⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 227

2.4.1.2 Casos en que no opera la prescripción

Art. 228: “En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona. La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial,”⁴⁷ Existe la posibilidad de plantear una demanda de nulidad, en cualquier tiempo. Evidentemente no prescribe como en los casos arriba descritos, ésta deberá presentarse después de transcurrido el plazo para la presentación del recurso de revisión. Específicamente nos referimos a los casos contenidos en el literal b) del artículo 227 que dice: “Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de ésta Ley;”⁴⁸

El artículo 194 dice: “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. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.”⁴⁹

El artículo 195 dice: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna

⁴⁷ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 228

⁴⁸ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 227

⁴⁹ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 194

característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país; f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza; g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate; k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente; l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al

*carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.*⁵⁰

Para los casos citados la demanda puede plantearse en cualquier momento. No prescribe, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ejercer el recurso de revisión.

Los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, protegen al nombre comercial desde el momento de su primer uso, es en ese instante que nace el derecho de exclusividad. El registro que faculta la Normativa Internacional y la Legislación Nacional, es meramente declarativo, no constitutivo. Acatando esta disposición, creo que sería conveniente realizar una enmienda, tanto en Tratados Internacionales como en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en la cual se mantenga el carácter declarativo del registro de nombres comerciales, manteniendo su naturaleza jurídica de primer uso, pero instaurando un sistema que incentive el registro, que podría realizarse después de un período de tiempo determinado, menor a cinco años, contado a partir de su primer uso, que se mantendría como la fecha de nacimiento del derecho; de esta manera, manteniendo el registro su carácter meramente declarativo y otorgando igualmente una mera presunción de titularidad. El derecho sigue teniendo su origen en el primer uso.

Lo que busco proponiendo un incentivo al registro declarativo es prevenir conflictos legales posteriores, cuando un tercero de buena fe, sí registre un nombre comercial que pertenece a su legítimo primer usuario que no realizó el registro. El IEPI, aceptando este registro no actúa de mala fe, tampoco lo hace el tercero solicitante del registro. Implantando un sistema que incentive el registro declarativo, evitaríamos conflictos legales, ahorro de recursos materiales y humanos, respetando la naturaleza jurídica del nombre comercial.

⁵⁰ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 195

CAPITULO III

3 ANALOGÍA ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL, LA MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su Libro II, De la Propiedad Industrial, contempla una diversidad de Signos Distintivos, que como su nombre lo indica, van dirigidos a distinguir e identificar productos, servicios, actividades, empresas, etc., en sus distintas etapas y facetas de industrialización y comercio. Por ejemplo, así como la marca distingue productos o servicios, el nombre comercial distingue actividades comerciales. También encontramos contempladas en nuestra Legislación las Apariencias Distintivas e Indicaciones Geográficas.

Una de las características esenciales de la Propiedad Industrial, y que la hace totalmente distinta de la mera propiedad, radica, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, en su incorporalidad, esto hace posible que un sinnúmero de personas utilicen el mismo signo, al mismo tiempo, cerca o lejos, etc., dando origen a pugnas de derechos de titularidad sobre los signos distintivos que los identifican. Por esta razón resulta conveniente identificar nuestro producto, servicio, empresa, modelo industrial, denominación de origen, etc., de la manera más adecuada, protegiendo nuestro derecho exclusivo, que viene otorgado por la titularidad del signo distintivo.

La Legislación Nacional e Internacional, en caso de conflicto entre signos distintivos idénticos o semejantes, independientemente de su naturaleza, da preferencia al signo distintivo que fue utilizado primero.

3.2 EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA

Ambos elementos comparten la función de distinguir, encontrado su punto diferencial en el objeto distinguido por cada uno. Como ya lo mencioné, nombres comerciales distinguen a la actividad comercial, empresa o negocio. Las marcas distinguen productos o servicios. Otra marcada diferencia está en el carácter constitutivo del registro de la marca, frente al carácter meramente declarativo del registro de nombres comerciales.

A pesar de que existen grandes diferencias como las descritas en los párrafos anteriores, las similitudes entre ambos signos distintivos son más numerosas. Esto ha llevado a crear una legislación tanto nacional como internacional, que permita la aplicación del articulado correspondiente a las Marcas para aquellos casos de Nombres Comerciales que no se encuentren previstos por la Ley ni los Convenios. Conforme se ha expuesto en el presente trabajo, la legislación para Nombres Comerciales es bastante general e insuficiente, remitiendo los casos no previstos a la legislación referente a las Marcas.

3.2.1 Ámbito territorial de la protección del nombre comercial y de la marca

Las actividades comerciales de una empresa, abarcan un ámbito territorial, que generalmente resulta limitado, es decir, no comprende todo el territorio de un país. Así, pueden darse casos en los que la actividad empresarial sea desarrollada solamente en una provincia o región del país. Por ejemplo, existe una empresa identificada bajo el Nombre Comercial "X", cuya actividad comercial es la venta de productos agrícolas, actividad desarrollada únicamente en la Provincia de Imbabura; existe otra empresa, identificada con el mismo Nombre Comercial "X", y dedicada además a la misma actividad comercial, venta de productos agrícolas, pero su comercialización se limita a la ciudad de Loja. Independientemente de compartir nombre y actividad comercial, la coexistencia

de estos Nombres Comerciales, no constituyen un riesgo de confusión o de inducción al error, debido a la clientela efectiva a la que están destinados sus productos, la misma que se encuentra limitada a su ámbito territorial. La exclusividad otorgada por el derecho sobre un nombre comercial, puede verse limitada al territorio en el cual la empresa desarrolla sus actividades comerciales.

En el Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, se toma en cuenta el alcance proteccionista sobre un nombre comercial, en base a su limitación territorial, expresando lo siguiente: *“Considerando que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial puede adquirirse mediante el uso en el comercio, y que por lo tanto es difícil determinar previamente la existencia de un nombre anterior, ¿debe su titular gozar de exclusividad en todo el territorio del país concernido, o debe su derecho exclusivo quedar limitado al ámbito territorial en el cual se usa efectivamente o se conoce el nombre comercial?”*⁵¹ En este punto, cabe remitirnos nuevamente al objeto y naturaleza jurídica, tanto de nombres comerciales como de marcas. El nombre comercial identifica a una empresa y su actividad comercial; la marca identifica productos y servicios. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se origina con su uso; el derecho exclusivo sobre una marca se origina con su registro. Dicho esto, tomamos nuevamente un criterio expresado en el taller de la OMPI, *“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo designan a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio.”*⁵² Los productos al ser susceptibles de ser exportados o importados, pueden ser trasladados fácilmente de un territorio a otro, caso marcas. Al referirnos a los nombres comerciales y su objeto de protección (Empresa, Actividad Comercial), su traslado de un lugar a otro resulta mucho más complejo. En el ejemplo propuesto al inicio, hablábamos de dos empresas cuya actividad comercial era

⁵¹ Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI (1997); Taller de la OMPI Sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, pag20; Caracas.

⁵² Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI (1997); Taller de la OMPI Sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, pag 20; Caracas.

la venta de productos agrícolas, una limitada a la provincia de Imbabura y la otra limitada a la ciudad de Loja, obviamente su limitación territorial nos da la idea de que se trata de empresas relativamente pequeñas, cuya distinción e identificación se ve limitada al territorio donde operan. Esto permite que ambas coexistan, sin constituir riesgo la una para la otra, ni tampoco la posibilidad de confundir a sus respectivas clientelas. Obviamente, en casos similares al descrito, para aceptar su coexistencia, deberá realizarse un exhaustivo análisis y control por parte de las autoridades, cada caso deberá ser estudiado minuciosamente para llegar a determinar la factibilidad de coexistencia. Nuestra legislación, al igual que en la mayoría de países, no establece un límite territorial en cuanto a la protección de nombres comerciales, por lo que preliminarmente, se entiende protegido en todo el territorio del país, por esto resulta necesaria la intervención de las Autoridades de Propiedad Industrial para resolver asuntos de coexistencia en razón del ámbito territorial abarcado por las empresas.

El Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, trae un concepto bastante interesante para su análisis. Nos referimos al “ámbito de expansión natural”, relacionado específicamente a los casos similares al ejemplo descrito anteriormente. Dos empresas relativamente pequeñas, con similares nombres y actividades, limitadas a regiones determinadas dentro del país. El “ámbito de expansión natural” se aplica a *“las actividades de una empresa que inicialmente no cubren todo el territorio de protección”*⁵³. El taller propone el análisis de la legislación mexicana para el estudio del alcance territorial del Nombre Comercial, debido a que en su contenido encontramos el empleo de términos como “clientela efectiva” y “difusión masiva”. Así, el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial de México establece: *“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La*

⁵³ Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI (1997); Taller de la OMPI Sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos, pag 20; Caracas.

*protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.*⁵⁴ La legislación mexicana inserta el concepto del “ámbito de expansión natural” al brindar en principio, protección en la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa, con la posibilidad de extender dicha protección a todo el territorio nacional, de así ameritarlo, por su continua difusión y despliegue territorial. Por clientela efectiva se refiere a los consumidores, que por su asentamiento geográfico, identifican a la empresa bajo el Nombre Comercial protegido, y que por su ubicación son potenciales consumidores de ese negocio. Al referirse a la “difusión masiva” contempla la posibilidad expansionista y de crecimiento que tiene la empresa, así, al otorgarle en principio, una protección limitada a una determinada ubicación territorial, ésta puede expandirse, debido al crecimiento y masificación de las actividades empresariales, y obviamente de la clientela que distingue a la empresa mediante el Nombre Comercial protegido, pudiendo llegar a ser protegido en todo el territorio nacional.

3.2.2 Nacimiento de la titularidad del nombre comercial y de la marca

La titularidad sobre el nombre comercial y la marca tienen un origen totalmente distinto. Como se anotó en capítulos anteriores, la titularidad sobre un nombre comercial está íntimamente ligada con su uso, su punto de origen es precisamente su primer uso en el comercio. El derecho sobre un nombre comercial faculta a su titular a oponerse frente a un tercero que pretenda utilizar su signo distintivo, es decir, goza de un derecho de exclusividad. El primer uso de un nombre comercial tiene un carácter CONSTITUTIVO DEL DERECHO, sin embargo, legislaciones como la nuestra, permiten al titular de un nombre comercial realizar un registro, que le otorga una presunción de titularidad, la cual podrá ser impugnada. Una vez que el nombre comercial está en uso, se constituye inmediatamente el derecho sobre el mismo y su titular puede

⁵⁴ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 105; México

protegerlo ante un eventual litigio en el que se pugne por la titularidad del signo distintivo. Ante esta eventualidad, el titular legítimo deberá demostrar haber sido primero en el tiempo y su actual uso efectivo. El registro constituye un acto con fines meramente declarativos, que ayudará a mantener una base de datos, en la cual se puede determinar con exactitud información, como la fecha del presunto primer uso. Me refiero a presunto, debido a que este registro con carácter declarativo no va en detrimento del derecho de un titular anterior que no realizó el registro, en caso de existir. De ser así, el legítimo titular deberá demostrar su primer uso en el comercio, probando que le pertenece el derecho de exclusividad. Sin embargo, el registro presumiría la buena fe de la persona adoptante del nombre comercial y su declaración de uso efectivo.

Los Convenios Internacionales son bastante claros respecto al nacimiento de la titularidad del derecho sobre los Nombres Comerciales, estableciendo el nacimiento del mismo con su primer uso, sin necesidad de registro, sin embargo encuentro en la legislación Boliviana una peculiaridad, que parecería contravenir Convenios suscritos por esta nación, como la decisión 486. Así, el Código de Comercio de Bolivia, en su artículo 470 dice: *“Adquiere el derecho al uso del nombre comercial, la persona que primero lo inscriba en los registros correspondientes”*.⁵⁵ Como podemos observar esta disposición, va en contra de la esencia del nombre comercial, además de desobedecer lo dispuesto por normas jerárquicamente superiores como los Tratados y Convenios Internacionales, por cuanto esta disposición debe entenderse sin perjuicio de los instrumentos internacionales ratificados por esta nación, como lo son el Convenio de Paris y la decisión 486.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 230 establece que el nombre comercial será protegido sin obligación de registro, además, especifica que el nacimiento del derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se da a través de su uso público, continuo y de buena fe, por al menos seis meses.

En el caso de la marca, el nacimiento del derecho se produce con un requisito que lo diferencia plenamente del nombre comercial. Consiste en la

⁵⁵ Código de Comercio, Art. 470, Bolivia.

obligatoriedad de registro. Para que una persona se convierta en titular de una marca, deberá efectuar el registro ante las autoridades nacionales competentes. Una vez realizado, con esa fecha nace el derecho exclusivo sobre la marca. Obviamente este registro va acompañado de su uso efectivo. El registro como condición para el nacimiento del derecho de exclusividad, es una característica esencial de la marca. Nuestra legislación, en la Ley de Propiedad Intelectual, en el primer inciso del artículo 216 dice: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”*⁵⁶. Este artículo exige el registro como requisito para la adquisición del derecho de exclusividad, conforme lo dispuesto por Convenios Internacionales suscritos por nuestro país y la doctrina. La necesidad de registro tiene un carácter constitutivo del derecho en cuanto a Marcas se refiere.

La diferencia en cuanto al nacimiento de los derechos sobre la Marca y el Nombre Comercial radica en la necesidad de registro, por parte de la primera y el mero uso, por parte de la segunda.

3.2.3 Transmisión de la titularidad del nombre comercial y de la marca

Los derechos de Propiedad Industrial constituyen un bien real, presentan la característica particular de la inmaterialidad e intangibilidad. Estos derechos pueden ser cedidos, hipotecados, constituirse prenda sobre ellos. Los titulares de los derechos, bienes reales, pueden usar y disponer de ellos a placer, siempre y cuando sus acciones se encuentren dentro de los límites del marco legal vigente.

La Decisión 486 de la CAN, en su artículo 199 dice lo siguiente: *“La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.*

⁵⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 216

*Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.*⁵⁷ Aplicar en cuanto corresponda, lo establecido para las Marcas, es un uso bastante común, debido a la generalidad con que se ha tratado en la legislación, tanto nacional como internacional, los aspectos de Nombres Comerciales. Precisamente, otro de los vacíos radica en la transmisión de la titularidad, por lo cual el proceso para realizarlo debe ser adaptado al de las Marcas, en cuanto corresponda.

La Constitución de nuestro país en su artículo 66 numeral 26, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas. Particularmente reconoce en su artículo 322 la Propiedad Intelectual, de la cual forma parte la Propiedad Industrial. Este tipo de propiedad posee la peculiaridad de recaer sobre un objeto inmaterial.

La sección V de la Ley de Propiedad Intelectual, DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS OBTENCIONES VEGETALES, en su artículo 279 determina lo siguiente: *“los derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales son transferibles por acto entre vivos o transmisibles por causa de muerte, antes o después de su registro o concesión.”*⁵⁸ La legislación nacional contempla la transferencia de los derechos de Propiedad Industrial, dentro de los cuales se encuentran los derechos sobre Marcas y Nombres Comerciales, otorgándoles la posibilidad de transferirlos con figuras similares a los derechos meramente de propiedad, como son el acto entre vivos y la sucesión por causa de muerte. Como mencionamos anteriormente, la propiedad intelectual-industrial tiene la peculiaridad de recaer sobre un objeto inmaterial. El artículo 281 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: *“Las transferencias, licencias, modificaciones, y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la*

⁵⁷ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 199

⁵⁸ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 279

*correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato*⁵⁹. Todo acto encaminado a transferir un derecho de Propiedad Industrial deberá perfeccionarse con su registro ante la Dirección de Propiedad Industrial del IEPI. La fecha de solicitud de registro del acto o contrato, de ser aceptada, se constituirá en la fecha de inscripción a nombre del nuevo titular o licenciatarario.

El artículo 282 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: *“Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica. La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas. La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo. No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio.*⁶⁰La transferencia o licencia, en casos de Nombres Comerciales, no tiene la obligación de ser registrada, debido a que el derecho nace con su uso, el registro tiene un carácter opcional. Como podemos observar, la disposición de nuestra legislación se adecúa totalmente al origen y naturaleza jurídica de los Nombres Comerciales (uso).

En el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador también se establecen normas con respecto a la transferencia de derechos de Propiedad Industrial, así, en su título VII de DISPOSICIONES COMUNES, su artículo 98 dice: *“En los términos previstos en la Ley, las distintas modalidades de propiedad intelectual, son transferibles por acto entre vivos o transmisibles por causa de muerte. Para efectos del registro de dichos actos, el interesado deberá presentar una solicitud acompañando el documento en el que conste la cesión o acredite*

⁵⁹ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 281

⁶⁰ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 282

*la calidad de heredero o legatario, el comprobante de pago de la tasa respectiva, así como los documentos que demuestren la representación y la existencia legal del solicitante, si fuera del caso.*⁶¹ Al momento de realizar la solicitud de registro de la transmisión de titularidad, deberá acompañarse el documento que acredite al solicitante como nuevo titular. Los documentos habilitantes pueden ser el contrato de cesión de derechos o aquellos documentos que justifiquen ser el legítimo heredero o legatario del que conste en los registros como titular del derecho. Recalco nuevamente que en caso de tratarse de un derecho de Propiedad Industrial que no requiera el registro para ser titular del derecho, no es necesario realizarlo en caso de transmisión de titularidad, es decir, para Nombres Comerciales resulta opcional, para las Marcas obligatorio.

El Artículo 99 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador dice lo siguiente: *“El cambio de nombre del propietario de cualquier modalidad de propiedad intelectual, en trámite o debidamente concedida, deberá también ser solicitado, acompañando el documento que acredite tal cambio y el comprobante de pago de la tasa respectiva, además de cumplir con los requisitos mencionados en el artículo precedente. Las Direcciones otorgarán certificado de renovaciones de registro de transferencia, transmisión, cambio de nombre, según corresponda; marginará en el libro de protocolo del registro originario; e inscribirá tales actos en el libro de renovaciones, transferencias, transmisiones o cambio de nombre respectivo a cada modalidad. No se emitirán estos certificados sin la presentación del comprobante de pago de la tasa respectiva.”*⁶² Para poder realizar el cambio de nombre, este debe ser registrado ante la autoridad competente, que para el caso puntual de los Nombres Comerciales y Marcas está constituida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Este cambio de nombre será solicitado por la parte interesada, misma que deberá acreditar documentalmente la efectiva transferencia de titularidad, además de haber cancelado las tasas requeridas para tal propósito por parte del IEPI. Como ya lo mencioné, el IEPI, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se encarga de las transmisiones de titularidad de Nombres

⁶¹ Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 98

⁶² Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 99

Comerciales y Marcas, y son los encargados de anotar al margen del registro original la transmisión de titularidad, además de inscribir el acto jurídico en el libro de transferencias, transmisiones, etc. Solicitar el cambio de nombre del titular y su posterior marginación y registro constituyen un mecanismo que otorga seguridad jurídica al adquirente del derecho. Al estar registrada la transmisión de titularidad del derecho, se deja constancia del acto jurídico realizado, lo cual podrá constituir el medio de prueba más idóneo para hacer respetar su derecho exclusivo en caso de producirse una eventual pugna posterior.

Como podemos observar la legislación, tanto nacional como internacional, faculta a los titulares de marcas y nombres comerciales, así como de los demás signos distintivos, a solicitar a la autoridad el registro de las transferencias que realicen con respecto a derechos de propiedad industrial concedidos o a solicitudes que se encuentren en trámite.

La diferencia principal en cuanto la transferencia de la titularidad de Nombres Comerciales y Marcas radica en que el Nombre Comercial debe transmitirse con la totalidad de la empresa ya que forma parte inseparable de ella.

3.2.4 Extinción del derecho sobre el nombre comercial y la marca

El derecho sobre un Nombre Comercial nace con su uso. No existen límites temporarios establecidos para la existencia del derecho, mientras el Nombre Comercial sea utilizado el derecho seguirá vigente.

La autora Beatriz Bugallo Montaña⁶³, en su obra Propiedad Intelectual, expone un caso particular respecto a la extinción del derecho. Aborda un problema que puede originarse cuando el titular de un Nombre Comercial deja de utilizarlo y lo sustituye por otro, mientras el mercado continúa reconociendo la relación nombre comercial - empresa anterior. En cada caso concreto se debería analizar la posibilidad de permanencia práctica del nombre. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que cuando la ley habla de nacimiento por el uso, se trata de una

⁶³ Beatriz Bugallo Montaña. Propiedad Intelectual. Montevideo.

atribución del titular de la actividad que se distingue como tal. No existe un signo o denominación que sea “Nombre Comercial” cuando surge de la espontánea costumbre de los consumidores, en este caso no hay uso del titular del Nombre Comercial, sino de los consumidores de lo producido por la actividad comercial. El derecho sobre el Nombre Comercial nace del uso por parte del empresario titular del signo distintivo para identificar su negocio o actividad en el comercio. De darse esta hipótesis (se dejó de utilizar el Nombre Comercial y se lo ha sustituido por otro), y conforme al íntimo vínculo entre la titularidad del derecho y el uso del Nombre Comercial, se entiende que una tercera persona podrá utilizarlo en su establecimiento, sin posibilidad de objeción alguna por parte de la persona que dejó de usar el nombre en primera instancia, siempre y cuando el uso de este Nombre Comercial no induzca a confusión en la masa consumidora. Es decir, que *“si el nombre comercial que se deja de usar mantiene carácter distintivo al punto tal que el uso por un tercero determina que el consumidor lo confunda con quien lo usó en primer lugar, no podría ser admitido dicho uso”*⁶⁴. Este caso particular no tiene todavía una formulación expresa en nuestro derecho positivo. Personalmente considero que si se adquiere un derecho por el uso, obviamente no podría mantenerse si no se encuentra vigente, sin embargo, se debe propender la protección del consumidor, evitando cualquier situación que lo induzca al error o a la confusión.

El derecho legítimo concedido al titular de un Nombre Comercial nace con el uso identificador de una actividad comercial, y se extinguirá junto a la actividad que identifica. La titularidad de este derecho exclusivo, está ligado a la actividad empresarial, mientras ésta se encuentre efectivamente en funciones, el derecho estará en plena vigencia, una vez extinguida dicha actividad, también se extingue el derecho sobre el Nombre Comercial.

En cuanto a la Marca, el derecho para explotarla exclusivamente también es susceptible de extinción. El artículo 212 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: *“El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de*

⁶⁴ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pág. 277

*la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años*⁶⁵. El registro marcario es concedido por un plazo de diez años, su fecha de registro constituye el primer día de transcurso de dicho período, vencido el cual, se extingue el derecho, en caso de no realizarse la renovación del registro.

En caso de renovación del registro de Marcas, una vez transcurrido el plazo de diez años correspondiente, debe realizarse la renovación ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. Se goza de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. El trámite de renovación resulta sencillo, se necesita solamente de la solicitud. De ser aceptada, la renovación tendrá los mismos términos y condiciones del primer registro.

El titular de la exclusividad sobre un signo distintivo tiene la facultad de renunciar al derecho, así, el art. 226 de nuestra LPI dice: *“El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original.”*⁶⁶ En caso de marcas, se habla de una renuncia parcial, cuando el alcance de la renuncia no abarca todo lo que se solicitó identificar al momento de la solicitud de registro, conforme la Clasificación Niza de productos y servicios, es decir, la Marca continuará identificando los productos que no constan en la renuncia. De tratarse de una renuncia total, el registro quedará cancelado, dejando la Marca disponible para que un tercero la utilice, siempre y cuando no induzca a error o confusión entre consumidores. En este mismo artículo se prevé una norma especial para el derecho de terceros, derivados de dicho registro, es decir, si existen otras personas que gocen de derechos sobre la Marca que se pretende renunciar total

⁶⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 212

⁶⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 226

o parcialmente, y no existe un consentimiento expreso por parte de éstas para llevar a cabo la renuncia, será rechazada. La renuncia se perfeccionará con la marginación respectiva en el registro original. Esta normativa que regula los derechos a favor de terceros, busca garantizar la buena fe en el mercado.

3.3 EL NOMBRE COMERCIAL Y LA RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN SOCIAL)

El Nombre Comercial y la Razón Social son figuras que suelen caer constantemente en conflicto, debido a la cercanía de sus respectivos puntos esenciales. Cuando la controversia se hace presente debemos recurrir a las funciones específicas de cada uno para distinguirlos e identificarlos con acierto.

La sociedad comercial o empresa legalmente constituida, será identificada a través de la Razón Social establecida en los estatutos sociales de la escritura de constitución de la compañía. Su función principal radica en identificar a la compañía como un sujeto de derecho que goza de personería jurídica.

La función del Nombre Comercial radica en distinguir e identificar al comerciante, su negocio o actividad comercial.

Como lo mencionamos en un inicio, Nombre Comercial y Razón Social presentan semejanzas. Una importante está encasillada en la rama del derecho que las rige, "*ambas son reguladas por normas de derecho comercial,*"⁶⁷ es decir, por la rama encargada de tutelar las actividades comerciales y las relaciones jurídicas que se originan en estas. Otra similitud estriba en "*la libertad que se tiene para formar las expresiones*"⁶⁸, el carácter distintivo exigido por las autoridades competentes tanto para Nombres Comerciales como para Razones Sociales no resulta tan riguroso. Cabe acotar que una Razón Social puede constituir simultáneamente un Nombre Comercial y viceversa.

⁶⁷ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 286

⁶⁸ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 286

La Razón Social puede ser utilizada simultáneamente como Nombre Comercial, sin embargo a pesar de tener un derecho sobre la Razón Social, no está facultado para poder utilizarlo como Nombre Comercial en el caso específico de que éste coincida con un Nombre Comercial precedente.

Ahora, sus diferencias nos permitirán establecer de una manera concisa sus funciones específicas, permitiéndonos individualizar con certeza a cada una.

Un punto diferencial radica en *“la naturaleza obligatoria de la razón social, frente a la naturaleza facultativa del nombre comercial”*⁶⁹. Toda sociedad tiene obligatoriamente que tener una Razón Social, mientras que la existencia de un nombre comercial es potestativa.

Otra diferencia recae en su naturaleza, *“al referirnos a Nombres Comerciales estamos frente a una institución perteneciente a la propiedad industrial, mientras la razón social identifica un sujeto de derecho que no constituye propiedad industrial”*⁷⁰. Están reguladas por cuerpos normativos distintos, la Razón Social es concebida en la Ley de Compañías, mientras que los nombres comerciales están regulados por la Ley de Propiedad Intelectual. El nombre comercial, al formar parte de la Propiedad Industrial, es independiente del nombre de la sociedad (Razón Social) inscrito en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías, es por esto que Nombre Comercial y Razón Social pueden ser totalmente distintos, o a su vez, coincidir.

Resulta importante diferenciar los sujetos atribuibles a cada figura. El Nombre Comercial puede corresponder a una persona física o jurídica, mientras que, la Razón Social se atribuye exclusivamente a una persona jurídica.

Su finalidad al momento de distinguir constituye una de las principales diferencias. En el caso de la Razón Social, su función es identificativa de un sujeto de derecho dotado de personería jurídica, esto hace que su finalidad distintiva busque prevenir *“errores en cuanto a la identificación, encaminada a establecer seguridad jurídica, en situaciones como la de identificar al*

⁶⁹ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pag. 287

⁷⁰ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pag. 287

*efectivamente obligado.*⁷¹ El Nombre Comercial, en cambio, cumple una función identificadora del empresario en la actividad mercantil, por tanto, su finalidad distintiva busca “*diferenciar operadores comerciales, que se encuentren en situación de concurrencia en el mercado.*”⁷²

Bajo ningún concepto se puede aprobar la coexistencia de Razones Sociales, mientras que Nombres Comerciales con actividades distintas pueden coexistir. “*La protección que se brinda a la razón social es excluyente en un sentido universal, tomando en cuenta el universo de razones sociales existentes en el país*”⁷³, sin importar su actividad comercial, en caso de coincidencia con una Razón Social preexistente, la solicitada con posterioridad no podrá ser aceptada. En el caso de los nombres comerciales, debe admitirse la coexistencia de dos o más empresas que utilicen el mismo Nombre Comercial cuando se trate de compañías con distintas actividades comerciales, y que no generen confusión ni induzcan a error al consumidor. Si la coexistencia de nombres comerciales no representa peligro de confusión entre uno y otro por su diversidad de actividades, puede darse coincidencias en cuanto a la denominación.

En conclusión, Nombres Comerciales y Razones Sociales tienen en común el ser identificadores de la empresa en sus actividades mercantiles. La diferencia radica principalmente en que los Nombres Comerciales tienen por objeto identificar a la empresa, su actividad, su funcionamiento en el mercado y diferenciarlo de otros agentes que comparten el mismo círculo comercial. La Razón Social, por su parte, cumple la función de individualizar a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. “*Si asimilamos a la persona física, la razón social sería el nombre civil de la persona física y el nombre comercial sería el nombre artístico con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado.*”⁷⁴ La finalidad de la Razón Social es identificar a la

⁷¹ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pág. 287

⁷² Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pág. 287

⁷³ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pág. 287

⁷⁴ OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, Cuestiones Básicas Acerca de Marcas y Nombres Comerciales, [en línea], disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf

sociedad y su personería jurídica. El nombre comercial identifica la actuación de un empresario en el tráfico económico.

3.4 EL NOMBRE COMERCIAL Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las Indicaciones Geográficas se aplican a productos con características propias, las cuales están ligadas íntimamente a la locación geográfica de la cual son originarios.

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual determina una finalidad específica para las Indicaciones Geográficas, además de establecer requisitos constitutivos y controles de calidad. En este sentido la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 237 dice: *“Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.”*⁷⁵ Las Indicaciones Geográficas indican a los consumidores que un producto procede de un determinado lugar y posee ciertas características propias de dicho lugar de extracción, cultivo, elaboración o fabricación.

Los Nombres Comerciales identifican al empresario y su actividad comercial dentro del tráfico mercantil, distinguiéndolo plenamente de otros con actividades comerciales semejantes.

De esto se puede desprender que las Indicaciones Geográficas parten de características propias de los productos, derivadas de su lugar de procedencia. Lo que distingue al producto son las cualidades que posee gracias a su lugar de origen. La diferencia radica en que los Nombres Comerciales identifican cualidades propias de la actividad mercantil, las cuales influyen en las preferencias de los consumidores por determinadas empresas, basados en calidad, eficiencia, eficacia, durabilidad, etc., mas no por el territorio físico donde

⁷⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 237

se desarrolla la actividad comercial. Las Indicaciones Geográficas no identifican ni distinguen una actividad comercial sino un origen geográfico de los productos.

Otro punto diferencial es el alcance de exclusividad que tiene cada uno. Los Nombres Comerciales confieren el derecho de usarlos exclusivamente e impedir que terceros los utilicen en caso de actividades comerciales similares. Una Indicación Geográfica puede ser utilizada por todos los productores, artesanos o fabricantes, cuyos productos sean extraídos, cultivados, elaborados o fabricados en el lugar designado por la Indicación Geográfica y cuyos productos compartan las cualidades típicas de su lugar de origen.

La normativa de Indicaciones Geográficas no contempla una colisión de derechos con Nombres Comerciales que coincidan en su denominación. Sin perjuicio de ello, una Indicación Geográfica no puede utilizarse como Nombre Comercial con derechos monopólicos. La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 238 dice lo siguiente: *“La utilización de indicaciones geográficas, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.”*⁷⁶ En el caso hipotético de que alguien utilice una Indicación Geográfica como Nombre Comercial, siendo esta persona efectivamente productor o prestador de servicios del lugar, acatando de esta manera lo exigido por la norma para utilizar la Indicación Geográfica, no podría gozar de los derechos monopólicos que corresponden a la expresión en su faceta de Nombre Comercial, ya que no puede evitar que otros productores o prestadores de servicios del lugar la utilicen como Indicación Geográfica.

⁷⁶ Ley de Propiedad Intelectual, Ecuador, 1998; Artículo 238

3.5 EL NOMBRE COMERCIAL Y EL NOMBRE CIVIL

El Nombre Civil es aquel que distingue a la persona física. El Nombre Comercial distingue al empresario en su actividad comercial. De esto desprendemos que las funciones de cada uno son totalmente distintas.

Las diferencias entre nombres civiles y comerciales son bastante marcadas, a continuación repasamos las más importantes:

Los Nombres Civiles están regulados por normas de Derecho Civil, su ente regulador es el Registro Civil. Los Nombres Comerciales están regulados por normas de Propiedad Industrial, su ente regulador es el IEPI.

Los Nombres Civiles tienen cierta rigurosidad en cuanto a su conformación se refiere, deben estar conformados por nombre y apellido de padre y madre, salvo ciertas excepciones o modificaciones posteriores. En cuanto a la conformación de Nombres Comerciales se tiene total libertad, siempre y cuando no se vaya contra la moral, buenas costumbres y lo señalado por la Ley.

El Nombre Comercial cumple una función netamente enmarcada en el ámbito de las relaciones mercantiles. El Nombre Civil no tiene relación alguna con aspectos comerciales. Sin embargo, un empresario puede utilizar su Nombre Civil como Nombre Comercial. En este sentido, y en contadas ocasiones, su coexistencia puede tornarse conflictiva en ciertos casos específicos que pueden surgir. Por ejemplo, nos enfrentaríamos a una colisión de derechos en las siguientes situaciones: “Cuando un comerciante recurre al Nombre Civil de un tercero para adoptarlo como Nombre Comercial”⁷⁷. Otra situación conflictiva puede surgir *“cuando una persona adopte su nombre civil o autorice su uso a un tercero como nombre comercial, y la expresión de ese mismo nombre corresponde al de una persona socialmente muy conocida.”*⁷⁸Nuestra legislación no presenta explícitamente una solución efectiva en caso de suscitarse controversias como las descritas, en las cuales se contraponen derechos entre Nombres Civiles y Nombres Comerciales. Ante este vacío legal, deberá

⁷⁷ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 290

⁷⁸ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 290

analizarse y resolverse en base a las circunstancias específicas de cada situación particular.

El Nombre Civil es un atributo inseparable de la persona, intransmisible y de uso obligatorio. El Nombre Comercial no constituye un atributo de la empresa sino un elemento constitutivo que forma parte de un patrimonio, por tanto sobre él se ejerce un derecho de propiedad, lo cual permite transferir su dominio, cederlo, establecer licencias e hipotecas.

El Nombre Civil no goza de un derecho de exclusividad, por esto la existencia de homónimos. En el caso de los Nombres Comerciales, su titular posee un derecho de exclusividad, que le permite oponerse al uso de un Nombre Comercial posterior, similar o idéntico, que pueda causar confusión por realizar las mismas actividades comerciales y compartir el espacio geográfico.

3.6 EL NOMBRE COMERCIAL FRENTE A LA ENSEÑA Y EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO

Al referirnos a la Enseña y al Rótulo del Establecimiento, estamos haciendo alusión a signos distintivos que no se encuentran recogidos dentro de nuestro derecho positivo, sin embargo si han sido referidos en la Decisión 486 de la CAN, que en su Artículo 200 reza lo siguiente: *“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”*⁷⁹. Como podemos observar estos signos distintivos reciben un tratamiento demasiado general, además de otorgarles los mismos términos de protección que a los Nombres Comerciales.

A continuación un breve repaso de las definiciones doctrinales de Enseña y Rótulo de Establecimiento:

⁷⁹ Régimen Común de Propiedad Industrial (486), 2000, Artículo 200

“Se entiende por Enseña a las expresiones gráficas, simbólicas que representan o distinguen a un comercio en sus relaciones con la clientela.”⁸⁰

“Rótulo del Establecimiento es la expresión distintiva de un establecimiento comercial”⁸¹

Conforme lo dicho en párrafos precedentes, nuestra Ley de Propiedad Intelectual no recoge en su articulado nada referente a Enseñas y Rótulos del Establecimiento. Ante esto recojo lo dicho por Beatriz Bugallo en su obra “Propiedad Intelectual en el Uruguay” que es totalmente concordante con lo dispuesto por la Decisión 486 en su artículo 200. La autora propone, ante el carácter distintivo de la actividad comercial que tienen enseñas y rótulos, que se los someta a la legislación de Nombres Comerciales, haciendo hincapié en la función distintiva de la actividad comercial del empresario que tendrían estas figuras. Su similitud de funciones permite pensar en la posibilidad de aplicar la legislación relativa a Nombres Comerciales en casos de Enseñas o Rótulos de Establecimiento.

La diferencia más notoria entre Nombre Comercial y Rótulo de Establecimiento estriba en la intangibilidad del primero y la tangibilidad del segundo, el rótulo debe ser físicamente identificable.

3.7 EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACIÓN DE ENTIDADES QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES

Las asociaciones o sociedades civiles cuentan con expresiones que las distinguen e individualizan de otras, su función precisamente es de identificación, algo similar a lo anteriormente expuesto con respecto a la Razón Social. La función identificadora del Nombre Comercial se encuadra específicamente en el comercio, siendo este precisamente el punto diferencial entre ambos, ya que las asociaciones civiles no realizan actividades comerciales. En nuestro país las

⁸⁰ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 290

⁸¹ Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay.Montevideo; pag. 290

denominaciones identificadoras de las Asociaciones Civiles son aprobadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tratándose de un proceso similar al establecido para la Constitución de Compañías en cuanto a las reservas de denominaciones.

Con lo expuesto, concluimos que cuando una asociación civil forme parte de relaciones comerciales su signo distintivo perderá su carácter meramente civil, pasando a convertirse en un Nombre Comercial, identificador de la empresa (asociación) en su actividad comercial. Por esta razón una colisión de derechos entre ambas figuras resulta lejana a la realidad.

3.8 EL NOMBRE COMERCIAL Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Los localizadores de Internet es lo que en el mundo de la Propiedad Industrial conocemos como Nombres de Dominio. Se refiere a las direcciones en internet mediante las cuales localizamos empresas, asociaciones, personas, productos, servicios, etc., cuya información se encuentra en la red. Su función es individualizadora e identificadora, resultando un punto clave para el funcionamiento del internet.

“Son asignados internacionalmente, el requisito que se debe cumplir es que no existan dos nombres de dominio idénticos, ya que individualizan a una computadora que actúa como dirección de correo electrónico, así al no poder coexistir dos nombres idénticos, se asegura que lleguen sin problemas técnicos los mensajes que se envían a través del correo electrónico. Al momento de asignarlos no se está controlando ni mucho menos estableciendo titulares de derechos. Lo que se busca es un normal, directo y fluido desempeño de navegación, llevando un orden técnico que así lo permita.”⁸²

Por tratarse de una limitación a la coexistencia, de orden meramente técnico, se ha permitido que Nombres de Dominio personales estén formados por signos distintivos relevantes y conocidos dentro del ámbito comercial, convirtiéndose en

⁸² Bugallo Montaña, B.; Propiedad Intelectual en el Uruguay. Montevideo; pag. 291

una práctica habitual, lo que ha derivado en una especie de piratería virtual. Grandes empresas se han visto en la necesidad de pagar cuantiosas sumas de dinero por la compra de Nombres de Dominio que las incluían.

Existen tipos de Nombres de Dominio, entre los que encontramos los siguientes:

Dominios Geográficos: Son aquellos que identifican un territorio, están compuestos por las iniciales del país, como por ejemplo CO (Colombia) PE (Perú) y EC (Ecuador).

Dominios Genéricos: En la medida de lo posible buscan identificar el carácter o propósito del Nombre de Dominio. Por ejemplo el Nombre de Dominio.com tiene un carácter comercial;.org identifica organizaciones sin fines de lucro;.net identifica organizaciones relacionadas con internet;.gob identifica instituciones gubernamentales, etc.

En este punto debo hacer referencia a la ICCAN.(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Se trata de una organización sin fines de lucro encargada de regular y velar por el correcto funcionamiento de la red. Entre sus competencias se encuentra la resolución de conflictos que puedan surgir entre Nombres de Dominio. La ICCAN acredita agentes de registro que son utilizados como intermediarios para otorgar los nombres de dominio a una determinada persona natural o jurídica. Los Agentes Registradores tramitan las solicitudes e incorporan al Nombre de Dominio a las bases de registro para que sean disponibles y distribuidas en Internet. Cuando una persona natural o jurídica registra su Nombre de Dominio, se reserva su uso exclusivo, el nombre registrado no podrá ser utilizado por otra persona.

En el Ecuador antes de otorgar un Nombre de Dominio, se exige al solicitante que adjunte a su solicitud de registro un certificado de Marca, Nombre Comercial o de algún documento que atestigüe el registro de la sociedad para la que solicita el registro del Nombre de Dominio.

3.9 EL NOMBRE COMERCIAL Y LAS MARCAS DE SERVICIO

Examinando la normativa nacional y comunitaria podemos observar que Nombres Comerciales y Marcas son signos distintivos con características distintas que responden a exigencias diferentes. Sin embargo, la diferencia con las Marcas de Servicio no está del todo clara. ¿Cuándo estamos frente a un Nombre Comercial o una Marca de Servicio? Es una interrogante que surge a menudo, debido a que en numerosas ocasiones las diferencias entre uno y otro no resultan muy marcadas. Generalmente estos casos específicos se producen cuando las actividades empresariales se vinculan a servicios que son identificados mediante Marcas. Ante esta situación, se debe tomar en cuenta que una empresa puede ofrecer diversos servicios, sin embargo, el Nombre Comercial no identifica al servicio como tal, esa función cumplen las Marcas. El Nombre Comercial identifica y distingue la actividad comercial o al establecimiento que oferta ese servicio.

Ahora examinaremos la función de la Marca de Servicio. Distinguir actividades que presta un determinado empresario. Actividades de limpieza, de seguridad, publicitarias, catering, servicios funerarios, son ejemplos de actividades distinguidas mediante una Marca de Servicio. De esto se desprende que la función del Nombre Comercial (identificadora de la empresa o empresario en su actividad mercantil) es muy aproximada a la de una Marca de Servicio, dándose origen a la dificultad al diferenciar la empresa, del servicio que presta la empresa.

*“La diferencia entre ambos signos distintivos principalmente radica en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización, mas no en sus aspectos esenciales, que resultan bastante similares entre sí.”*⁸³ Al igual que sucede con la Razón Social, *“el punto dificultoso para distinguir una marca de servicio y un nombre comercial surge cuando existe identidad entre el signo de ambas figuras.”*⁸⁴ La diferencia existente entre estos signos distintivos resulta casi

⁸³ Otero Lastres J., Manual de la Propiedad Industrial, Barcelona, Pag 784

⁸⁴ Otero Lastres J., Manual de la Propiedad Industrial, Barcelona, Pag 784

imperceptible, y radica en su modo de empleo, como ya lo mencionamos anteriormente.

Las finalidades de cada signo distintivo nos permiten establecer la línea estrecha que los diferencia.

Cuando nos referimos a una Marca de Servicios, el signo distintivo recae sobre la prestación, es decir, sobre el correspondiente servicio. La finalidad de la Marca de Servicio es diferenciar esa prestación de las demás.

El Nombre Comercial busca identificar a la persona natural o jurídica que introduce en el mercado la prestación.

CAPÍTULO IV

4 PROPUESTA

En toda la extensión del presente trabajo han quedado en evidencia los vacíos legales que en materia de nombres comerciales existen, tanto en la normativa comunitaria como en la normativa nacional. El artículo 193 de la Decisión 486 versa: *“Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”*. Este artículo faculta a las legislaciones nacionales para crear procedimientos siempre y cuando no se vulnere el carácter declarativo del registro de un nombre comercial. A continuación presento un articulado que da tratamiento exclusivo a los nombres comerciales, dándole su propia normativa para no tener que aplicar lo relativo a marcas, una vez que hemos visto que poseen una naturaleza jurídica distinta. El proceso está enmarcado en el registro declarativo del Nombre Comercial.

Artículo 1 [Requisitos de la solicitud de registro].- La solicitud de registro de un Nombre Comercial deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la solicitud deberá especificar la actividad comercial que efectivamente ejerce, acompañado del formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y deberá contener y adjuntarse lo siguiente:

a) El petitorio, mismo que debe claramente especificar:

- 1) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad.
- 2) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones.
- 3) Descripción completa del Nombre Comercial que se pretende registrar, así como una clara especificación de la actividad comercial que

efectivamente se ejerce por parte del empresario que pretende proteger su Nombre Comercial.

4) En cuanto corresponda, se deberá realizar una especificación individualizada de los productos o servicios que se comercializarán como parte de la actividad mercantil de la empresa solicitante, y determinar la clase internacional a la que pertenecen, similar al proceso marcario.

5) Firma del solicitante o representante legal.

Para efectos del cómputo de los plazos de prioridad y preferencia contenidos en la ley e instrumentos internacionales, dicho plazo comenzará a correr desde la fecha de presentación de la solicitud.

b) Deberán adjuntarse al petitorio:

1) La reproducción del Nombre Comercial y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación del nombre comercial, si fuere del caso.

2) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

3) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso.

4) Las pruebas de uso, mismas que pueden consistir en lo siguiente: Documentos que puedan comprobar que efectivamente se está utilizando el Nombre Comercial, así como la fecha desde la cual se está haciendo el uso efectivo del nombre comercial para distinguir la actividad comercial del empresario solicitante, por ejemplo, cuando coincidan y se utilice como nombre comercial la razón social de la empresa, se determinará la fecha de inicio de uso del nombre comercial la misma que certifique el registro mercantil como la fecha de inicio de actividades. Cualquier documento que demuestre la existencia de un local comercial o un establecimiento físico con el nombre comercial, o lugar desde donde este opera, el rótulo de establecimiento o emblema. Demostrar el valor invertido en publicitar el Nombre Comercial. Papelería membretada con el Nombre

Comercial que se solicita. Factureros autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que demuestren el desarrollo de la actividad comercial ejercida. Utilización del Nombre Comercial en productos o envases fruto de la explotación de la actividad que con el Nombre Comercial se ejerce. Será valedera cualquier otra prueba que demuestre el uso efectivo del nombre comercial.

Estas pruebas deberán presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuyas autoridades emitirán el criterio respectivo, para una vez analizadas las pruebas presentadas por el solicitante, se compruebe el uso del Nombre Comercial que se pretende proteger.

Artículo 2 [Fe de presentación].- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una vez presentado el comprobante de pago de la tasa correspondiente, además de haber cumplido todos y cada uno de los requisitos del petitorio, descritos en el artículo anterior, 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. En caso de faltar alguno de los requisitos del petitorio descritos en el artículo uno, no se le admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.

Artículo 3 [Modificación de la Solicitud Inicial].- El solicitante de un registro de Nombre Comercial podrá modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación únicamente con relación a aspectos secundarios. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación será llevada a cabo de la siguiente manera: Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de treinta días, siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, o para ampliar el ámbito comercial efectivamente ejercido y declarado en la solicitud inicial.

Artículo 5 [Publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual].- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

Artículo 6 [Oposición].- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro del Nombre Comercial solicitado. Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.

Artículo 7 [Oposiciones susceptibles de trámite].- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, podrá presentar oposición tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del nombre comercial, a través de la explotación de su actividad comercial pueda inducir al público a error, como el titular de un nombre comercial similar o idéntico para la misma actividad comercial.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada y anterior al uso del Nombre Comercial de conformidad con lo dispuesto por este artículo, facultará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a denegar el registro del Nombre Comercial. En el caso de una marca registrada pero posterior al uso del Nombre Comercial solicitado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial analizará detenidamente el caso para evaluar la coexistencia entre ambos, y en el caso de no ser posible evaluará la correspondencia del registro marcario, pero en ningún caso denegará el registro del Nombre Comercial, pues su protección ya ha sido adquirida por el uso anterior.

Artículo 8 [Notificación y Trámite de la Oposición].- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de considerarlo

conveniente. Vencido el plazo referido por este artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca o nombre comercial que constará en resolución debidamente motivada.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 9 [Oposiciones no susceptibles de trámite].- La dirección Nacional de Propiedad Industrial no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en los siguientes casos:

- a) Que fuere presentado extemporáneamente.
- b) Que no haya pagado las tasas correspondientes
- c) Que no se tenga cualidad o interés para oponerse, o que no presente representación o poder para ello
- d) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición.

Artículo 10 [Nulidad].- El titular de un Nombre Comercial tendrá derecho a interponer una nulidad, así como es potestad de la Administración anular de oficio, en aquellos casos que se haya protegido un Nombre Comercial o se haya registrado una marca, en detrimento de un Nombre Comercial anterior. El lapso para accionar no debe ser mayor a cinco años desde la fecha de registro.

Artículo 11 [Cancelación].- Se cancelará el registro de un Nombre Comercial a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado el nombre comercial no se hubiere utilizado por su titular o por su licenciario, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Esta acción de cancelación puede interponerse como defensa en un proceso de oposición interpuesto con base al nombre comercial no usado. A través de la acción de cancelación se puede solicitar la reducción de actividades comerciales del Nombre Comercial que realmente se estén usando, en los casos en que se haya solicitado una protección amplia, pero con el tiempo esta se haya reducido, para ello se tomará

en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Si el titular demuestra que la falta de uso se dio por caso fortuito o fuerza mayor, no opera la acción de cancelación.

La carga de la prueba corresponde al titular del registro. El uso del Nombre Comercial podrá ser demostrado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con el Nombre Comercial. Procede como prueba la inspección judicial.

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El Nombre Comercial constituye una figura jurídica muy compleja, contemplada dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, regido por la Decisión 486 y la Ley de Propiedad Intelectual. Su registro es realizado en el IEPI, específicamente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

El Nombre Comercial diferencia, individualiza e identifica una empresa, actividad comercial o negocio en sus actividades mercantiles. Al identificar y distinguir, evita el riesgo de confundir a la empresa con otra que mantenga actividades idénticas o similares.

A lo largo del presente trabajo hemos hecho énfasis en la manera que nace el derecho sobre un Nombre Comercial, que viene dado por su primer uso en el comercio, sin necesidad de registro, a pesar de que puede ser realizado, este tendrá un carácter meramente declarativo mas no constitutivo. Ante esto, resulta necesario establecer procedimientos que puedan resolver de una manera eficaz y eficiente las controversias que pueden presentarse con otros signos distintivos. La base para solucionar estas pugnas de titularidades estribaría en la prueba de uso, prevaleciendo el principio de primero en el tiempo primero en el derecho.

La Decisión 486 no incluye en su articulado un procedimiento garantista de los derechos del Titular de un Nombre Comercial, los vacíos son tanto en materia sustantiva como adjetiva. Esto, lamentablemente deriva en inseguridad jurídica.

A pesar que el Ecuador ha evolucionado en temas de Propiedad Intelectual e Industrial, existen deficiencias normativas en cuanto a nombres comerciales se refiere. Una normativa que regule procedimientos específicos y establezca el camino para manejar los posibles conflictos que pueden surgir con otras figuras

de la Propiedad Industrial o el derecho común, no existe, dando lugar a vacíos legales.

En el presente trabajo hemos revisado tanto semejanzas como diferencias entre el nombre comercial y otros signos distintivos, al enfrentarlos hemos podido darnos cuenta que las diferencias son escasas, existiendo un minúsculo punto diferencial que caracteriza y genera otro signo distintivo, como sucede por ejemplo con la Razón Social y los Rótulos o Emblemas. En este punto cabe recalcar la función específica que cumple el nombre comercial, que reside en identificar y distinguir la actividad comercial de una empresa o persona de otras actividades comerciales similares o idénticas. Su naturaleza jurídica está basada en la protección de las bondades que son reconocidas a través del nombre comercial. La habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad del producto o servicio que oferta en el mercado, sus niveles de precios, su sistema de ventas, y todo lo que le caracterice y le haya permitido ganarse la preferencia de su clientela, es el objeto directamente protegido por el nombre comercial. Conforme lo dicho, cumple funciones específicas que estriban en individualizar al empresario y su actividad mercantil, captar clientela, exteriorizar la buena reputación de la empresa y publicitar la actividad empresarial. Da a conocer el origen empresarial de las actividades comerciales identificadas y distinguidas mediante el nombre comercial.

Cabe recalcar que, el signo que pretendemos utilizar como nombre comercial debe ser lo suficientemente distintivo para diferenciarlo de los competidores que realizan actividades idénticas o similares. Lamentablemente ni nuestra legislación nacional, así como tampoco la legislación comunitaria han regulado de una manera suficiente las causales de irregistrabilidad para un nombre comercial, causando nuevamente inseguridad jurídica. De igual manera, no existe una normativa específica y suficiente para situaciones relativas a los derechos anteriores de nombres comerciales o marcas. Por esta razón en el presente trabajo sugiero un mecanismo que incentiva el registro de los Nombres Comerciales, logrando de esta manera, una reducción en cuanto al registro de Nombres Comerciales anteriores que no habían sido registrados.

Las pruebas de uso resultan útiles cuando la titularidad del derecho sobre el nombre comercial está en disputa, son fundamentales para demostrar ser el primer usuario y legítimo titular del nombre comercial.

Ante cualquier inconsistencia o controversia que pudiera surgir entre la normativa nacional y la comunitaria, será aplicada preferentemente la supranacional, debe darse la aplicación directa e inmediata y con carácter de supremacía de la normativa comunitaria en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para de esta manera afianzar su proceso integrador.

5.2 RECOMENDACIONES

Considero conveniente la intervención del Estado para masificar el conocimiento sobre Propiedad Industrial entre pequeños y medianos empresarios, dándoles a conocer los derechos que les otorga la titularidad de los diferentes signos distintivos, además la importancia de registrarlos ante el IEPI, a pesar de que en casos específicos como el de los nombres comerciales este registro sea meramente declarativo mas no constitutivo. Una vez que conozcan sus derechos se debe instruir sobre la manera de protegerlos.

Ante la inexistencia en el Ecuador de Juzgados y Tribunales especializados en materia de Propiedad Intelectual, se ha establecido como organismos competentes para conocer controversias que versen sobre la materia, a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. El proceso Contencioso Administrativo resuelve litigios entre particulares y la administración pública por lesiones que ésta ha ocasionado en los derechos de los particulares. Cuando hablamos de un litigio en materia de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial se buscará resolver una controversia surgida entre particulares mas no entre particulares y la administración pública. Como podemos observar, en litigios en materia de Propiedad Intelectual (entre particulares) no se está incluyendo a una parte procesal necesaria para constituirse un proceso Contencioso Administrativo, el órgano de la Administración Pública. En controversias sobre Propiedad Intelectual el litigio se da entre particulares. Además, la Propiedad

Intelectual en todas sus formas posee una alta dosis de conocimientos técnicos, por lo cual considero sumamente necesario y recomiendo formar jueces expertos en la materia, además de una competencia especializada en nuestros tribunales, lo cual todavía está erróneamente en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que todavía no se han creado los Juzgados y Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.

Resulta importante analizar aquellas situaciones en que se solicita el registro de un Nombre Comercial idéntico o similar a otro, que sin conocimiento del solicitante, tiene un uso anterior, por ende un titular anterior, que además identifica y distingue la misma o similar actividad comercial. Al no existir un sistema de registro constitutivo como en el caso de las Marcas, resulta difícil establecer la existencia de un Nombre Comercial anterior. Por esta eventualidad, al permitirse el registro de un Nombre Comercial posterior, ni la autoridad administrativa (Dirección de Propiedad Industrial del IEPI), ni el tercero solicitante están actuando de mala fe. Determinar que dicho Nombre Comercial ya posee un titular y que ya está siendo utilizado resulta bastante complicado por no existir una base registral donde se pueda comprobar la existencia del signo distintivo. Esto deriva en una ausencia de procedimientos preventivos, la única manera de caer en cuenta de la inminente confusión que pueda traer consigo el uso de un Nombre Comercial similar o idéntico a uno anterior, será en el momento que ésta se produzca.

Personalmente creo necesario tomar medidas tendientes a prevenir conflictos entre Nombres Comerciales, y entre Nombres Comerciales y Marcas.

En primer lugar será necesario emprender campañas masivas de socialización, dando a conocer entre pequeños y medianos empresarios la importancia de registrar sus signos distintivos, los derechos y beneficios de los que gozarán acogiéndose a los procesos registrales y la protección que reciben. Si bien en el Ecuador tenemos una cultura marcaria en desarrollo, existen otros signos distintivos sobre los cuales impera el desconocimiento, tal es el caso de los Nombres Comerciales, por tal razón la importancia de sociabilizar un conocimiento general sobre Propiedad Industrial que nos permita crear una base

para llegar a tener una cultura amigable con los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Con respecto al tema puntual de los Nombres Comerciales, la sociedad deberá conocer su naturaleza jurídica y el origen del derecho exclusivo sobre este signo distintivo, me refiero al primer uso, es decir la no necesidad de registrarlo para convertirse en su titular. A pesar de no ser necesaria la formalidad del registro, existe la posibilidad de hacerlo, y a mi criterio al llevarlo a cabo colaboramos tanto con la sociedad y el ente administrativo para crear una base de datos a la que recurrirá el IEPI y su Dirección de Propiedad Industrial para no permitir el registro de Nombres Comerciales posteriores, es decir pertenecientes a un tercero anterior que ya goza de su titularidad por haberlo usado primero en el comercio. Si bien el registro de Nombres Comerciales no es constitutivo, sino meramente declarativo, porque así lo ha determinado la doctrina y la normativa tanto comunitaria como nacional, podríamos incentivar a la sociedad a realizar el registro de Nombres Comerciales, manteniendo su carácter meramente declarativo, ayudando a crear la base de datos que facilitaría el control por parte del ente administrativo, y previniendo conflictos entre los administrados por conflictos que no fueron causados por mala fe de ninguno de los implicados, sino por el desconocimiento de la existencia de un uso anterior ante la ausencia de una base de datos que hubiera permitido verificar con anterioridad dicha existencia.

Bajo ningún concepto podemos establecer una obligatoriedad de registro, ya que estaríamos contraviniendo la normativa comunitaria, sin embargo, sí podríamos establecer mediante el ente administrativo un sistema de incentivos, para que los administrados realicen voluntariamente el registro declarativo. Colaborar con la elaboración de una base registral donde se podrá tener una mayor certeza de que no habrá conflictos legales por el apareamiento de un tercero que tenga mejor derecho por ser anterior en el tiempo creería ser una importante razón para realizar el registro, pero además considero que podría darse un incentivo de tipo económico, al crearse exenciones al pago de tasas registrales, para todos aquellos titulares de Nombres Comerciales que realicen el registro declarativo dentro de su primer año de uso, los que lo realicen dentro

del segundo año tendrán un descuento porcentual menor y así sucesivamente hasta el quinto año de uso. De esta manera considero que estaríamos incentivando al administrado a realizar el registro, manteniendo su carácter meramente declarativo, y creando una base de datos que pueda prevenir conflictos legales posteriores.

Conforme lo mencionado, propondría y recomendaría la inclusión de un artículo en nuestra Ley de Propiedad Intelectual que contenga un registro de Nombres Comerciales meramente declarativo en base a incentivos.

Artículo (...) Del registro de Nombres Comerciales en base a incentivos.- El registro de Nombres Comerciales es meramente declarativo, su protección se brinda sin obligación de depósito o registro. Aquellos titulares que opten por realizar el registro declarativo gozarán de las siguientes exenciones en cuanto a pago de tasas por concepto de registro:

a) En caso de realizarse dentro del primer año de uso del Nombre Comercial la exención por pago de tasa de registro es del 100%. Los titulares de Nombres Comerciales anteriores a la promulgación de este articulado gozarán del 100% de exención si lo realizan dentro del primer año de vigencia.

b) En caso de realizarse dentro del segundo y tercer año de uso del Nombre Comercial la exención por pago de tasa de registro es del 50%. Los titulares de Nombres Comerciales anteriores a la promulgación de este articulado gozarán del 50% de exención si lo realizan dentro del segundo y tercer año de vigencia.

c) En caso de realizarse dentro del cuarto y quinto año de uso del Nombre Comercial la exención por pago de tasa de registro es del 25%. Los titulares de Nombres Comerciales anteriores a la promulgación de este articulado gozarán del 25% de exención si lo realizan dentro del segundo y tercer año de vigencia.

Quienes excedan el plazo de 5 años contados a partir de su uso, o de la entrada en vigencia en caso de Nombres Comerciales anteriores a la entrada en vigencia del presente artículo no gozarán de ningún tipo de exención.

Artículo (...).- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá denegar el registro si tiene indicios de que el registro se está realizando en menoscabo de derechos de terceros para consolidar un acto de competencia desleal

Con respecto al alcance territorial, tutelar a los Nombres Comerciales resulta complicado, nuevamente porque el origen del derecho está en su uso mas no en su registro. Resulta hasta jocoso, pero al no existir una base de datos, quien pretenda registrar un Nombre Comercial para asegurarse de que no existe un titular anterior debería recorrer el país entero para comprobarlo. Ya en la práctica, los Nombres Comerciales tienen su derecho exclusivo de cierto marco territorial, que es donde funciona y tiene su clientela efectiva. Actualmente no existe un sistema que evite que en todo el territorio nacional se repitan Nombres Comerciales.

Considero necesario también establecer ciertos parámetros para que el ente administrativo realice una prueba de uso efectivo del Nombre Comercial, sea en casos de registro, oposiciones o solicitudes de nulidad. Entre los aspectos que debería considerar la administración pueden encontrarse los siguientes:

- a) El uso de un establecimiento físico, y que posea un rótulo de establecimiento o enseña que contenga el Nombre Comercial pretendido mediante el cual la masa consumidora identifique al Nombre Comercial como distintivo de las actividades que se realizan en ese establecimiento.
- b) Presentación de documentos, como facturas, notas de venta, papelería en general, publicidad, etc., en donde conste el uso del Nombre Comercial.
- c) El uso de terceros licenciatarios del Nombre Comercial en la actividad comercial que con él se protege.

BIBLIOGRAFÍA

- Argeri, Saúl. (1982). *Diccionario de derecho comercial y de la empresa*.
- Barrera Graf, J. *El Nombre Civil y Nombre Comercial UNAM*. México.
- Baylos Corroza, Hermenegildo. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. 2da. Ed. Madrid.
- Bercovitz Rodríguez – Cano, Alberto. (2002). *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Navarra.
- Bugallo Montaña, B. *Propiedad Intelectual en el Uruguay*. Montevideo.
- Bugallo Montaña, B. *Propiedad Intelectual*. Montevideo.
- Cabanellas, Guillermo. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Heliasta
- Casado Cerviño, Alberto. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos.
- Código de Comercio. *Art. 470*. Bolivia.
- Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. (1883). París.
- Fernández Novoa, Carlos y García Vidal, Ángel. (2001). *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitario*. Madrid.
- Gómez Segade, José Antonio. (1995). *Agotamiento del derecho de patentes*. Enciclopedia Jurídica Básica – Tomo 1. Madrid: Civitas.

Gutiérrez Carrau, Juan Manuel. (1998). *Manual teórico práctico de marcas*. 2da. Ed., Montevideo;

Lastra Lastra, José M. *El Nombre Civil y Nombre Comercial UNAM*. México.

Ley de Propiedad Intelectual. (1998). Ecuador.

Ley de Propiedad Intelectual. *Art. 105*. México.

Oficina Española de Patentes y Marcas. *Cuestiones Básicas Acerca de Marcas y Nombres Comerciales*. Disponible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf

Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI. (1997). *Taller de la OMPI Sobre Signos Distintivos y Denominaciones de Origen para Funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos*. Caracas.

Otero Lastres, J. *Manual de la Propiedad Industrial*. Barcelona.

Régimen Común de Propiedad Industrial. (1993). Cartagena.

Régimen Común de Propiedad Industrial. (2000).

Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (1994). Bogotá.

Registro Oficial 501. (28-jul.-2011). Resolución del IEPI 29.

Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. (1998). Ecuador.

Rippe, Siegbert; Bugallo, Beatriz; Castaño, Mariela; Ferrer, Alicia; Rodríguez Mascardi, Teresita. (1992). *La Propiedad Industrial en el Uruguay*. Montevideo: FCU.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

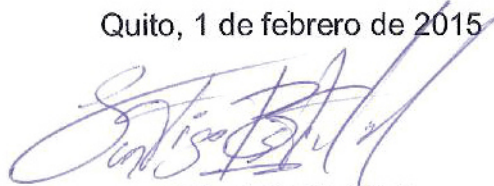
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, Luis Santiago Bastidas Collantes, C.I. 171914113-5 autor del trabajo de graduación intitulado: "USO Y REGISTRO FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR", previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** 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 del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de Propiedad Intelectual de la Universidad.

Quito, 1 de febrero de 2015



C.I.: 171914113-5


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **No 171914113-5**
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BASTIDAS COLLANTES
LUIS SANTIAGO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1989-02-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **ESTUDIANTE** **E333311232**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BASTIDAS JIMENEZ ARTURO REMIGIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
COLLANTES YANEZ ELENA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-05-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-28

 **DIRECCION GENERAL**
 **PRIMA DEL CEDULADO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017
017 - 0103 **1719141135**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
BASTIDAS COLLANTES LUIS SANTIAGO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	JIPINAPA	1
QUITO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN	33	

(1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

