



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

“EL NOMBRE COMERCIAL Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”

**Trabajo de Graduación previo a
la obtención del título de
Abogado de los Tribunales de
Justicia de la República**

AUTOR:

JUAN CARLOS SALAZAR ICAZA

DIRECTOR:

Dr. REMIGIO AUQUILLA LUCERO.

CUENCA – ECUADOR.

2006

DEDICATORIA.

El hombre se desarrolla integralmente gracias a su relaciones de familia, el referido desarrollo engloba varias esferas que tienen su inicio y final en el propio núcleo familiar, dedico el presente trabajo a mis padres Eduardo y Cecilia y a mi hermano Pablo, quienes se han convertido en la luz que guía mi camino, una luz que se enciende cuando la tristeza apaga mi alma; gracias a su incansable esfuerzo diario he logrado culminar mis estudios universitarios.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la vida por darme la oportunidad de abordar un tema apasionante, intentando aportar criterios a la sociedad.

De la misma manera agradezco a tres grandes amigos que estuvieron tras el desarrollo del presente trabajo, siendo su apoyo determinante para la realización del mismo; me refiero a mi Director Dr. Remigio Auquilla Lucero, al Lcdo. Efraín Velasteguí, y al Dr. Patricio Bueno. GRACIAS.

INTRODUCCIÓN

El pensamiento del hombre lo diferencia de otras criaturas, el ser humano busca, encuentra y lo que no, lo inventa; sería injusto que el derecho no protegiera las creaciones del intelecto humano, más aun cuando estas tienen aplicación industrial y/o comercial tal es el caso de la marca y del nombre comercial.

Tanto la marca cuanto el nombre comercial se convierten en intangibles de considerable importancia en la vida de una empresa; sin embargo, dadas las grandes similitudes y a su vez las marcadas diferencias pueden llegar a enfrentarse, a generar ciertos conflictos, que, si no los prevemos pueden llevarnos a más de un problema de difícil solución.

Lo que perseguimos con el presente trabajo es generar bibliografía ecuatoriana relativa al tema, pues de hecho, en nuestro país existe una incipiente producción literaria al respecto, estudiando las regulaciones relativas al derecho marcario, al nombre comercial, sus conceptos, principios, nos referiremos además a los mecanismos que tienen los correspondientes titulares de los mencionados intangibles para hacer valer sus derechos; la importancia de los mismos en una sociedad consumista como la nuestra, siendo el nombre comercial y la marca verdaderas herramientas inseparables de la libre empresa, sus connotaciones sociales, el efecto que producen en el público consumidor y no consumidor, el fenómeno de la propaganda y por último analizar a fondo los problemas que pueden presentarse debido a la discrepancia de los principios rectores de

las instituciones jurídicas antes referidas, esto es lo relativo al sistema atributivo – derecho registral- en lo que hace relación al derecho marcario, y el uso en lo que al nombre comercial respecta, llegando a conclusiones sorprendentes que asombrarán a más de uno.

A continuación encontramos el desarrollo de el trabajo de graduación denominado: “EL NOMBRE COMERCIAL Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” debiendo resaltar, que, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas para el Otorgamiento del Título de Abogado de los Tribunales de la República, el sistema internacional aplicado en la redacción es el MLA (Modern Languages Association), es por ello que no encontraremos notas al pie y el texto estará justificado tan solo a la derecha, entre otras particularidades.

**EL NOMBRE COMERCIAL Y SUS RELACIONES CON
EL DERECHO MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA.**

CAPITULO I.
PROPIEDAD INTELECTUAL.

ALUMNO: Salazar Icaza Juan Carlos

MATERIA: Propiedad Industrial (Marcas y Nombres Comerciales)

PROFESOR: Dr. Remigio Auquilla Lucero

EL NOMBRE COMERCIAL Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO
MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

CAPITULO I

1. PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.1 IDEAS GENERALES.

El hombre por su propia naturaleza crea, modifica, mejora, inventa; gracias a su capacidad intelectual, es decir a su intelectualidad, término que lo definimos como "Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana" (*Diccionario de la Lengua Española*), descubre situaciones que vuelven a su vida más sencilla, al principio son simples utensilios que más tarde se convertirán en colosos descubrimientos e inventos que, si no son bien utilizados, podrían incluso destruir a su creador. Pero la Propiedad Intelectual no se limita a objetos, sino que abarca todos los entes del propio pensamiento, que logran materializar el alma en frases sempiternas como las de un poema, cuyo autor puede hacerlo público para que quien lo lea sueñe junto al sueño más

soñado de su creador o bien permanezca guardado en un polvoriento cajón de manera perpetua en el anonimato; o se convierta en dúctiles realidades dignas de ser protegidas.

La rama del derecho que regula y protege las creaciones del intelecto logra vincularse con actividades comerciales, muy propias del hombre mismo, conjurando dentro de una realidad comercial nombres y marcas que intentan ganar un lugar en la esfera mercantil.

Como vemos inalcanzable como el pensamiento es el campo de acción de la propiedad intelectual, ámbito que debe estar regulado y protegido por el derecho positivo; como lo reconoce el maestro Marzorati en su libro: *Derecho de los Negocios Internacionales*:

La actividad intelectual del hombre se puede manifestar en varios sentidos en cuanto a sus consecuencias jurídicas. Puede orientarse hacia las creaciones artísticas o de ciencia pura, que reciben protección mediante la propiedad autoral, o bien hacia los estudios e investigaciones que culminan en descubrimientos e invenciones aplicables a la actividad industrial, entendida esta en el más amplio sentido de la palabra. (. . .)

Las leyes que reconocen la propiedad industrial e intelectual dan derecho a disfrutar de ella con exclusividad e impedir que terceros no autorizados lo hagan. (176)

El trabajo propuesto pretende hacer un estudio cabal del nombre comercial y del derecho marcario y sus relaciones entre sí, de antemano podemos afirmar que de hecho

existen situaciones en las que tanto el nombre comercial como la marca entran en conflicto, situación que será motivo de análisis en el Capítulo V del presente trabajo.

1.2 LA PROPIEDAD INTELECTUAL ; BREVE RESEÑA HISTÓRICA.

Como lo manifesté en líneas anteriores, el hombre por su propia naturaleza busca, descubre y lo que no descubre inventa; remontándonos miles de años en la historia, los primeros utensilios que el ser humano utilizó demuestran su capacidad de invención, que a lo largo de su vida en el planeta no ha cesado, es más se ha desarrollado en forma inimaginable, para muestra de ello tenemos: el desarrollo del lenguaje, invención de primeras herramientas, la pintura, la metalurgia, la rueda, la escritura, la máquina a vapor , el Internet; entre otras maravillas del poder de la invención humana.

Retomando nuevamente nuestro afán histórico tenemos que las eras de la arqueología fueron denominadas según el tipo de herramienta utilizada verbigracia piedra, bronce, hierro; etcétera.

Tal como lo manifiesta el Dr. Esteban Argudo en sus clases:

La inventiva y creatividad del hombre han provocado todo tipo de nuevos productos y servicios:

- El fonógrafo
- El cinematógrafo
- La Radiodifusión

- El celuloide, la televisión, la transmisión satelital, la reprografía, los videogramas
- La Fertilización in vitro, la manipulación genética, las técnicas de ADN recombinante, la televisión por cable, el láser, las sondas especiales, el Software, las bases de datos, la multimedia, la grabación digital del audio, la transmisión digital

Pero no siempre el producto del intelecto del hombre estuvo totalmente protegido; para muchos la propiedad intelectual de los bienes surge desde la época del derecho Romano. Debemos afirmar que el derecho marcario tiene sus orígenes en el siglo XIV, en 1373 con las ORDENANZAS DE PEDRO IV DE ARAGON, quien ordenaba a los tejedores la colocación de una Torre en sus prendas, las prendas eran fabricadas en la Villa de Torroella. Desde otro punto de vista el PARTE DE VENEZIA de 1474 marca un hito histórico reconociendo derechos a favor de la persona que hiciera, fabricara o descubriera un artilugio en Venezia, objeto que debía cubrir las características de ingenioso y nuevo; como vemos el derecho invencional fue reconocido en 1474. En cambio el derecho de autor nace en 1710 con el ESTATUTO DE LA REINA ANA concediendo a los autores el derecho exclusivo a la reproducción de sus obras.

En 1883 se firma el CONVENIO DE PARIS, documento que regula lo referente a la PROPIEDAD INDUSTRIAL, y en 1886 se firma el CONVENIO DE BERNA, regulando de esta manera lo relativo al DERECHO DE AUTOR. Ambos Convenios establecieron, de manera respectiva, la creación de una secretaría cuyo nombre es OFICINA INTERNACIONAL; en 1893 las dos secretarías se reúnen bajo el nombre de

OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (BIRPI) siendo éste el pionero y precursor de la OMPI. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL), organismo que nace en 1967.

Antes de terminar esta reseña histórica se vuelve necesario ensayar un cuadro cronológico que nos muestre de manera secuencial los más importantes Tratados Internacionales sobre Propiedad Intelectual:

<u>AÑO</u>	<u>P. Industrial</u>	<u>D. Autor. y T. de Comercio</u>
1883	Convenio de Paris.	
1886		Convenio de Berna.
1891	Arreglo de Madrid. Unión de Madrid relativo al registro de marcas.	
1934	Arreglo de la Haya.	
1947		Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. GATT
1957	Arreglo de Niza.	
1958	Arreglo de Lisboa.	
1961	Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales.	Convenio de Roma.
1968	Arreglo de Locazo	
1970	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.	
1971	Convenio de Estamburgo.	Convenio de Ginebra.

<u>AÑO</u>	<u>P. Industrial</u>	<u>D. Autor. y T. de Comercio</u>
1996	Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas.	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Para terminar este punto debemos realizar una referencia sobre la OMPI, esto es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, siendo parte de las Naciones Unidas, está destinada a proteger los derechos de propiedad intelectual, proporcionando entre otros servicios: sistemas mundiales de registro para patentes, marcas y diseños industriales; perfecciona además, en su afán de protección a la propiedad intelectual, la negociación de tratados, asistencia jurídica y técnica; proporciona también medios de difusión y conocimiento del tema; etc. Es una Organización autofinanciada generando por sí misma más del 90 % de su presupuesto anual, vale recordar que los estados miembros deben contribuir para el financiamiento de dicha Organización.

1.3 QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL; LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Primeramente preguntémosnos y recordemos ¿qué es el derecho de propiedad desde el punto de vista civil?; para muchos es un derecho que otorga las facultades de uso, goce y disposición a su titular, tal como lo reconocían los Romanos:

- *ius utendi*
- *ius fruendi*
- *ius abutendi*
- *ius vindicandi.*

Para este efecto debemos recurrir al Código Civil en su Art. 599 que dispone: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social (...)” por su parte, de manera especial, el Art. 601 del mismo cuerpo legal sostiene: “Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales.”, leyes que en su momento las revisaremos.

Como vemos la propiedad intelectual es aquel dominio que se ejerce sobre bienes intangibles; verbigracia: la propiedad que tiene el autor de un poema sobre el mismo, la propiedad que tiene sobre la televisión su inventor, en estos ejemplos si bien el autor y el inventor tienen la propiedad sobre sus obras e inventos no pueden ser los dueños de todos los libros impresos con sus poemas en el un caso y, en el otro tampoco

lo podrá ser de todas las televisiones fabricadas, pero tanto el uno como el otro son los únicos que pueden autorizar la reproducción de su obra o la fabricación de más televisores, por seguir con el ejemplo; situación que varía un poco cuando entramos al tema de marcas y nombres comerciales, intangibles que identifican los productos y servicios de una empresa y a la empresa en sí, pudiendo ser utilizados por sus titulares salvo el caso de licencia de uso, situación que en su momento será analizada.

Para Antequera, en su obra *Derecho de Autor*, la Propiedad Intelectual “Es el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas.”

Como vemos los derechos de propiedad intelectual permiten al creador beneficiarse de su obra o creación; para muchos esta rama del derecho tiene su vital fundamento en el Art. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Debemos resaltar que el mencionado Art. nada dice de las producciones del intelecto relacionados directamente con marcas o nombres comerciales.

Para terminar es necesario referirnos al Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador que dispone: “El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador (. . .)”.

1.4 BIENES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Para iniciar el desarrollo de este tema primeramente nos plantearemos una interrogante: ¿Por qué proteger la propiedad intelectual?.

Es evidente que las creaciones del intelecto humano deben estar protegidas, pues, entre varias razones tenemos la siguiente: el progreso y desarrollo de la humanidad ha dependido y depende de la capacidad del hombre para lograr nuevas creaciones en ámbitos tales como: tecnología, cultura, etc; es sencillo demostrar el supuesto anterior, pensemos en un momento la dificultad que atravesaban nuestros antepasados cuando debían trasladarse de un lugar a otro, situación que se torna cada vez más sencilla mediante el advenimiento del ferrocarril, el automóvil, el avión; a más de ello la protección y promoción de la propiedad industrial estimulan el crecimiento económico, generando nuevas industrias y más empleo. En suma las producciones del intelecto humano son un instrumento poderoso de desarrollo económico, social y cultural de un pueblo; situación que de no ser protegida por el ordenamiento jurídico positivo resultaría gravemente preocupante, pudiendo de esta manera colapsar todo un

sistema establecido desde varios puntos de vista: moral, ético, cultural, económico, social; etc.

Una vez resuelta la interrogante conviene plantearnos otra: ¿Qué bienes son objeto de protección a la luz de la propiedad intelectual? Cito nuevamente al Profesor Esteban Argudo, quien resuelve esta interrogante con meridana claridad estableciendo lo siguiente:

Son objeto de protección el resultado de una actividad creativa de la que surja un bien inmaterial independiente y autónomo, tales como: inventos, marcas, dibujos o modelos, en fin obras del ingenio (artísticas, literarias, científicas). Por otra parte no son objeto de protección inventos contrarios a la salud, orden público o buenas costumbres; las teorías científicas y los métodos matemáticos, planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, comerciales o juegos; textos de leyes, reglamentos, decretos y demás documentos oficiales.

1.5 CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Como toda rama del derecho, la propiedad intelectual admite una clasificación; para el efecto es importante recordar lo que dispone el Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, a partir de su segundo inciso:

La propiedad intelectual comprende:

1. LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS;
2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE ABARCA, ENTRE OTROS ELEMENTOS, LOS SIGUIENTES:

- a) Las invenciones;
- b) Los dibujos y modelos industriales;
- c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
- d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
- e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
- f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
- g) Los nombres comerciales;
- h) Las indicaciones geográficas; e
- i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

3. LAS OBTENCIONES VEGETALES.

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

La norma invocada es clara; en materia de propiedad intelectual existen tres extensos capítulos, el tema del presente trabajo se encasilla netamente en el campo de la propiedad industrial.

Con base en el Art. citado anteriormente ensayaré, con finalidades didácticas, un cuadro sobre la clasificación de la propiedad intelectual, cuadro que no agota de ninguna manera el tema.

PROPIEDAD INTELECTUAL

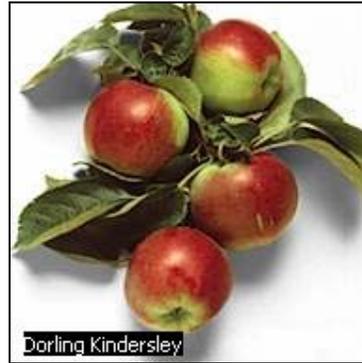
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	PROPIEDAD INDUSTRIAL	OBTENCIONES VEGETALES
Obras literarias, artísticas, científicas Los fonogramas Canciones; etc	Invencciones, modelos de utilidad Marcas, Nombres Comerciales Dibujos y modelos industriales; etc	Art. 248 LPI: “ Se protege mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor a todos los Géneros y especies vegetales cultivadas que
Art. 5 LPI: “El derecho de Autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente a su mérito, destino o modo de expresión”	Sus regulaciones son distintas; tal como lo veremos en los próximos capítulos cuando sea motivo de análisis el Nombre Comercial y la Marca	Impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en materia que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. No se otorga protección a las especies silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre”

A continuación algunos ejemplos gráficos para aclarar de mejor manera el tema:



Bridgeman Art Library, London/New York

Mona Lisa
(Derecho de Autor)



Dorling Kindersley

***Manzanas
Especiales*** (Obtenciones
Vegetales)



Corbis/THE BETTMANN ARCHIVE

EL AVIÓN
(Propiedad Industrial –invento-)

1.6. REFERENCIA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Estamos frente a una institución de corta existencia –relativamente-, en suma una institución novedosa. Las marcas, nombres comerciales, patentes, no tuvieron igual desarrollo –históricamente hablando- que las otras disciplinas jurídicas, parece que la razón está en que en los albores de la organización de las sociedades la organización industrial se vinculaba al trabajo de esclavos, es decir el sistema económico imperante era la esclavitud, que luego pasó a ser una servidumbre enfocada a la explotación de la tierra con una “libertad” disfrazada en una realidad, donde Señor Feudal y Vasallos eran seres distintos.

Pero la actividad intelectual del hombre no podía quedarse con el tiempo, tanto es así que hay muchos casos en la historia de inventos y descubrimientos simultáneos verbigracia ELISHA GRAY presentó solicitud de patente en la misma fecha en que lo hizo ALEJANDRO GRAHAM BELL, para teléfonos idénticos.

Debemos recalcar que en sí la rama del derecho que dedica su estudio a la propiedad intelectual es nueva, tal como lo analizamos en el punto 1.2 del presente capítulo.

Aunque en líneas pasadas hemos analizado brevemente temas relativos a la propiedad industrial y a los bienes que esta protege conviene preguntarnos ¿Qué es la propiedad industrial?, en temas tan extensos como el que nos ocupa resulta sumamente difícil dar un concepto que no se aparte de los principios lógicos para ello, es decir el

género próximo y la diferencia específica, empero, los Autores Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas logran, en su obra *La Propiedad Industrial*, definirla de manera diáfana

(...)la propiedad industrial es una moderna forma de ser, especie de la propiedad inmaterial que pertenece al derecho industrial y, por lo tanto, está dentro del derecho económico. Se caracteriza porque su contenido está compuesto de bienes intangibles de marcada importancia en el mundo económico. En otras palabras: es un conjunto normativo que como especie de la propiedad inmaterial hace parte del contenido del derecho industrial y regula, en orden a la armónica racionalización y mejor utilización a favor de la comunidad, la actividad creadora del hombre. (43)

Podemos entender también a la propiedad industrial como aquel sistema o conjunto de normas y principios generales que tienen como propósito el proteger las invenciones e innovaciones, indicadores comerciales, a través de patentes, registros de modelos de utilidad, registros de marcas, protección de nombres comerciales, de lemas comerciales, de diseños industriales, protección a esquemas de circuitos integrados, etc.

Los derechos que otorga la propiedad industrial suponen el uso y explotación en forma industrial y/o comercial de las invenciones, innovaciones e indicadores comerciales, es un derecho exclusivo pues otorga a su titular la facultad de excluir a otros del uso y/o explotación de su propiedad sin su autorización.

A su vez la propiedad industrial como un capítulo de la propiedad intelectual abarca inimaginables horizontes; dentro de la propiedad industrial se encuentra el tema que será motivo de nuestro exhaustivo examen; pues tanto el derecho marcario como las concepciones referentes al nombre comercial se encuentran cobijados bajo este extenso subtítulo de la propiedad intelectual; es decir la propiedad industrial.

Para terminar este tema podemos referirnos a algunas características de la propiedad industrial y diremos que:

- Si bien mantiene relación con el derecho comercial, goza de cierta independencia respecto a este.
- El contenido de sus normas son peculiares, existiendo momentos en los que se aparta de enunciados clásicos de otras ramas del derecho.
- Es una institución especial, siendo una rama especializada de la propiedad intelectual.
- El objeto de protección de la propiedad intelectual en sí, es generalmente un objeto inmaterial.
- Tiende a la uniformidad, recordemos que al respecto existen normas comunitarias que regulan el tema; ejemplo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.)
- Es Progresiva
- Es de contenido eminentemente económico
- Es reciente, y aun se encuentra en formación.
- No solo busca una finalidad individual sino además mira por la protección de la comunidad y del consumidor.

- Tiene estrecha relación con temas relativos a derecho de mercado, competencia desleal, defensa del consumidor; entre otros.
- Goza de una extensa gama de bienes sobre cuyo contenido ejerce protección.
- Sus principios varían dependiendo el objeto de la protección; por ejemplo no son los mismos principios los que gobiernan la marca y los que gobiernan a las patentes de invención.

Y así podemos dar y encontrar más características a esta apasionante rama del derecho, pero creo que con las anteriormente citadas podemos abarcar el tema propuesto sin agotarlo.

En este momento resulta necesario invocar nuevamente a los autores Carrillo y Morales enumerando, a criterio de los nombrados autores, los principios que rigen la propiedad industrial; y estos son:

- Principio de Equidad
- Principio de Interpretación
- Principio de Integración
- Principio de Irretroactividad
- Principio de Intervencionismo Estatal
- Principio de Función Social
- Principio de Aplicación Industrial
- Principio de Exclusividad
- Principio de Publicidad
- Principio de Novedad
- Principio de Temporalidad

- Principio de Territorialidad. (53-81)

1.7. MARCO LEGAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR.

En lo que al ordenamiento jurídico ecuatoriano respecta a lo que dice relación con la propiedad industrial tenemos los siguientes cuerpos legales:

1. LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, vigente desde el 19 de mayo de 1998 (R.O. 320)
2. REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, vigente desde el 1 de febrero de 1999 (R.O. 120)
3. DECISIÓN 486, (2 de febrero de 2001; R.O.258)
4. CONVENIO DE PARIS, Para la protección de la Propiedad Intelectual, (29 de Julio de 1999; R.O. 244)

Resulta lógico, sin embargo conviene aclarar, que dentro del marco legal imperante en el país, en lo que propiedad intelectual se refiere tendremos siempre presente –al igual que en otras ramas del derecho- a la Constitución Política del Estado y a las demás normas que de alguna manera guarden relación con la rama motivo de estudio, recordando lo que para el efecto sostiene el Art. 18 numeral 4 inciso segundo del Código Civil: “ Los Pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre lo mismo”

Para mejor entendimiento del presente subtítulo ensayaremos un cuadro a manera de explicación:

MARCO LEGAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
ECUADOR	
PROTECCIÓN NACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Propiedad Intelectual • Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual
PROTECCIÓN INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Decisión 486 • Convenio de Paris

1.8. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.

Claramente queda explicado los conceptos básicos y necesarios para el desarrollo del presente trabajo; esto es, se ha analizado la propiedad intelectual de manera general, su clasificación, dentro de esta clasificación hemos hecho hincapié en la propiedad industrial, título bajo el cual se encuentra las dos instituciones que serán motivo de profundo análisis en el desarrollo del actual ensayo, estudiando además las

relaciones que existen en la vida del derecho entre el nombre comercial y la marca, intangibles que de hecho guardan similitudes, diferencias y que una vez profundizado su estudio nos daremos cuenta que existen momentos que pueden llegar – y de hecho los hay- a un conflicto de difícil solución, y de antemano podemos afirmar que dicho conflicto tiene su vital fuente tanto en las estrechas relaciones normativas que existen entre estos dos intangibles como en la diferencia sustancial entre sus principios rectores, específicamente entre el principio de primer uso aplicable a las regulaciones referentes al nombre comercial, y el principio registral que hace relación a la marca .

CAPITULO II.
EL NOMBRE COMERCIAL.

CAPITULO II

2. EL NOMBRE COMERCIAL

2.1. EL NOMBRE EN GENERAL. IDEAS PRELIMINARES.

Con la finalidad de distinguir y diferenciar las cosas fue necesario denominarlas de alguna manera, ponerles nombre; nuestro idioma Español rico, amplio y muchas veces complejo nos obliga a recurrir siempre al *Diccionario de la Lengua Española* para encontrar el alcance real de las palabras, y así entenderemos, de manera general al nombre como: “Palabra con la que son designados los objetos físicos, psíquicos o ideales, como una casa, virtud, elegancia, coseno. Título de una cosa por el cual es conocida.” (957). El nombre puede ser visto y analizado desde distintos puntos de vista y sus regulaciones serán también del todo diferentes dependiendo de la rama del derecho a la que corresponda el estudio, verbigracia el nombre de una persona como atributo de la personalidad dentro de la regulación civil esta totalmente fuera del comercio siendo inalienable, mientras que el nombre comercial puede ser cedido; además podemos decir que el nombre comercial se diferencia del civil en virtud de que el primero existe cuando se lo usa comercialmente, y el segundo desde el momento mismo que se designa a la persona que ha de llevarlos.

Las fuentes de origen de los nombres a través de la historia han sido múltiples, a manera de ejemplo podemos recordar los orígenes del nombre personal cuando lo más frecuente era agregar al nombre un sobrenombre que distinga a la persona en cuestión siendo común recurrir al parentesco, esto es Juan hijo de Gonzalo, luego la expresión “hijo de” fue reemplazada por la formula “ez” y tenemos Juan González; en otras ocasiones el sobrenombre nacía en virtud del oficio del individuo, del lugar donde éste había nacido, de características físicas, de animales o plantas; así tenemos: Pedro Labrador, Santiago Cuenca, Francisco Delgado, Carlos León, Martín Flores; etc.

La referencia anterior nos lleva a la conclusión que el Ser Humano siempre a querido diferenciarse de los demás, y poder diferenciarlos, por ello las constantes denominaciones buscan ser diferentes, este ejemplo por analogía puede ser llevado a otras ramas del pensamiento y de la materia en si, verbigracia los químicos que utilizan un sin fin de nombres para diferenciar los distintos elementos, encontrando la identidad de cada uno de ellos y buscando solventar posibles confusiones, lo mismo sucede en el ámbito comercial, lo que intentamos es diferenciar actividades mercantiles de otras solventado de esta manera posibles confusiones y conflictos en el público consumidor como lo veremos al desarrollo del presente trabajo.

Entrado ya en el tema propuesto para el capítulo, a manera de corolario es pertinente reproducir un texto importante:

(. . .) así nacieron los nombres comunes de las cosas, los nombres civiles de las personas; pero, más tarde, a causa del incremento de la industria en todas sus facetas de la actividad humana, hubo necesidad de que los hombres adoptaran otro tipo de nombres o distintivos, para señalar los productos de su ingenio, por lo cual surgieron los NOMBRES COMERCIALES. (Carrillo Ballesteros y Morales Casas. 249).

2.2. QUE ES EL NOMBRE COMERCIAL. OPINIONES DOCTRINARIAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

En relación a lo anterior podemos afirmar que el nombre de las personas físicas constituye un atributo, lo cual es lógico y no puede ser cedido, en cambio el nombre en virtud del cual un comerciante actúa –que puede coincidir con su nombre civil- se convierte en un elemento constitutivo, necesario, vital de su negocio; siendo un canalizador de clientela constituyendo un verdadero valor de carácter económico; al efecto recordemos lo que sostiene Miguel Macías Hurtado en su obra *Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano*:

(. . .) para conquistar la clientela debe el empresario no solo preocuparse del precio y calidad, sino también de vincular lo que produce con su

empresa, a fin de que el consumidor entre muchos productos y servicios semejantes, pueda identificar el de su preferencia. Esto lo consigue usando signos que distinguen a su empresa, el establecimiento y los productos o servicios de los de las empresas competidoras.(315)

Claramente Macías Hurtado, en la cita antes transcrita, no solo hace referencia al nombre comercial propiamente dicho, sino además a la marca y a los rótulos, intangibles del todo distintos, teniendo entre sí similitudes que pueden llevarnos a confundirlos, por ello con muy buen criterio el Dr. Víctor Bentata en su tratado *Reconstrucción del Derecho Marcario*, antes de comenzar el análisis del nombre comercial plantea el problema de la siguiente manera: “Decir si el Nombre Comercial es un tipo de marca es una cuestión incierta y debatida.”(251) dejando de esta manera la interrogante y duda al lector para que por sus propios medios descubra en cada caso concreto las diferencias –a veces sutiles- que existen entre estas dos instituciones jurídicas, empero más adelante Bentata sostiene que: “. . .el nombre comercial tiene una función de identificación, la marca de servicio tiene una función distintiva . . .”(251).

Un sin número de conceptos ha dado la doctrina respecto al nombre comercial, muchos lo asocian de manera directa con la razón social, para otros existe diferencia en cuanto a estos dos conceptos, situación que la desarrollaremos posteriormente en este mismo capítulo. Al efecto para Carrillo Ballesteros y Morales Casas, en referencia a un concepto de nombre comercial, en su obra antes ya citada sostienen:

Nombres comerciales, *lato sensu*, son los adoptados por los comerciantes

(personas de existencia visible o sociedades) para distinguir el conjunto de sus negocios o el local donde trabajan. Son nombres comerciales las firmas o razones sociales bajo las cuales se efectúan actos de comercio y las muestras o enseñas que identifican el local donde el comerciante negocia. (252).

Mientras que para Víctor Bentata: “Se entiende por nombre comercial la identidad, civil o comercial, de un establecimiento, es decir de una empresa, entendiéndola por tal un conjunto de personas trabajando en un mismo espacio y con un mismo fin.” (251).

En este momento conviene señalar lo que afirma el profesor Etcheverry en su *Manual de Derecho Comercial*:

La función del nombre comercial consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento, empresa o razón social, en su actividad económica, de manera que pueda distinguirse adecuadamente de cualquier otro tipo que explote similares actividades. (694).

A más de ello debemos afirmar que el nombre comercial tiene estrecha relación con las variantes tiempo y espacio, pues su vida se desenvuelve en un lugar determinado en un mercado igual determinado y su existencia esta subordinada a la existencia misma de lo que designa, situación última que tiene vinculación con el principio rector del nombre comercial, esto es el principio del uso que será motivo de nuestro análisis más adelante.

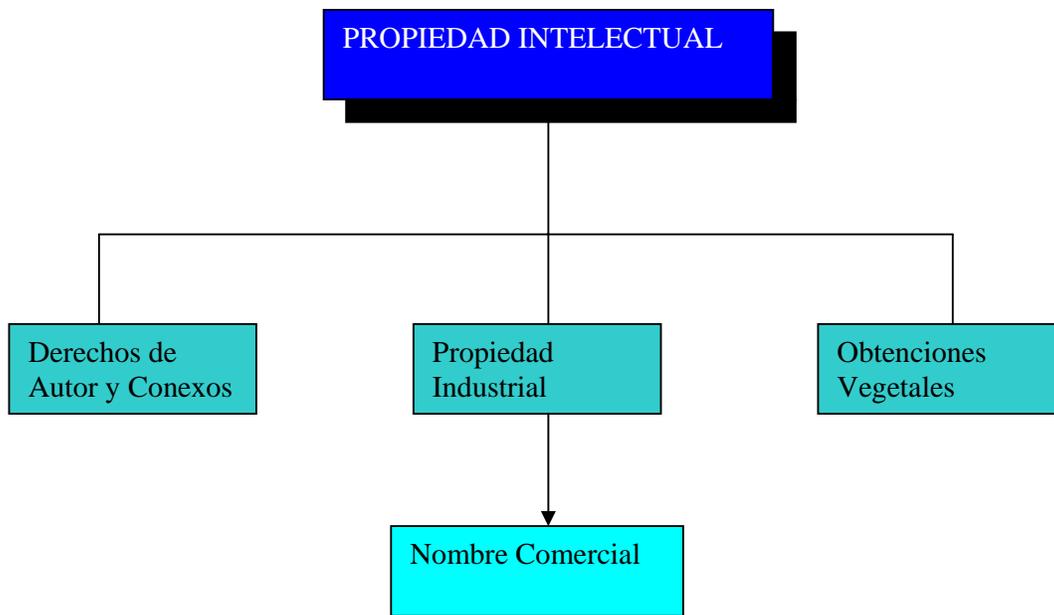
Para terminar, el nombre comercial también identifica establecimientos que prestan servicios profesionales.

2.3. UBICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En el Capítulo Primero del presente trabajo habíamos afirmado que la propiedad intelectual comprende tres grandes capítulos o categorías:

1. LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS;
2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
3. LAS OBTENCIONES VEGETALES.

El tema del que nos ocuparemos en el desarrollo del este Capítulo se encuentra cobijado bajo lo que conocemos como Propiedad Industrial.



2.4. DIFERENCIACIÓN ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL EN RELACIÓN CON LA RAZÓN SOCIAL, LA MARCA CORPORATIVA Y EL ROTULO.

Tanto la doctrina como algunas legislaciones suelen asociar el nombre comercial con la razón social, siendo dos situaciones del todo distintas, la razón social identifica a una persona jurídica en suma la describe, en cambio el nombre comercial como lo que es, un factor en el mercado, la distingue; gráficamente podemos sostener que la una pertenece a la vida civil mientras que el otro a la vida económica. Recordemos que el nombre comercial será siempre verbal; la razón social es única, mientras que los nombres comerciales pueden ser múltiples y hasta coexistir, muchas empresas en el mercado negocian con un nombre comercial diferente a su razón social.

Sobre el tema en discusión Bentata sostiene:

La distinción del nombre propio de la empresa (corporate name) y del nombre comercial (trade name) crea una dualidad de presencias: la primera corresponde a meros cuadros estadísticos y formales, mientras que el segundo es el, o los, nombres bajo el cual una persona hace negocios o es conocida del público y que puede ser o no idéntico del nombre de la sociedad, en cuyo caso no existirá entre ellos diferencia. Cuando la diferencia existe, el nombre comercial no funciona como apodo sino a manera de careta comercial que la personalidad civil adopta para darse a conocer mejor . . .(256)

Conviene además aclarar que el nombre comercial puede ser cambiado sin que para ello se necesite cambiar la razón social de la empresa en cuestión.

De todo lo expuesto anteriormente vemos que las diferencias entre el nombre comercial y la razón social son del todo sutiles, sin que podamos confundir a estos dos con la categoría marcaria de la marca corporativa, situación última que según muchos se halla en la frontera del nombre comercial y de la marca de producto, debiendo aclarar que la marca corporativa caracteriza la unidad de diferentes actividades o líneas de productos.

El nombre comercial tampoco tiene nada que ver con la designación de una marca de grupo, así mismo la existencia de marcas secundarias no implica que la marca principal actúe como nombre comercial, realmente lo que hace es actuar como marca de línea de serie; ejemplo: Corona para Toyota; Silverado para Chevrolet; etc.

Continuando con el desarrollo del problema propuesto, la Decisión 486, con muy buen criterio sostiene en su Art. 190 inciso final lo siguiente: “Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

De la misma forma, conviene diferenciar al nombre comercial de los rótulos, situación que no ofrece complicación alguna pues este último lo que hace es

“singularizar la sede física o establecimiento donde el comerciante desarrolla su comercio . . .” (Macías Hurtado. 316)

Para terminar haremos mención a la diferencia, que para un sector de la doctrina, existe entre el nombre comercial y la firma comercial, citado nuevamente a los Drs Carrillo y Morales:

La diferencia es sutil pero real y de gran importancia. Algunos peritos en la materia confunden, asimilan el nombre comercial con la firma; para otros, existe solo la firma comercial que designa el establecimiento de comercio, o persona dedicada al comercio.

El nombre comercial puede ser el nombre civil del comerciante, y puede serlo la razón social; en su caso, cada uno tendrá su firma, la que constituye la contraseña o impresión que se efectúa en los instrumentos o papeles utilizados en la gestión de los negocios de la Compañía (258).

2.5. COMO ES ENTENDIDO EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN LA DECISIÓN 486.

Decíamos en el Primer Capítulo que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en lo que respecta a la Propiedad Industrial tenemos los siguientes cuerpos legales:

- 1 LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
- 2 REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
- 3 DECISIÓN 486, y

4 CONVENIO DE PARIS

Compete en este punto analizar como es entendido el nombre comercial en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Decisión 486; hasta el momento hemos analizado opiniones doctrinarias al respecto, de ahora en adelante haremos referencias puntuales a la normativa vigente en todo lo que tenga o guarde relación con el nombre comercial, intangible al que nos hemos referido más de una vez en el sentido de su importancia en el mundo mercantil y económico, es más, se dice que el nombre comercial representa una cierta reputación adquirida a lo largo del tiempo, situación que de no estar protegida por la norma positiva resultaría en verdad peligrosa, dando como resultado un sin fin de injusticias; en virtud de ellas comerciantes podrían aprovecharse de un nicho comercial forjado con sacrificio, tiempo y calidad en el servicio por otro competidor que se vería perjudicado por dicho aprovechamiento injusto e injustificado; el ordenamiento jurídico vigente concede mecanismos para evitar este tipo de situaciones, que de permitir las llevarían a colapsar una economía y un sistema establecido.

El Art. 229 de la referida ley sostiene que: “Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.” Por su parte la Decisión 486 en su Art. 190 establece que: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”; completa el Art. 192 de la mentada Decisión rezando lo siguiente:

El titular del nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar, cuando ello pudiese causar

confusión o 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.

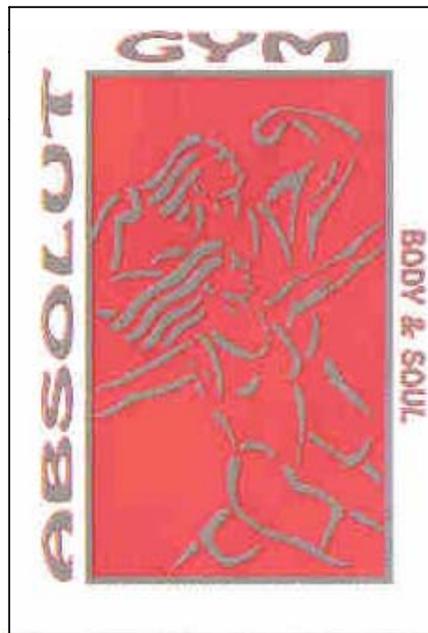
La cita anterior tiene estrecha relación con la disciplina de la Competencia Desleal, institución que también será motivo de nuestro análisis en posteriores capítulos.

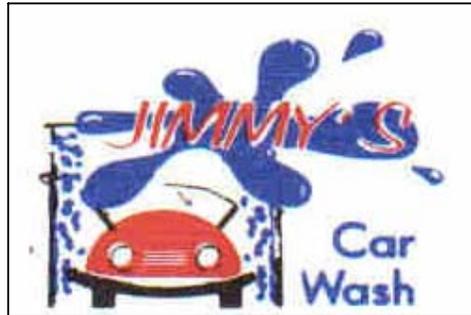
2.6. PROPONEMOS UN CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.

Con las ideas antes señaladas podemos ensayar un concepto de nombre comercial, y diremos que es aquel intangible materializado de manera visual y/o auditiva como un signo o denominación que identifica un negocio o una actividad económica de una persona natural o jurídica, intentando diferenciarla de sus competidores.

2.6.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE NOMBRES COMERCIALES.

Son tan variados los nombres que existen en el comercio, cuan caprichosa sea la capacidad imaginativa humana, recordemos que en virtud de los nombres comerciales podemos diferenciar actividades mercantiles dentro de un mercado determinado, de allí su importancia, no solo auditiva sino gráfica, entonces concluiremos que el nombre comercial esta conformado de dos situaciones, esto es la denominación propiamente dicha y el símbolo que representa la denominación antes señalada; ejemplos:





2.7. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL NOMBRE COMERCIAL.

Antes de hacer referencia a los principios básicos que rigen y encaminan las regulaciones pertinentes en lo que al nombre comercial se refiere, conviene preguntarnos ¿qué debemos entender por principios?, y diremos, que son “aquellas verdades inmanentes en toda realidad jurídica” (FERREIRA RUBIO; *La Buena Fé.* 39).

Una vez que tenemos claro lo que significa PRINCIPIOS en el derecho, resulta necesario formular y responder una nueva interrogante: ¿Qué funciones cumplen los principios?; para DE CASTRO las funciones que cumplen son: “a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación y; c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre” (*Derecho Civil de España.* 473).

Varios son los principios que gobiernan al nombre comercial, muchos de los cuales rigen además los destinos de su vecina, me refiero a la marca; sin embargo como toda rama del derecho tiene un principio que logra descollar, convirtiéndose jerárquicamente en el principio rector de una determinada situación, en lo que compete al nombre comercial dicho principio rector es EL PRINCIPIO DEL USO, problema que será tratado con detenimiento en un punto posterior.

Ahora bien, conviene mencionar algunos principios aplicables al nombre comercial; resaltando nuevamente que por el momento prescindiremos del Principio del Uso pues será motivo de un análisis separado y detenido dado su importancia; entre ellos tenemos los siguientes:

2.7.1. PRINCIPIO DE USO. (solo lo enunciamos, posteriormente lo estudiaremos.)

2.7.2. PRINCIPIO DE LIBRE OPCIÓN.

En virtud del mismo cualquier persona que ejerza actividades económicas o mercantiles puede llegar a escoger de manera libre y voluntaria su correspondiente nombre comercial, no obstante en uso de este principio no podremos atentar contra derechos de los demás, existiendo prohibiciones en la propia normativa impidiendo de esta manera el uso de nombres que puedan atentar contra el derecho de otras personas.

2.7.3. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD

Nada es sempiterno en este mundo, todo tiene su inicio y su final, de la misma manera el nombre comercial tendrá su inicio, y según las regulaciones vigentes éste será en el momento mismo que comenzó a ser utilizado; nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece un requisito adicional: que el uso sea por lo menos de 6 meses; así mismo el nombre comercial llega a perecer por su desuso

2.7.4. PRINCIPIO DE TEMPORO – ESPACIAL.

El uso nombre comercial debe ejercerse, como ha quedado señalado, en un espacio y en un tiempo determinado en el mercado.

2.7.5. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

Los derechos emanados del nombre comercial surten efectos en un país determinado y no traspasan sus fronteras; conviene recordar en este momento lo que sostiene Etchedverry en su *Manual de Derecho Comercial*:

Si un negocio tiene importante impulso en la provincia donde comenzó a actuar con determinado nombre, no se puede privar a su dueño de extenderlo a otros lugares del país, instalando, si es necesario sucursales que de ningún modo se justificaría funcionen con distinta denominación comercial (743)

Para muchos el principio de territorialidad aplicado tanto para las marcas como para los nombres comerciales debe ceder frente a casos de notoriedad; situación que lo analizaremos cuando nuestro estudio esté enfocado a la Marca Notoria.

2.7.6. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD.

Este principio tiene mayor aplicación en lo que a marcas se refiere sin excluir su aplicación al nombre comercial, recordemos que las marcas se registran en una clase

determinada; no obstante el Art. 195 de la Decisión 486, en su parte pertinente sostiene: “Podrá aplicarse al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.” Recordemos que el nombre comercial da derecho a que su titular se oponga frente a otra persona (natural o jurídica) que ejerza las mismas actividades con un nombre igual o semejante; como nos enseña la doctrina, este derecho esta limitado a la RAMA COMERCIAL EXPLOTADA.

2.7.7. PRINCIPIO DE NO CONFUSIÓN.

Recordemos el concepto que en líneas anteriores dimos sobre el nombre comercial y decíamos que era aquel intangible materializado de manera visual y/o auditiva como un signo o denominación que identifica un negocio o una actividad económica de una persona natural o jurídica intentando DIFERENCIARLA de sus competidores; si lo que intenta es diferenciar la actividad de un comerciante frente la actividad de otros comerciantes, jamás su finalidad podría ser la de confundir al público consumidor, so pena de su nulidad y más acciones legales pertinentes.

2.7.8. PRINCIPIO DE DEFENSA.

Un derecho sin mecanismos idóneos que procuren su respeto, vigencia y defensa constituye letra muerta, por decir lo menos, entonces quien se vea o crea perjudicado en sus derechos relativos a un nombre comercial podrá ejercer todos los mecanismos que la norma positiva otorga para la defensa de los mismos.

2.7.9. PRINCIPIO DE BUENA FE.

El Uso del nombre comercial no puede ser de mala fe, si lo fuera no daría derecho sobre el mismo.

2.7.10. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS RELATIVAS AL DERECHO MARCARIO.

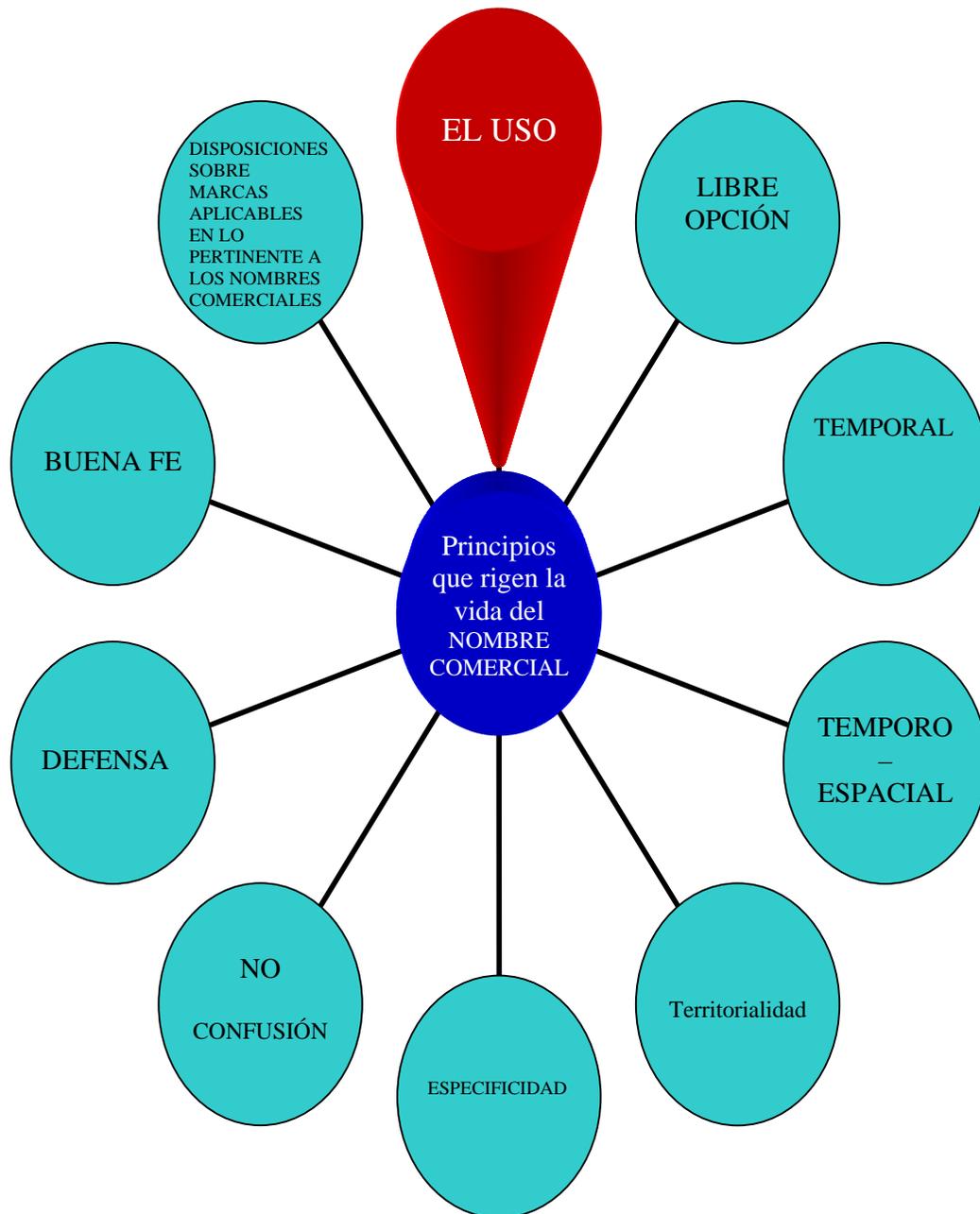
Por último quisiera citar un principio que se desprende de la simple lectura de los textos legales y es el PRINCIPIO EN VIRTUD DEL CUAL, LAS DISPOSICIONES SOBRE MARCAS SERÁN APLICABLES EN LO PERTINENTE A LOS NOMBRES COMERCIALES, situación que se dará siempre y cuando dichas normas no atenten o vayan en contra de la naturaleza del nombre comercial y de su principio rector, esto es el del USO. Al respecto el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual sostiene: “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”; el trámite de registro de un nombre comercial es un ejemplo.

Sobre algunos de los principios estudiados volveremos cuando analicemos los principios que rigen la vida de la marca; muchos de ellos son iguales a los del nombre comercial, sin embargo es necesario realizar ciertas acotaciones con algunas ideas que quedarán claras una vez satisfecho el siguiente punto del presente capítulo; todos los principios resaltados son tales en tanto su relación con el principio del uso en lo que al

nombre comercial se refiere, esto es, llegan a tener la importancia debida gracias al principio del uso, conjugándose en él; mientras que cuando nos refiramos a la marca veremos que estos principios si bien, muchos de ellos similares, serán vistos a la luz del principio de derecho registral; encontrando su razón de ser en él; pues dicho principio es el fundamental en lo referente a marcas.

2.7.11. CUADRO EXPLICATIVO.

Sin alejarnos más del tema ensayaré un mapa conceptual, intentado dejar en claro todo lo expuesto:



2.8. PRINCIPIO DEL USO. COMO PRINCIPIO RECTOR DEL NOMBRE COMERCIAL.

Luego del análisis al presente principio llegaremos a la conclusión –tal como dejamos planteado en el punto anterior- que todos los demás confluyen en él, convirtiéndose el USO en la estrella guía que rige el camino del nombre comercial en el espacio eterno e interminable del derecho; los principios antes señalados tiene su razón de ser en tanto y en cuanto guarden relación con el uso; conviene entonces plantear la siguiente interrogante; ¿qué es el uso?; en sentido lato resulta un empleo o ejercicio continuo y habitual, encontrando relación directa con la costumbre; para el *Diccionario de la Lengua Española* el uso supone “Acción y efecto de usar; ejercicio o práctica habitual de una cosa; modo determinado de obrar (. . .)”.

Ahora bien en nuestra materia deberemos darle un significado preciso al uso; significado que tendrá su determinación en cuanto sea el principio rector de la institución jurídica que es motivo de nuestro estudio, me refiero al nombre comercial.

Sin temor a cometer un error podemos afirmar que el nombre comercial se adquiere por el simple uso, a diferencia de otras instituciones que para tener vida jurídica necesitan de las inscripciones pertinentes; en suma el nombre comercial nace a la vida del derecho por el uso, y su protección deriva de su propio nacimiento, esto es, el nombre comercial para estar protegido necesita del uso en los términos que señale la normativa vigente; claro que la protección estará limitada al ramo o actividad en la que se esté utilizado el referido nombre comercial.

Al efecto el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reza 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” por su parte la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 230 se refiere al tema en los siguientes términos: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses” como vemos la Ley interna establece un requisito adicional para que el uso configure el nacimiento del derecho, esto es que sea ejecutado por al menos seis meses, lo cual a las claras puede causar ciertos conflictos como por ejemplo en lo referente a la prueba; puede ser el caso de un nombre utilizado por 5 meses 29 días, si el último mes es febrero y de un año bisiesto no hay inconveniente, pero si es un mes de 30 días, un nombre comercial usado en estas características a la luz de nuestra normativa no estaría protegido sino hasta la media noche del día 30, esto es a inicios del día primero del siguiente mes, lo cual resulta, desde mi criterio, con mucho respeto, un laberinto de subjetivismos, aun más cuando establecemos que el uso debe ser público y de buena fe; ¿qué debemos entender por uso público? debemos entender que el uso a darse de manera clara y abierta, pero ¿en dónde? si miramos líneas anteriores recordamos que uno de los principios que rigen la vida del nombre comercial es el principio de territorialidad, lo que supone que la protección que se otorga al mismo, en virtud de su USO PUBLICO se extiende no más allá de las fronteras de un estado determinado, entonces ¿el uso debe ser nacional para que se encuentre protegido el nombre comercial? ¿qué sucede con aquellos nombres comerciales que son utilizados

en pequeños mercados?. La experiencia nos dice que el nombre comercial requiere del uso para estar protegido, uso público en el lugar donde éste se encuentre, por así decirlo, viviendo; sin embargo, si un comerciante da a la luz un nombre comercial y lo utiliza por más de 6 meses en una ciudad determinada del país, éste se encuentra protegido en todo el territorio nacional, no obstante puede que solo sea conocido en la circunscripción territorial donde nació, por ejemplo un nombre comercial que tenga su origen en Tena, que por más de haber sido ocupado, es decir usado por 10 años, sin que su titular lo haya extendido a nivel nacional dudo que sea conocido por los habitantes de esta ciudad de Cuenca, y si un comerciante cuencano, sin conocer el mentado nombre comercial, sin conocer ni siquiera la ciudad de Tena opta por un nombre similar y lo nacionaliza al cabo de poco se vería en una evidente inferioridad frente al primer comerciante y de hecho el primero podría obligar al segundo a que cambie su nombre comercial, cuando quizá el segundo fue más conocido en el mercado que el primero pero con un tiempo de vida más corto, recordemos que la Decisión 486 dice que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio. . .” (Art. 191) enunciado que aplicado al caso propuesto constituiría una injusticia por decir lo menos, y no solo una injusticia sino también un problema para quien lo usó por primera vez como para el segundo; situación que se agrava más cuando revisemos el conflicto que puede darse frente a una marca.

Con muy buen criterio Víctor Bentata, en su *Reconstrucción del Derecho Marcario* cuando se refiere al uso de un nombre comercial sostiene:

La Protección en razón del uso (. . .) tiene la ventaja de economizar la necesidad de renovación, pero en cambio expone la defensa a las

dificultades que existen en el combate de las prácticas ilícitas, sobre todo en países en vías de desarrollo. (251)

Como estudiante del derecho consciente estoy que el justo moral no siempre coincide con el justo legal, lo ideal es que coincidan, es el objetivo a los ojos de la axiología jurídica, y mal podríamos contentarnos con algo que no guarda relación con la equidad.

A más de lo dicho, el uso del nombre comercial debe ser de buena fe, esto es la conciencia de obrar correctamente, aclaremos que en el ejemplo que dimos el segundo comerciante obró de total buena fe, tenía la conciencia de estar actuando correctamente.

Si bien es cierto el registro del nombre comercial no otorga derecho sobre el mismo, sino una simple presunción de propiedad, es declarativo; no obstante una vez analizado de manera breve un conflicto que puede presentarse, y de hecho que muchos más se presentan; por primera vez en el desarrollo de esta tesis realizaremos la pregunta o incógnita más importante del presente trabajo, interrogante que será solventada solo al final del mismo: **¿NO PODRÍAMOS AHORRAR PROBLEMAS, CONFLICTOS E INCERTIDUMBRE ESTABLECIENDO EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL COMO UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU VALIDEZ?** Aunque no es el momento oportuno, creemos necesario dar una primera pauta en el sentido que el mentado cuestionamiento adquirirá mayor fuerza cuando analicemos los conflictos que pueden darse entre el nombre comercial y el derecho marcario en virtud de la discrepancia de sus principios rectores.

2.9. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como vemos el registro del nombre comercial es una situación, según la normativa vigente, totalmente optativa; conviene entonces analizar lo que constituye el registro de un nombre comercial en la actualidad y los efectos que éste puede producir.

2.9.1. EFECTOS DEL REGISTRO.

Si bien es cierto que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso en el comercio, “primer uso” como establece la Decisión 486, situación que debe cumplir los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico pertinente; no obstante el nombre comercial puede ser registrado, sin que ello signifique un requisito necesario para su existencia jurídica, el registro de un nombre comercial tiene un carácter declarativo y constituye una presunción de propiedad a favor de su titular tal como lo prescribe el Art. 193 de la Decisión 486 en relación al Art. 230 inciso final de la Ley de Propiedad Intelectual.

La presunción a la que nos referimos en líneas anteriores es una presunción *iuris tantum*, y por lo tanto admite prueba en contrario.

2.9.2. DENOMINACIONES QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN CONSTITUIR NOMBRES COMERCIALES. ¿QUE DENOMINACIONES PUEDEN SER REGISTRADAS?

Como vimos en los ejemplos anteriores, pueden existir tantos nombres comerciales cuan amplia sea la capacidad ingeniosa del hombre; sin embargo existen ciertas denominaciones que no pueden constituir nombres comerciales; el principio es: pueden constituir nombres comerciales cualquier denominación que sirva para identificar y diferenciar una actividad mercantil determinada, sin embargo existen ciertas prohibiciones establecidas de manera clara en la normativa vigente.

En suma pueden constituir nombres comerciales, pudiendo estos registrarse, los siguientes:

- Los Nombres Patronímicos,
- Las Razones sociales; recordemos que decíamos que existe diferencia entre lo que debemos entender por nombre comercial y por razón social; no obstante nada impide a que la razón social pueda ser utilizada como nombre comercial,
- Las denominaciones de las Personas Jurídicas,
- Las denominaciones de fantasía; esto es, aquellas expresiones arbitrarias y caprichosas, que comúnmente no toman en cuenta la utilidad, composición o calidad del producto, pudiendo ser palabras creadas por el propio comerciante, o bien pueden existir en el lenguaje popular o pertenecer a lenguas muertas; para

Carrillo Ballesteros y Morales Casas “Es necesario, para que la expresión sea de fantasía, que no guarde relación con el producto, como, por ejemplo, *La Sevillana* para artículos de Grasas” (258)

- Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial,
- Los anagramas, o sea aquellas palabras que resultan de la transposición de las letras de otra; por ejemplo AMOR \longrightarrow ROMA;
- Pueden constituir nombres comerciales las combinaciones de cualquier tipo de los signos que hemos señalado; etcétera.

Como vemos al parecer existe total libertad, el comerciante tiene la potestad de por sí y ante sí escoger su propia denominación, situación que guarda relación con uno de los principios que rige lo relativo a marcas y a nombres comerciales; me refiero al Principio de Libre opción. Al respecto conviene recordar lo que establece el Art. 190 de la Decisión 486 en su segundo inciso: “Una empresa podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, la razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles”

No obstante, la antes citada Decisión Comunitaria es muy clara al establecer que no pueden constituir nombres comerciales, y por ende no podrán registrarse como tales, las denominaciones que se encuentran inmersas en los siguientes casos:

- Cuando consista, de manera total o parcial en un signo contrario a la moral o al orden público;
- Cuando el uso del nombre comercial en cuestión sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público; sobre:
 - La identidad,
 - la naturaleza,
 - las actividades,
 - el giro comercial; o
 - sobre cualquier otro aspecto de la empresa o su establecimiento designado con ese nombre.
- Cuando su uso pueda causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. (Art. 194)

Tampoco se podrán utilizar, ni registrar, nombres comerciales idénticos o similares a un nombre comercial registrado anteriormente por un tercero, pues quien lo registró tiene a su favor una presunción de propiedad; tampoco pueden registrarse nombres comerciales que guarden relación con una marca registrada anteriormente por otra persona.

Todo lo tratado en líneas que anteceden se encuentra desarrollado de manera diáfana en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Decisión 486, pero a manera de corolario podemos recordar lo que dispone el Art. 231 de la Ley: “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”

2.9.3. DURACIÓN DEL REGISTRO.

Quedó dicho que el nombre comercial puede durar tanto cuanto dure las actividades comerciales y/o mercantiles a las que representa, sin embargo el Art. 196 de la Decisión 486 supone que el registro del nombre comercial tendrá una duración de 10 años, renovables por períodos iguales; ahora bien, aceptando la premisa anterior llegaríamos a la conclusión que por más que un nombre comercial ha caído en desuso su registro aún estaría vigente, y el derecho sobre éste también o cuando menos la presunción de propiedad. Por ello con un criterio desde cierto punto de vista acertado nuestra Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual consagran el imperativo en virtud del cual el registro del nombre comercial tendrá una duración indefinida; pero ¿ hasta cuando? hasta que cese el uso del nombre comercial en cuestión, en ese momento de pleno derecho el registro debe quedar sin efecto, pudiendo cualquier interesado pedir su cancelación probando el desuso; lo expuesto en las últimas líneas no se encuentra previsto en la ley siendo tan solo una interpretación y una sugerencia de mi persona.

No obstante lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y en su Reglamento, prima lo establecido en la Decisión 486; siendo ésta un Tratado Internacional firmado y ratificado por el Ecuador pasa a formar parte del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano y en conformidad con lo dispuesto en el Art. 163 de la Constitución Política del Estado se encuentra jerárquicamente en un nivel superior a las leyes y normas de menor jerarquía: “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la

República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía” (Art. 163 Constitución Política); además no podemos olvidar el principio de preeminencia de la norma comunitaria frente a la nacional en caso de conflicto; en virtud de ello diremos que el registro del nombre comercial se lo concede por un plazo de 10 años; renovables por períodos iguales.

2.9.4. AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZARÁ EL REGISTRO.

La normativa comunitaria en el Art. 193 de la Decisión 486 afirma que: “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente”; la oficina nacional competente en nuestro caso es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

2.9.5. TRAMITE DE REGISTRO. RECURSOS ANTE UN REGISTRO INDEBIDO.

Recordemos que cuando analizábamos los principios que rigen la vida del nombre comercial hacíamos referencia a uno en virtud del cual las disposiciones sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombre comerciales, situación que se dará siempre y cuando dichas normas no atenten o vayan en contra de la naturaleza del nombre comercial y de su principio rector, esto es el del PRIMER USO; este es un caso en el que aplicamos el principio citado, y todas las normas que regulan el trámite de registro de la marca y los recursos que los particulares tenemos ante un registro indebido o ante un intento de registro indebido –me refiero a los Recursos de Revisión y de Oposición- servirán para regular el registro del nombre comercial y la aplicación de los recursos que sean del caso para proteger posibles derechos vulnerados; por ello estas

situaciones serán analizadas detenidamente en el siguiente Capítulo, enfocando nuestro estudio a las marcas.

Por lo dicho conviene recordar el Art. 232 de la Ley de Propiedad Intelectual: “El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de las marcas . . .” a más de ello el Art. 234 Ibidem: “Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales...”

2.9.6. CONTENIDO DEL TITULO DE REGISTRO.

El título de registro contendrá:

- Número de registro.
- Indicación y número de presentación de solicitud
- Denominación o indicación del nombre comercial.
- Reproducción Gráfica del Mismo.
- Actividades que protege
- Descripción del signo
- Fecha de Otorgamiento
- Fecha de Vencimiento
- Nombre del Titular
- Domicilio del Titular
- Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El título será emitido en hojas especiales que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene para el efecto.

2.10. TRANSFERENCIA DEL NOMBRE COMERCIAL.

El titular de un nombre comercial ejerce un derecho de dominio *sui generis* sobre el mismo, recordemos las prerrogativas que el derecho de propiedad concede a su titular:

- *ius utendi*
- *ius fruendi*
- *ius abutendi*
- *ius vindicandi*

En uso del *ius abutendi* el titular del nombre comercial puede cederlo, es decir transferirlo; ahora bien, podemos transferir nombres comerciales registrados o no registrados; pero si se transfieren nombres comerciales registrados, dicha cesión deberá ser inscrita “ante la oficina nacional competente de acuerdo al procedimiento aplicable para la transferencia de marcas” (Art. 199. Decisión 486).

La Decisión Comunitaria que rige lo relativo a la Propiedad Industrial en la parte final del Art. antes mencionado consagra un imperativo según el cual “La transferencia del nombre comercial solo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando” (Art. 199) lo señalado anteriormente se aplica sea o no registrado el nombre comercial.

Con los conceptos antes señalados conviene preguntarnos ¿qué es una empresa?; veamos que nos dice el *Diccionario de la Lengua Española* al respecto: “ Empresa: Casa o sociedad mercantil o industria fundada para emprender o llevar acabo construcciones, negocios o proyectos de importancia”; de manera acertada diremos que

la empresa está conformada de varios tangibles e intangibles, tales como: cartera, Know how, capital, sus instalaciones, maquinaria, naves industriales, escritorios, comprende además ciertas obligaciones como por ejemplo deudas a proveedores; etc. La norma invocada hace referencia a que la transferencia del nombre comercial debe realizarse conjuntamente con la empresa con la cual se venía usando; esto es, conjuntamente con este cúmulo de situaciones que conforman una empresa, no podemos caer en el error que muchas personas, incluso Abogados incurren al establecer que uno de los elementos de la empresa puede constituir de manera solitaria la empresa o industria misma; me refiero a un caso en concreto llevado por los Drs. Esteban Argudo Carpio y Patricio Bueno quienes con muy buen criterio sostienen que la venta de una maquinaria no conlleva la venta de una empresa, y por ende la venta de una simple maquinaria no conlleva la transferencia del nombre comercial; el caso referido visto a través de los Profesionales antes mencionados es claro; la escritura en cuestión es por demás diáfana cuando trata la venta de la maquinaria en su cláusula respectiva:

“CUARTA: El valor de los derechos y acciones, en la maquinaria detallada es de CUATROCIENTOS MIL SUCRES que los primeros comparecientes proceden a dar en venta a favor del segundo, en su calidad de comprador, los indicados derechos y acciones en la maquinaria antes detallada.”

La otra parte en el proceso, con un criterio errado, intenta asociar e identificar la maquinaria con la empresa dos situaciones completamente diferentes, confunden la parte con el todo; al respecto el *Diccionario de la Lengua Española* define a la maquinaria como: “Conjunto de máquinas para un fin determinado, mecanismo que da

movimiento a un artefacto” debemos señalar además que Maquina supone “un conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía, transformarla y restituirla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado” . La Cláusula antes referida es clara y concisa, el segundo compareciente lo que adquiere es un conjunto de máquinas para un fin determinado; más no la empresa, menos aun el nombre comercial, resultando imperioso resaltar que las demás cláusulas no hacen referencia a cesión o transferencia de otro bien.

Continuando con el tópico de la transferencia del nombre comercial, la que siempre deberá constar por escrito, esto es, la estipulación que tenga por finalidad la transferencia de un nombre comercial debe redactarse de manera expresa; situación que tiene su razón de ser dada la naturaleza misma del nombre comercial, sin que para el efecto tenga aplicabilidad el principio contenido en el Art. 1576 del Código Civil según el cual “Conocida claramente la intención de las partes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”; en nuestra materia -propiedad industrial- las trasferencias, cesiones, licencias de uso deben constar por escrito y de manera expresa.

Por último debemos referirnos a la imposibilidad de transferir un nombre comercial por partes, el nombre comercial es un todo que identifica una actividad económica o negocio de una persona natural o jurídica; conviene aquí recordar la sentencia de Gayo quien con un criterio por demás acertado sostuvo que: “el derecho no debe tocarse con manos sin lavar”; al efecto podemos afirmar que existen personas que sostiene que han trasferido en partes un nombre comercial determinado.

CAPITULO III.

LA MARCA.

CAPITULO III.

3. LA MARCA.

3.1. LA MARCA EN LA HISTORIA.

Luego de haber realizado un análisis detallado de las regulaciones pertinentes al nombre comercial, ahora nuestro deber dirige sus esfuerzos para estudiar a una institución jurídica vecina, por así decirlo, de este último; me refiero a la marca; intangible de igual o mayor valor dentro de la vida del mercado y el comercio; según Bentata, en su obra antes citada:

La marca es uno de los puntos fundamentales de apoyo de la competencia que caracteriza a la sociedad industrializada de origen liberal. Sustituyámoslas por un sistema de indicación de grados cualitativos, propios de las economías dichas “socialistas”, y la competencia misma queda suprimida. (17)

Innegable, como el sol de una mañana, es la importancia que la marca tiene en nuestros días, tema al que volveremos con todo detenimiento en su oportuno momento, sin embargo la marca en el pasado no tuvo la importancia de un mundo globalizado como el contemporáneo; sus regulaciones fueron distintas; cuando realizábamos una

breve reseña histórica de la propiedad intelectual decíamos que el derecho marcario tiene sus orígenes por allá en el siglo XIV, en 1373 con las ORDENANZAS DE PEDRO IV. DE ARAGÓN, quien ordenaba a los tejedores la colocación de una Torre en sus prendas, las prendas eran fabricadas en la Villa de Torroella; no obstante para muchos autores los inicios, aunque vagos, pero inicios en fin del derecho marcario se remontan muchos años atrás a la fecha antes mencionada; es conocido que los griegos tenían la costumbre de colocar un determinado nombre a las obras de arte, vasos, piedras preciosas, materiales para la construcción; etcétera de la misma manera en la antigua China se utilizó signos distintivos e identificatorios; con la finalidad, verbigracia, de indicar el nombre del autor de las piezas de porcelana; lo propio sucede en Egipto donde se aplicaron signos distintivos a ladrillos y más materiales de construcción; al respecto los Drs. Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas, en su tratado *Derecho de Marcas* sostienen que:

En todos estos casos, el propósito de los signos utilizados se relaciona principalmente con el prestigio profesional del autor del producto, y con el interés de determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones (127 Tomo I)

Para los referidos tratadistas la utilización misma de marcas con propósitos netamente distintivos aparece en el Imperio Romano:

Respecto a la protección jurídica de las marcas en este período, sólo se cuenta con información relativa al Derecho Romano encontrándose que la *lex Cornelia* penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca.(Bertone y Cabanelas 128 Tomo I) (el subrayado es nuestro);

No podemos estar de acuerdo con el criterio de los mencionados autores; pues en ese entonces lo que se penaba era el uso de un nombre falso, por ejemplo un nombre comercial que no pertenecía realmente a quien pretendía fungir como su titular, recordemos que la interpretación de normas de tipo penal es del todo restrictiva, llegando inclusive a prohibirse la interpretación extensiva; sin poder utilizar por analogía un tipo penal en un caso determinado; a más de ello los Romanos no tenían una noción clara de lo que podía significar una marca.

Mantenemos nuestro criterio firme al establecer que es en la Edad Media donde verdaderamente nace el derecho marcario; con dos hechos claves en la historia de la institución jurídica materia de nuestro estudio; uno de ellos citado por dos ocasiones en el presente tratado; nos referimos a las ORDENANZAS DE PEDRO IV DE ARAGÓN en 1373, ordenando a los tejedores de la Villa de Torroella la colocación de una Torre en sus prendas. Aportó también al nacimiento real del derecho marcario la posición de Bartolo de Saxo Ferrato, reconociendo en torno a la marca sus funciones y sus lineamientos modernos como medio para evitar que el propio pueblo llegara a verse engañado en relación a productos idénticos; reconoció además a las marcas condiciones modernas tales como: singularidad, exclusividad y prioridad.

Conocido ya el origen del derecho marcario, debemos afirmar que a partir del año de 1500 comienza, de manera global, a crecer la normativa referente a la marca como tal; sin temor a equivocarnos diremos que el desarrollo del sistema marcario tal cual lo conocemos hoy en día comienza con la Revolución Industrial.

Para finalizar conviene revisar el incremento de la normativa marcaria a nivel mundial; y diremos que en 1876 solo siete países tenían legislación marcaria; en 1900 el número se acrecentó a treinta y dos, y en 1975 serían ciento veinte y tres países con legislación especializada en lo que a marcas se refiere; contribuyó mucho a la divulgación de esta rama del derecho el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1833); en América Latina las primeras leyes marcarias nacieron a la luz del derecho en las últimas décadas del siglo XIX.

3.2. QUE ES LA MARCA. OPINIONES DOCTRINARIAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Muchos conceptos a dado la doctrina en lo referente a las marcas; si analizamos, en todo momento de nuestras vidas estamos relacionados con ellas; al momento que escribí estas líneas me encuentro ocupando una computadora “ACER”; las copias respectivas las obtengo con mi impresora “LEXMARK” mientras disfruto un vaso de COCA-COLA; y conviene resaltar que el cuarto está iluminado con un foco “OSRAM”; analice lo que usted se encuentra haciendo en este momento y verá que esta rodeado de no menos de 3 o 4 marcas; hasta cuando dormimos; el colchón tendrá una determinada marca por ejemplo “IMPERIAL”, nuestra pijama será “EROS” y nuestra ropa interior

“LETFRAN”; es evidente que vivimos en un mundo abarrotado de marcas, invaden nuestra privacidad, viven, comen, duermen, se bañan con nosotros; comenzamos pues a vislumbrar de esta manera la importancia del derecho marcario; pero ¿qué debemos entender por marca?, primeramente debemos tener claro lo que hace la marca, esto es, ofrecer a su titular una protección tal que le garantiza su uso exclusivo o la posibilidad de autorizar a un tercero su utilización mediando un pago; todo esto para identificar bienes o servicios en el mercado; protegiendo de esta manera los derechos de los consumidores y del público en general.

Veamos pues que nos dice la doctrina al respecto y encontramos nuevamente a los Drs. Carrillo Ballesteros y Morales Casas quienes sostienen lo siguiente:

El interés que en los mercados de libre competencia han manifestado industriales y comerciantes por el dominio del comercio y de toda la actividad mercantil, fundamenta la explicación de esta nueva faceta de los derechos privados: la marca. (. . .) La marca es un signo distintivo que tiene como fin distinguir mercaderías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela (*La Propiedad Industrial* 199)

El maestro Jorge Otamendi en su *Derecho de Marcas* al definir la marca establece que:

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (. . .) La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios. La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto incentivará a mejorar aún más la calidad de los productos o servicios. (. . .) Sin marcas el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. (7)

Diáfano y claro es el maestro Otamendi al definir la marca; yendo inclusive más allá, expresando de antemano la importancia de la marca en el mercado y frente a los derechos del público consumidor que es quien resultaría totalmente perjudicado si, tomando las palabras del citado profesor, no podría distinguir los productos buenos de los malos; además sostiene que “Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público” (7).

Para Marzorati “Marca es una palabra u otro signo perceptible por alguno de los sentidos –pronunciable o no; con significado o no- cuya función consiste en identificar un producto o servicio” (*Derecho de los Negocios Internacionales*. 186); Osvaldo J. Marzorati analiza una situación que ninguna de las citas anteriores lo hace; dice que la marca debe ser apreciable por los sentidos siendo pronunciable o no, estableciendo de esta manera la posibilidad del registro de olores como marcas, situación totalmente lógica; además sostiene que si se trata de palabras pueden tener un significado gramatical o no, entrando de esta manera a lo que la doctrina llama “Designaciones de

Fantasia” a las que nos referimos brevemente en el capítulo anterior, tema sobre el que volveremos más adelante.

Para otros la marca es:

Un signo que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporeal cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que determinada marca representa. Las marcas sirven a sus titulares para vender y promover sus productos y servicios; sirven a la economía, en sentido general, ayudando a racionalizar la comercialización de los bienes y servicios; y sirven a los consumidores ayudándoles en la elección entre los bienes y servicios y estimulando a los titulares de marcas a mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios vendidos con ellas. (Revista, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito; pág7)

Como vemos la cita anterior llega a englobar de manera clara los demás.

De todos los conceptos dados por la doctrina podemos observar que existen situaciones totalmente coincidentes por lo que conviene entrar en el campo de la naturaleza de la marca.

3.3. NATURALEZA DE LA MARCA.

De los conceptos revisados anteriormente podemos afirmar que todos son en cierta manera coincidentes; por lo que conviene analizar la naturaleza de la marca para de esta manera entender a cabalidad la razón del fenómeno antedicho; y diremos que la naturaleza de la marca puede ser vista desde dos puntos de vista:

- Desde la Perspectiva de Consumidor.
- Desde la Perspectiva del Titular.

Desde el punto de vista del Consumidor la marca es una situación en la vida jurídica del mercado de un poder y valor tal que permiten al cliente escoger lo que él realmente quiere, traduciéndose en la posibilidad de diferenciar los productos o los servicios de buena calidad de los de mala calidad; en el momento que el consumidor pretenda comprar un producto determinado pensando en su calidad especial, por ejemplo una bebida, y por equivocación, en cuanto en la designación misma del producto compra otro el consumidor se vería frustrado; siguiendo con el ejemplo un individuo determinado desea comprar una bebida gaseosa, la de su preferencia es PEPSI COLA; encuentra en el comisariato una botella similar a la del producto referido, con un logo sumamente parecido, cuya marca se la denomina como TETSI COLA, y lo compra creyendo que esta adquiriendo la calidad de la primera, en este evento el consumidor resultaría engañado, es por ello que la normativa vigente, mediante mecanismos idóneos, no permite se dé este tipo de situaciones que en la vida real pueden ser comunes. La doctrina ha llamado a la marca como un OBJETO a los ojos del consumidor que le permite diferenciar productos de otros y de esta manera escoger el de su preferencia.(marca en sentido objetivo).

Desde la perspectiva del Titular de la marca ésta constituye un verdadero derecho de propiedad; concediéndole todas las atribuciones propias del dominio, básicamente:

- *ius utendi*
- *ius fruendi*
- *ius abutendi*
- *ius vindicandi*

pero no olvidemos que en virtud de ese derecho que una persona determinada tiene sobre dicho objeto –la marca- el comerciante puede distinguir sus productos o sus servicios frente al público consumidor; lo que la doctrina ha llamado: “la marca en sentido subjetivo”.

De todo lo dicho anteriormente; tanto el análisis a los conceptos que los estudiosos del derecho han dado sobre tan importante institución jurídica como las opiniones al respecto en lo que se refiere a su naturaleza, podemos afirmar que la marca tiene cuatro elementos esenciales; de tal manera que al faltar uno de ellos tendríamos cualquier tipo de institución menos una marca:

1. **ES UNA COSA:** lo general es que sea un signo, aunque veremos más adelante que como la marca es producto del intelecto humano y éste es infinito en cuanto a su capacidad creativa, resultaría ilógico limitar el registro de marcas a simples signos, pudiendo modernamente registrarse olores como signos marcarios.

2. **QUE DISTINGUE:** la marca debe tener poder distintivo, de lo contrario no sería tal, regresaremos sobre el tema cuando analicemos las características que una cosa debe tener para ser considerada como marca; además haremos una breve referencia a la dilución marcaria; al momento solo diremos que el titular de una marca siempre intentará evitar la dilución del poder distintivo de la misma.

3. **UN PRODUCTO O SERVICIO:** La naturaleza de la marca es ser una cosa que distingue productos o servicios en el mercado tal como lo dispone la doctrina y la normativa vigente.

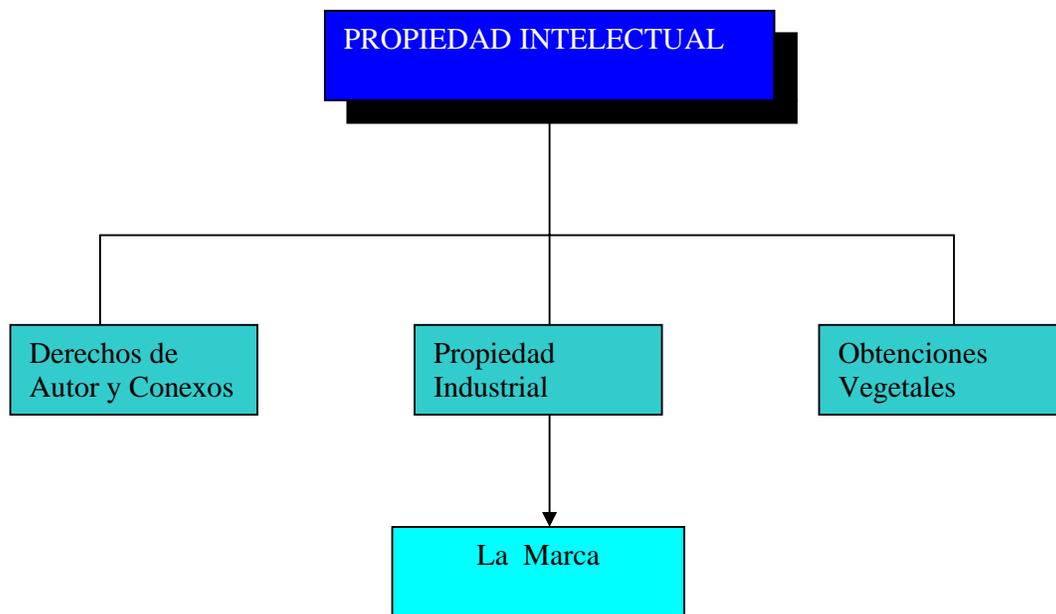
4. **FRENTE AL PUBLICO;** es algo que se deduce sin mucho esfuerzo de lo anterior, pues resulta obvio que si la marca distingue productos o servicios en el mercado, debe distinguirlos frente a alguien, y ese alguien es el público consumidor en general.

3.4. UBICACIÓN DE LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Tanto en el primero, como en el segundo capítulo del presente trabajo habíamos afirmado que la propiedad intelectual comprende tres grandes categorías:

1. LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS;
2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
3. LAS OBTENCIONES VEGETALES.

El tema del que nos ocuparemos en el desarrollo del este capítulo se encuentra cobijado bajo lo que conocemos como propiedad industrial.



3.5. COMO ES ENTENDIDA LA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.

Hasta el momento hemos hecho referencias doctrinarias al respecto, ahora conviene conocer como la normativa vigente en el Ecuador considera a la marca; el estudio que haremos bajo este subtítulo será el de encontrar los conceptos necesarios que tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 nos dan sobre la marca, pues las regulaciones previstas sobre el derecho marcario en general serán motivo de análisis a lo largo del presente capítulo; y así la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Tratado Internacional que al tenor de lo dispuesto en el Art. 163 de la Constitución Política del Ecuador forma parte del ordenamiento jurídico del Estado y prevalece sobre leyes y normas de menor jerarquía sostiene que la marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. . .” (Art.134) como vemos la definición que nos da el mentado cuerpo legal es sumamente amplia; intenta posteriormente limitarla estableciendo los tipos de signos registrables y por ende susceptibles de ser considerados como marca. Por su parte el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. . .”; ambas normas complementan sus respectivas definiciones estableciendo que pueden registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica; además el mencionado Art. de la Ley de Propiedad Intelectual realiza una referencia en virtud de

la posibilidad de registrar como marca los lemas comerciales; situación sobre la que volveremos en su momento.

3.6. PROPONEMOS UN CONCEPTO.

Al igual que cuando analizábamos los conceptos pertinentes sobre el nombre comercial, una vez con todas las ideas claras al respecto, propusimos un concepto que guarde armonía con lo antes estudiado; de la misma manera diremos que la marca es un signo apreciable por cualquiera de nuestros sentidos que tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado; la fuerza distintiva es el eje fundamental del concepto y de la naturaleza misma de este intangible que hemos decidido denominar marca, pues gracias a ella podemos distinguir, como lo diría Otamendi, los buenos productos de los malos productos; siendo de esta manera un canalizador de clientela, permitiéndonos consumir lo que realmente queremos consumir.

3.6.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE MARCAS.

Hemos dicho por más de una ocasión que infinita es la capacidad intelectual del hombre, la misma lo ha llevado a inventar desde el lenguaje, cuando no existía forma alguna de comunicarnos con nuestros semejantes, hasta el computador. No podemos ni podremos limitar jamás la intelectualidad del hombre, esa capacidad racional del alma humana; es por ello que en el mercado encontraremos tantas marcas cuantos soñadores existan, el hombre busca, encuentra y lo que no encuentra inventa, cuando un nombre nace del ingenio humano, su creador ha entregado parte de su vida al mismo, convirtiéndose en un perpetuo recuerdo de su creador dentro del efímero tiempo de la

vida, muchas marcas subsisten y sus creadores ya han perecido pensemos en la marca FORD como un simple ejemplo.

A continuación algunas marcas existentes en el mercado ecuatoriano:





Como vemos la representación gráfica en la marca juega un papel preponderante en la vida jurídico – económico de la misma; gracias a su representación gráfica podemos distinguir de mejor manera los productos en el mercado, y sin mucho esfuerzo mental sabremos lo que queremos comprar y lo que realmente estamos comprando, cuando las marcas son similares en cuanto a su nombre o en cuanto a su gráfico

entramos al campo de la confusión marcaria y de la competencia desleal temas que en su momento serán motivo de nuestro análisis.

3.7. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA VIDA DE LA MARCA.

En su momento dijimos que los principios en el Derecho son verdades inmanentes de toda realidad jurídica, es indudable que para lograr un cabal estudio a una institución determinada debemos conocer los principios que rigen la vida de aquella; lo propio haremos con respecto a la marca y diremos que existen nueve principios básicos que regulan la vida del derecho marcario; y son:

1. Principio de Derecho Registral.
2. Principio de Libre Opción.
3. Principio de Temporalidad.
4. Principio de Territorialidad.
5. Principio de Especificidad o de Especialidad.
6. Principio de No Confusión.
7. Principio de Mínimo Uso.
8. Principio de Legítima Defensa Marcaria.
9. Principio de Buena Fe Marcaria.

Analicemos cada uno de ellos en detalle, recalcando que al primer principio, esto es, el Principio de Derecho Registral, nos referiremos detenidamente en el siguiente punto.

3.7.1 PRINCIPIO DE DERECHO REGISTRAL.

Será motivo de nuestro estudio en el punto 3.8.

3.7.2. PRINCIPIO DE LIBRE OPCIÓN.

Cada persona es libre de optar por el registro de cualquier marca, siempre que con dicho registro no vulnere derechos legítimamente concedidos de terceros. Para muchos el principio de libre opción descansa sobre dos bases:

- El derecho de la Libertad del hombre.
- El derecho a la información.

Al respecto conviene preguntarnos ¿qué es libertad? y recurriremos a un conocido aforismo jurídico que dice: *Libertad est potestas faciendi id quod iure licet;* supone que la verdadera libertad está en hacer solo lo que el derecho nos permite; por lo tanto no podremos, a pretexto de la libre opción, atentar contra los derechos de los demás.

3.7.3. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD.

La marca no es un derecho sempiterno, y su duración dependerá de las leyes pertinentes en cada país, por ejemplo en el Ecuador “el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años” (Art. 212 Ley de Propiedad Intelectual); como

vemos una marca podrá renovarse indefinidamente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, sin embargo el titular de la marca gozará de un período de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro; caso contrario la marca pasará a ser del dominio público y cualquier persona podrá registrarla como tal; pero que sucede si quien era el titular de la marca cuyo plazo de registro ha vencido y no lo ha renovado continúa utilizando un nombre comercial idéntico al de la marca en cuestión relacionado a productos similares, independiente o no del registro del nombre comercial –gracias al principio del uso- el tercero que pretende registrar una marca que no ha sido renovada por su antiguo titular se vería limitado en sus derechos, pues en virtud de lo que dispone el Art. 196 lit b de la Ley de Propiedad Intelectual no puede registrarse como marca un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido causando confusión en el público consumidor; una regulación similar se encuentra contenida en el Art. 136 de la Decisión 486; entonces en este evento el comerciante “A” que es titular de la Marca “XX” para crema de afeitar ha dejado pasar los 10 años 6 meses que la ley le concede para la vigencia y renovación de la mentada marca, pero, sin embargo ha continuado utilizando el nombre comercial protegido –pero no registrado-. “XX” lo cual impediría que otra persona pueda registrar la referida marca por su cuenta cuando ésta se encuentra ya en el dominio público, lo cual, desde mi punto de vista es del todo ilógico por decir lo menos, contradiciendo de esta manera al sistema atributivo y al principio de Derecho Registral que impera en nuestra legislación; pregunta ¿Entonces para que renovar el registro marcario?;

nuevamente encontramos un conflicto debido a la posibilidad de protección del nombre comercial sin necesidad de registro alguno; situación que a medida que avanzamos en el desarrollo del trabajo propuesto vemos se agrava.

3.7.4. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.

El tiempo y el espacio son limitantes de la marca, en este momento nos compete analizar el factor espacio, y es lógico que los efectos de una marca se limiten al territorio de un Estado determinado;

. . .al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de un marca –registrada o no- siempre se circunscribirán a un territorio determinado (. . .) el registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país donde se registró. (Revista, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito; pág 49)

La situación cambia al tratarse de marcas notorias y las de alto renombre como lo analizaremos más adelante.

3.7.5. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD O ESPECIALIDAD.

Las marcas se registran en una clase específica y protegen productos específicos; la marca, en este evento, se convierte en un signo no absoluto sino limitado en estrecha relación a ciertos productos o a ciertos servicios en conformidad con lo dispuesto en el Arreglo de Niza y su clasificación; en suma es de la propia naturaleza de la marca proteger y distinguir un servicio o un producto determinado.

3.7.6. PRINCIPIO DE NO CONFUSIÓN.

Recordemos las definiciones que dimos sobre la marca y reflexionemos en el sentido de que todas son en cierta forma coincidentes en tanto la consideran como un signo que permite distinguir productos o servicios en el mercado, entonces concluiremos que es de la naturaleza de la marca evitar la confusión en el mercado, por ende no puede causar confusión; una marca para que exista y sea tal, a más del registro obligatorio, debe tener fuerza distintiva, si no la tiene estaremos frente a cualquier cosa menos frente a una marca. Debemos aclarar que la confusión no solo puede ser en cuanto la fuerza distintiva de la misma, pues puede ocurrir lo que la doctrina ha llamado confusión informativa en tanto que una marca confunda al público acerca del origen del producto, de sus cualidades, etcétera; en este evento estamos frente a una marca nula por desinformación.

Si se permite el registro de una marca que acarree confusión en el público consumidor atentariamos los derechos de los titulares de las otras marcas con las que el público puede llegarla a confundir; y los derechos de los consumidores, básicamente el derecho a no ser confundido.

Ahora bien, cuando estudiábamos el principio de especialidad decíamos que las marcas se registran para proteger y distinguir determinados productos o servicios, entonces en principio si se solicita el registro de dos signos similares o hasta iguales en dos clases distintas, no habría riesgo de confusión, salvo que la coexistencia de los mismos produzca un efecto en el consumidor, en tanto éste crea que ambos productos o

servicios tienen un mismo origen; lo que el maestro Jorge Otamendi llama confusión indirecta, en virtud de ello “la protección que se confiere a una marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión” (Revista, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito; pág. 49)

3.7.7. PRINCIPIO DEL MÍNIMO USO.

En virtud de este principio una marca debe ser usada por un lapso tiempo, las marcas se registran para ser usadas –situación que tiene un trato especial en cuanto tiene que ver a las marcas de defensa- si no se la ha usado puede considerársela inexistente; y si alguna vez se la usó pero se dejó de usarla es una marca disuelta.

Una interrogante surge ¿Qué tipo de uso sería el exigible? analizando, a la luz de la naturaleza misma del derecho marcario, el uso debe ser de una magnitud tal que permita que el público asocie el signo con el producto; ahora bien,

el principio de territorialidad determina la cuantía del mínimo uso: la impresión de mil ejemplares de una revista nacional, puede bastar en un país pequeño que tenga tres millones de habitantes pero no en uno que tenga doscientos mil. (Revista, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito; pág. 50)

Según el ordenamiento jurídico ecuatoriano se procederá a cancelar el registro de una marca si ésta no se ha usado por tres años consecutivos.

3.7.8. PRINCIPIO DE LEGÍTIMA DEFENSA MARCARIA.

Todos los que seamos, en cierta manera, titulares de derechos tenemos la posibilidad de defenderlos; recordemos que en el ámbito procesal existe una diferenciación entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo; el primero supone el conjunto de normas emanadas por el Estado, a través de su órgano competente, con la finalidad de regular las relaciones entre los individuos en la sociedad y ésta con el estado; mientras los derechos subjetivos son aquellas facultades que el individuo posee para poder satisfacer ciertos intereses y defender sus derechos; verbigracia el derecho a la acción, que según el profesor Couture “es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”.

Varios son los instrumentos que la ley prevé para defender nuestros derechos a la luz del derecho marcario; tales como: Recurso de Oposición (cuya finalidad será truncar el registro de una marca que vulnere derechos de terceros); Recurso de Revisión (mediante el cual se solicitará la nulidad del registro en sede administrativa); Demanda de Nulidad; existen normas de carácter penal que sancionan el uso indebido de marcas, la disciplina de la Competencia Desleal también guarda relación con el tema motivo del presente análisis; etcétera.

3.7.9. PRINCIPIO DE BUENA FE MARCARIA.

En el Capítulo anterior decíamos que la buena fe es la convicción de obrar correctamente, el registro y uso de una marca debe ser realizada de buena fe, el ordenamiento jurídico vigente no puede tolerar que se violenten derechos en virtud de registros o usos indebidos que atenten contra derechos de terceros.

Sobre el concepto mismo de buena fe conviene recordar las palabras de Marco Tulio Cicerón en la siguiente cita:

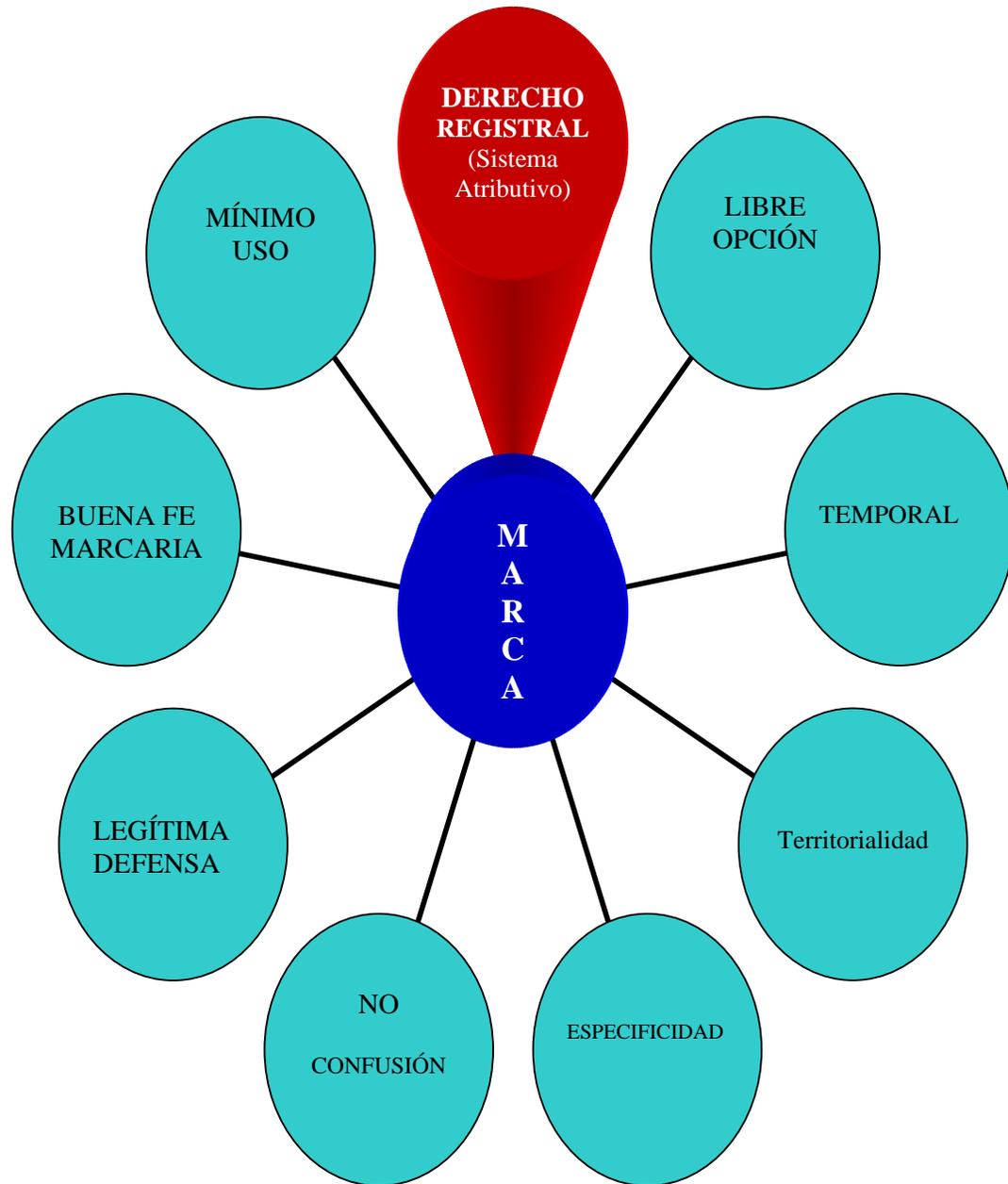
No tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero ¡ojala las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. ¿Qué fórmula más estimable que ésta: conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos?.
(*De Officiis*, 83).

Al igual que en el caso anterior todos los principios aquí citados tienen su razón de ser en el principio de derecho registral (Sistema Atributivo) en virtud del cual, tal como lo dispone el Art. 154 de la Decisión 486 “El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. A más de ello, a manera de corolario podemos afirmar que todos los principios aquí estudiados tienen vinculación entre sí, no son independientes y todos

ellos confluyen en el principio de registro que será motivo de nuestro análisis a continuación.

3.7.10. CUADRO EXPLICATIVO.

Siempre con el objetivo de acompañar y promover el aprendizaje e interactuar con el lector, ensayaremos un cuadro a manera de explicación de la problemática simplemente enunciada en la parte final del subtítulo anterior; la finalidad será que logremos visualizar gráficamente la interrelación de los principios antes analizados y la preeminencia que sobre ellos tiene el principio de derecho registral en nuestro sistema atributivo:



3.8. PRINCIPIO DE DERECHO REGISTRAL. EL PRINCIPIO RECTOR DEL DERECHO MARCARIO. EL SISTEMA ATRIBUTIVO.

Hemos dicho que es la marca, cuales son sus principios, su naturaleza, pero resta saber como se adquiere el derecho sobre ella, esto es, cuando la marca nace a la vida del derecho y se encuentra protegida por éste; cuando analizábamos las regulaciones que guardaban relación con el nombre comercial decíamos que se encontraba protegido por el simple uso, uso que debía cumplir ciertos requisitos de conformidad con la normativa vigente, recordemos que el registro del nombre comercial era simplemente declarativo otorgando una presunción de propiedad, presunción *iuris tantum* (admite prueba en contrario), también habíamos comenzado a ver, a lo largo del capítulo II y el capítulo III algunas desventajas y complicaciones que pueden darse en virtud de esta regulación un tanto especial en lo que a nombres comerciales se refiere; la situación cambia completamente en el campo del derecho marcario, pues es el registro en la Oficina Nacional Competente el que otorga derecho sobre un signo determinado que lo queremos utilizar como marca para distinguir productos o servicios en el mercado; al respecto Otamendi sostiene que:

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro (. . .) Es el titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias.

(11-12)

Por otra parte el Art. 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones reza lo siguiente: “El derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente” que en nuestro caso es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tal como dispone el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Solo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Conviene señalar lo que profesionales del derecho, especialistas en la rama marcaria sostienen al respecto, y señalaremos lo que el Dr. Patricio Bueno Martínez, ex magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresa en uno de sus escritos en un proceso ventilado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual:

Conforme al sistema atributivo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y comunitario en materia de propiedad industrial, solo el registro confiere el derecho al uso exclusivo de la marca. En efecto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 154, reconoce y consagra tal principio al establecer que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Es innegable que solo el registro de la marca confiere el derecho exclusivo al uso de la misma, situación totalmente lógica, que además vela por la seguridad jurídica dentro de lo que se conoce como derecho de mercado, pues quien desee ocupar un determinado signo marcario para comercializar determinados productos procederá a solicitar una búsqueda en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a fin de indagar y descubrir si existe o no una marca idéntica o similar a la que deseé registrar, situación que no sucede con el nombre comercial; pues bien, puede ocurrir que en una ciudad del Ecuador exista el nombre comercial “WW” protegido pero no registrado, de un local que se dedica a la venta de comida rápida y en otro lugar del país un individuo que no conocía de la existencia del nombre comercial “WW”, que a más de haber realizado la búsqueda respectiva sin encontrar en los archivos del IEPI. registro alguno que haga relación con “WW” decide ocuparlo, y lo hace de buena fe; se vería inmerso en un conflicto evidente e inevitable con el primero; la situación se agrava aún mas en virtud que la normativa vigente no permite registrar como marca signos idénticos o similares a nombres comerciales protegidos –aunque no registrados- entonces estaríamos frente a un comerciante que sin conocer la existencia del local comercial “WW” dedicado a la venta de comida rápida intenta registrar una marca de idénticas características encaminada a proteger productos comestibles , de hecho que logrará registrar la marca si el titular del nombre comercial no se opone, pero posteriormente tendría un conflicto evidente con quien usó esa denominación como nombre comercial y no la registró, encontrándose a la luz de la normativa vigente, en desventaja frente al primero lo cual resultaría una evidente injusticia; como vemos continuamos

encontrando dificultades en cuanto la relación jurídica que tiene la marca con el nombre comercial y la discrepancia en cuanto a sus principios rectores, es evidente que el principio del uso del nombre comercial no otorga seguridad alguna, volveremos sobre el tema cuando sea el momento oportuno.

3.8.1. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA.

El profesor Jorge Otamendi en su obra *Derecho de Marcas* nuevamente nos sorprende con la claridad que trata el tema planteado y sostiene:

(. . .) en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, de excepción, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que no se consuma un despojo contrario a la moral (. . .) El uso para tener valor, además, debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo al error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe. (12-14).

Respetando el criterio del profesor Otamendi pero discrepamos con él, un comerciante que no ha registrado su marca en la oficina nacional competente en conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente no tiene derecho al uso exclusivo de dicho signo; de aceptar la tesis antes señalada estaríamos dando paso a una especie

de condición potestativa “si quiero registro, si no quiero no lo hago y da igual”; recordemos que *Ignorantia legis non excusat* tal lo dispone el Art. 6 del Código Civil, siendo una presunción *iuris et de iure*, por lo tanto no admite prueba en contrario ; y quien no halla registrado o renovado su marca no puede alegar desconocimiento de lo dispuesto en la Decisión 486 como en la Ley de Propiedad Intelectual.

3.8.2. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO.

Recordemos que solo la marca legalmente registrada surte plenos efectos jurídicos, y concede a su titular un cúmulo de derechos y prerrogativas, entre ellas la más importante será el uso exclusivo de la misma en el mercado; es necesario en este evento dar un vistazo a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ambos cuerpos legales son coincidentes en cuanto sostienen que el uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma, en nuestro país ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; el uso de la marca, como bien se dijo en su momento, debe guardar armonía a su registro, esto es, debe ser utilizada tal cual fue registrada, admitiéndose modificaciones o alteraciones secundarias.

Hemos dicho que todo derecho lleva implícita acciones pertinentes para evitar su vulneración, es por ello que tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 establecen que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar e impedir que un tercero utilice la mentada marca sin su consentimiento o realice, sin el consentimiento del referido titular, cualquiera de los actos que a continuación detallo:

- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiere causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial; u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.
- Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma.
- Importar o exportar productos con la marca.
- Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.
- Usar en el mercado un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para los fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
- Realizar cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los previstos.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados anteriormente, de manera independiente de que estos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer; como vemos en este evento la norma positiva prevé situaciones aun desconocidas para que, de esta manera

guardar relación con los adelantos tecnológicos de la sociedad, evitando convertirse en una norma anacrónica

Todo lo antes expuesto se encuentra contenido en los Arts. 217 y 155 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Decisión 486 respectivamente.

El registro de una marca NO CONFIERE A SU TITULAR LAS SIGUIENTES PRERROGATIVAS:

- Prohibir a un tercero anunciar la marca, ofrecer en venta o indicar la disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados.
- Prohibir a un tercero use la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (siempre que el mentado uso sea de buena fe y se limite al propósito informativo sin que se induzca al error al público consumidor respecto el origen empresarial de los productos respectivos).
- El derecho conferido por el registro de una marca tampoco confiere a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello que hubieran sido vendidos o introducidos lícitamente al mercado nacional.
- Tampoco podrá evitar se realicen actos de comercio respecto de productos protegidos por el correspondiente registro y hallan sido llevados al mercado de manera lícita.

Para terminar debemos tener presente lo dispuesto por el Art. 218 de la Ley de Propiedad Intelectual que con muy buen criterio sostiene que:

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

Similar regulación encontramos en la Decisión 486 en su Art. 157. A manera de corolario podemos decir que la marca registrada es una propiedad para su titular, pudiendo disponer de ésta como si fuera cualquier otro tipo de bien.

3.9. FUNCIONES DE LA MARCA.

Para Otamendi cuatro son las funciones que desempeña una marca:

1. Indicación de Origen,
2. Distinción de Productos o Servicios,
3. Garantía,
4. Publicidad,

Veamos a que se refiere cada una de ellas

3.9.1. INDICACIÓN DE ORIGEN.

Tradicionalmente se ha entendido que la marca identifica el origen del producto, de esta manera el público consumidor tendría conocimiento exacto de quienes son los distintos fabricantes de cada producto; hoy en día esto ha quedado en el pasado, la marca contemporáneamente, en la generalidad de los casos, no distingue el origen, la mayoría del público consumidor desconoce quién es el fabricante de los productos adquiridos, según Otamendi la función de indicación de origen se ha convertido en una función secundaria, aplicable por ejemplo cuando una marca esta formada por el nombre del fabricante.

3.9.2. DISTINCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros. Si bien saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto (. . .)

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que la función distintiva es esencial en la marca (Otamendi. 9)

Concordamos de manera total con la cita antes transcrita, cuando analizábamos los conceptos y la naturaleza de la marca ya decíamos que el eje fundamental de la misma es su poder distintivo, de esta manera nosotros consumidores podremos escoger el servicio o producto de nuestro gusto.

3.9.3. GARANTÍA.

Cuando el consumidor promedio vuelve a comprar algo de manera habitual busca conseguir lo que anteriormente consiguió, esto es, la calidad que gozaba el producto en la primera adquisición será la que el consumidor buscará en las venideras, sin embargo esa calidad uniforme que el público espera de un producto o un servicio no constituye de ninguna manera una obligación de tipo legal, pero será evidente que el titular de la marca procurará que su producto mantenga una calidad uniforme y de esta manera el consumidor no se verá frustrado cuando vuelva a elegir la marca en cuestión; si un producto empeora su calidad obviamente perderá mercado, en este evento dicha marca dejará de ser elegida; lo que constituye en la vida mercantil una desgracia de dimensiones inimaginables pues una marca tarda mucho más en ganar una posición en el mercado que en perderla, dado ello el titular de la marca debe mantener la uniformidad en la prestación del producto o servicio, tendiendo siempre a mejorarlo.

3.9.4. PUBLICIDAD.

Es una de las funciones más importantes en la vida de la marca, pues ésta es el único nexo que vincula al consumidor del producto o servicio con su titular; la marca es lo que el consumidor pedirá y es lo que el titular de la misma intentará que pidan; una

marca se la conoce no solo por su exposición en la vida del comercio sino por la promoción y/o publicidad que tenga, por ello es necesario que el signo marcario goce de un poder motivante que provoque al público, por ejemplo no creo que a nadie se le ocurriría comprar unas galletas cuyo nombre sea “vómito”; la marca debe seducir al consumidor; verbigracia, una pasta dental que blanquee tus dientes y ocupe una denominación que guarde relación con esta característica.

La publicidad de una marca tiene estrecha relación a lo que denominamos lemas comerciales siendo éste una leyenda o frase utilizada como complemento de la marca; por ejemplo “BRAHMA. Refresca hasta el pensamiento” “COLGATE. Máxima protección anticaries”. En su momento volveremos sobre los lemas comerciales.

3.10. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Entendamos primeramente que clasificar será ordenar, disponer por clases un tema determinado para su mejor estudio; algunos tratadistas aseguran que una clasificación en el tema que nos ocupa carece de total sentido, de esta manera por ejemplo el maestro Jorge Otamendi en su obra antes citada solo hace relación a las marcas de productos, de servicios, colectivas, de certificación, notorias, evocativas; la legislación nacional y comunitaria en las normas legales pertinentes solo hacen relación a las cuatro primeras antes mencionadas. Nosotros afirmaremos que en el mundo del derecho marcario existe una infinidad de tipos de marcas, y siguiendo las enseñanzas de los Drs Carrillo Ballesteros y Morales Casas en el sentido que una clasificación

(. . .) si tiene importancia, ya que la labor de la doctrina es sistematizar las clases de marcas, permitiendo a los legisladores la factura de normas positivas técnicamente contraídas y con mayor precisión conceptual, además de colaborar al entendimiento de las leyes ya adoptadas . . .(211)

Varios han sido los criterios de clasificación que la doctrina a dado en el tema del derecho marcario y de las marcas en particular, nosotros seguiremos el criterio de Carrillo y Morales con algunas modificaciones y clasificaremos a las marcas:

(. . .) según se encuentren o no anotadas en el registro, según la naturaleza de sus actividades desarrolladas para la producción de las mercaderías, su nacionalidad o regulación por determinadas leyes, su conformación material intrínseca, su presentación externa y formal, su finalidad, las facultades que sobre ellas posea su titular, y según la importancia que tengan en el mundo del comercio.(210)

3.10.1. MARCAS REGISTRADAS Y MARCAS NO REGISTRADAS.

Recordemos que el derecho al uso exclusivo sobre la marca se adquiere por su correspondiente registro, el sistema atributivo imperante en nuestro ordenamiento jurídico dispone que el derecho de propiedad sobre una denominación considerada como marca se lo adquiere gracias al registro de la misma ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero realmente podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en ninguna parte de nuestra ley encontramos prohibición alguna en lo que respecta al uso

de marcas que no se encuentren registradas, claro que quien se crea “titular” de una marca no registrada asumirá las consecuencias que su actitud produzca, si bien no se encuentra prohibido el uso de denominaciones entendidas como marcas no registradas no creo que quien las usa sea titular de las mismas, la normativa vigente es clara no hay derecho sobre la marca sin registro; “. . .) el registro no crea la marca; ella es en sí misma, siempre y cuando reúna las condiciones para llevar a cabo la función a que está destinada. El registro eleva a la condición de un derecho concedido por la ley, y le confiere medios defensivos” (Carrillo y Morales 212).

Es evidente entonces que existen dos tipos de marcas; las registradas y las no registradas, las unas protegidas por la norma positiva, mientras las otras actúan de manera independiente y en principio no se encuentran protegidas, decimos en principio pues posteriormente veremos que las marcas notorias y las de alto renombre gozan del consideración aunque no se encuentren registradas.

3.10.2. MARCAS INDUSTRIALES O DE FÁBRICA, COMERCIALES Y DE AGRICULTURA.

Clasificación tal en virtud de la naturaleza de la actividad misma de donde provienen los productos o servicios protegidos por la marca en cuestión; y así tenemos:

- MARCAS INDUSTRIALES O DE FABRICA, siendo el signo distintivo utilizado por el industrial, el productor o el concesionario, distinguiendo de esta manera los productos que tienen su origen en su empresa o dado el caso distinguirá el taller o fábrica que elaboró el bien referido.

- MARCAS DE AGRICULTURA, usada en el mercado para distinguir productos agrícolas obviamente de un determinado agricultor.

- MARCA DE COMERCIO, siguiendo con los Autores colombianos diremos que la marca de comercio:

Pone en relación con sus mercaderías al vendedor o comerciante y a su establecimiento comercial, y asume dos formas: la primera, da garantías al consumidor sobre su fabricación, materiales utilizados y técnica aplicada; la segunda, sobre la atención y cuidado con que se atiende a la clientela (Carrillo y Morales 214).

Para finalizar este tema podemos decir que existen otro tipo de marcas que adquiere su debida importancia en razón de ser garantía de calidad y origen; me refiero a las MARCAS DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.

3.10.3. MARCAS NACIONALES, EXTRANJERAS E INTERNACIONALES.

Para esta categoría se toma en consideración la ley que protege el signo denominado marca y el ámbito territorial en que éstas actúen, de tal manera tenemos MARCAS NACIONALES, las registradas en el Ecuador sin que hallan sido reconocidas legalmente en otro país, y el titular del registro deberá producir sus productos o prestar sus servicios dentro del territorio nacional; serán MARCAS EXTRANJERAS las registradas con anterioridad en otro país pudiendo registrarse en el

Ecuador. Por último tenemos a las MARCAS INTERNACIONALES las que, según el Convenio de París de 1883, la segunda revisión de Madrid de 1890 y la Conferencia de esta misma ciudad, las que siendo depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedan registradas y protegidas en todas las naciones parte del mentado Tratado, la Oficina Internacional de Berna procederá a comunicar, a todos los países signatarios, de dicho registro mediante boletines especiales.

Finalmente aclaremos que nada tendrá que ver la nacionalidad del titular de la marca para calificarla a ésta de nacional o extranjera.

3.10.4. MARCAS SIMPLES, COMPUESTAS, COMPLEJAS O ASOCIADAS.

Las marcas pueden presentarse de varias maneras, pueden estar integradas por uno o varios elementos; al respecto recordemos lo dispuesto en el Art. 134, inciso segundo de la Decisión Comunitaria Andina 486: Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De ahora en adelante para efecto de la presente clasificación tendremos presente el Art. antes mencionado; al momento nos interesa el literal g: “CUALQUIER COMBINACIÓN DE LOS SIGNOS O MEDIOS INDICADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES” de lo que acertadamente llegamos a concluir que una marca puede estar formada de uno o varios elementos;

Cada uno de estos signos enumerados, o los que lleguen a ser distintivos, pueden componerse de varios elementos cuando las marcas son COMPLEJAS. Si por lo contrario, su constitución es sencilla, las marcas son SIMPLES. A veces hay un elemento fundamental, por lo cual el solicitante del registro, por su cuenta o por disposición de la ley, ha de agregar otros elementos que la hagan distinta, y dará entonces un caso de marca COMPUESTA. (Carrillo y Morales 216-217)

3.10.5. MARCAS FIGURATIVAS, NOMINALES, NOMINATIVAS, MIXTAS, FORMALES O PLÁSTICAS.

Según esta clasificación son MARCAS DENOMINATIVAS aquellas formadas por denominaciones aptas para distinguir productos o servicios en el mercado, aptas ideológicamente hablando, predomina de esta manera la acústica y el sentido de los vocablos; mientras en las MARCAS FIGURATIVAS serán las que dado su original aspecto gráfico lograrán su protección, lo que impera es su forma gráfica, a estas marcas

también se las ha llamado innominadas, gráficas, visuales o emblemáticas; los consumidores la guardan en su mente gracias a su memoria visual.

Por su parte las MARCAS MIXTAS son en las que participan las circunstancias detalladas anteriormente, o sea se configuran gracias a una denominación y a un gráfico atribuyéndoles mayor poder publicitario, algunos las llaman marcas ideativas.

Las MARCAS NOMINALES son aquellas que contienen un nombre comercial sujeto al régimen establecido para las marcas, claro que si se pretende utilizar un nombre comercial como marca éste deberá sujetarse a lo dispuesto por la ley para la protección de la marca y los requisitos que debe respetar para ser tal; me refiero al registro obligatorio y deberá ser una denominación con poder distintivo.

Cuando es el medio material empleado para presentar el producto el mismo signo distintivo estamos frente a lo que la doctrina llama MARCAS PLÁSTICAS O FORMALES, consistirá en la especial forma que tenga los envases o las envolturas del producto, de tal manera que cuando por ejemplo veamos una botella con determinadas y especiales características sepamos que estamos frente a una marca específica, de lo que concluimos que los envases y los envoltorios son totalmente registrables como marcas; por ejemplo recordemos las botellas de COCA-COLA.

3.10.6. MARCAS DEFENSIVAS Y MARCAS DE RESERVA.

Diremos que el registro de las MARCAS DE RESERVA se lo realiza desde un punto de vista de previsión empresarial con la finalidad de que su uso sea posterior, esto es, sean usadas en el futuro; mientras que las MARCAS PROTECTORAS, DEFENSIVAS O DE DEFENSA son aquellas registradas por el propietario de otra con la que guarda similitudes sean fonéticas, auditivas y/o visuales; con la finalidad de impedir el registro de signos que puedan atentar contra los derechos conferidos por la marca anterior, denominada marca principal. La protección puede ser observada desde dos puntos de vista:

- 1.- En el registro de marcas análogas para distinguir mercaderías que la marca principal identifica, siendo éstas de la misma clase;
- 2.- Mediante un registro extensivo de la marca principal para productos similares.

3.10.7. MARCAS EVOCATIVAS, MARCAS DE FANTASÍA Y MARCAS CON SIGNIFICADO CONCEPTUAL.

Serán MARCAS EVOCATIVAS aquellas que dan al consumidor una idea clara y precisa sobre las propiedades o alguna de ellas; o en fin sobre las características del producto o servicio que van a distinguir.

Por su parte son MARCAS DE FANTASÍA aquellas constituidas por palabras exageradas o con significado propio distinguiendo productos o servicios, sin evocar ni a estos ni a ninguna de sus características; es muy común en el ámbito marcario encontrar las marcas de fantasía, por lo general gozando de mayor poder distintivo.

No es necesario que la marca evoque propiedades de los productos o servicios que distingue o que se trate de palabras de fantasía, pueden constituir marcas las palabras con SIGNIFICADO CONCEPTUAL; esto es, basta con que el titular de la marca sea el primero que utiliza esta palabra, se apropie de ella y la registre como marca, muchos signos marcarios están constituidos por palabras con significado conceptual; por ejemplo ÁGUILA (para cervezas); EL COCINERO (para aceites); etc.

3.10.8. MARCAS LIGADAS, INDIVIDUALES, COMUNES, Y COLECTIVAS.

Estaremos frente a MARCAS LIGADAS cuando amparando productos idénticos o similares y siendo semejantes entre sí pertenecen a un mismo titular o titulares, cada una de ellas constituye un registro independiente, se las conoce también como marcas en serie.

La MARCA INDIVIDUAL hace relación al vínculo entre la marca y su titular, pues lo ideal es que la marca tenga un propietario; pero en la práctica no siempre es así y encontramos las llamadas MARCAS COMUNES Y LAS COLECTIVAS; las marcas comunes se dan cuando las relaciones entre algunas personas son de una naturaleza especial que ninguna de ellas puede usar la marca de forma exclusiva; mientras que las marcas colectivas para algunos doctrinarios constituye un nivel totalmente superior a la marca común, según Otamendi se da cuando una marca es

(. . .)de propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso

podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización (21)

Su protección tiene sus orígenes en el Convenio de París en el Art. 7 bis que dispone:

1. Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si esas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.
2. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.
3. Sin embargo la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Como vemos el inicio de la protección a las marcas colectivas lo encontramos en el Convenio de París; por su parte la Decisión 486 en sus Arts. 180 y siguiente dispone que entenderemos por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes que lo utilicen bajo el control de un titular; por otra parte se sostiene, según la Decisión antes señalada, que las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores

de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

3.10.9. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS.

De los conceptos estudiados en su momento en lo que a marcas se refiere podemos concluir que estamos frente a la más importante de las clasificaciones; recordemos que la marca “es cualquier signo que sirva para distinguir PRODUCTOS O SERVICIOS en el mercado” (Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual); para muchos doctrinarios es la clasificación modelo, si podríamos decir así, en la materia que nos ocupa.

Originariamente las marcas nacieron para distinguir PRODUCTOS de un fabricante frente a los productos de sus competidores, para algunos esta costumbre data desde hace 5000 A. C.; cuando hacíamos referencia a la marca a través de la historia, dijimos que los antiguos griegos ocupaban ya ciertas denominaciones para distinguir el origen de ciertos objetos; en la antigua China se utilizó signos distintivos e identificatorios; con la finalidad, verbigracia, de indicar el nombre del autor de las piezas de porcelana; un sector de la doctrina sostiene que ya en Pompeya se utilizaban denominaciones con este fin, o sea, para identificar al fabricante; estos signos con el paso de los tiempo fueron denominados marcas de fábrica.

Estamos de acuerdo que las marcas encuentran su razón de ser en el propio comercio, sin que exista el intercambio de productos, no sería necesario la utilización de

marcas, un sistema comercial moderno sin signos marcarios resultaría poco menos que inimaginable.

Para algunos tratadistas las otras categorías de marcas que hemos analizado tienen solo un valor académico; Jorge Otamendi es uno de los que tiene este criterio y sostiene:

Lo cierto es que las diferentes categorías de marcas mencionadas carecen hoy de otro sentido que el académico. Las marcas distinguen productos y son indispensables en el comercio. Poco importa si ésta es propiedad del fabricante, del comerciante, del agricultor o de alguien que ha autorizado su uso a un tercero. . . (17)

Son diáfanos y claros, los Drs. Carrillo y Morales al establecer que un marca “es de producto cuando identifica un bien material que resulta de una actividad industrial, comercial, o agrícola o extractiva, mediante la transformación de la materia.” (222).

A diferencia de la marca de productos, la MARCA DE SERVICIOS es una institución relativamente nueva en el derecho marcario, su objetivo será diferenciar un servicio de otro, basta que el servicio sea prestado de una manera uniforme, el primer país en proteger los servicios fue Estados Unidos de Norteamérica; según los autores Carrillo y Morales, una marca “es de servicio cuando está destinada a señalar una actividad desarrollada por un establecimiento o una persona, con el objeto de satisfacer una necesidad que demanda el grupo social” (222); atendiendo a la definición antedicha

tendremos como marcas de servicios a “DINNERS CLUB”; “VISA”; distinguiendo estas últimas servicios financieros.

En la legislación ecuatoriana, tanto marcas de productos como marcas de servicios se encuentran cobijadas bajo un mismo sistema y bajo las mismas normas; ambas responderán al sistema atributivo en cuanto al registro y a todas las consecuencias que de ello se deduzcan, gozan de una igual protección, el trámite de registro es el mismo; a más de ello podemos mencionar que la Clasificación Internacional de Niza establece clases de productos y clases de servicios; hace referencia a los productos desde la Clase 1 hasta la 34; y estudia los servicios desde la Clase 35 hasta la 45; recordemos que el servicio debe tener una oportunidad en el tiempo.

No podemos negar que ha existido confusión entre el nombre comercial y la marca de servicios; instituciones del todo diferentes, mientras la marca de servicios identifica y distingue un servicio determinado y específico de una empresa o compañía, el nombre comercial identifica la organización del negocio mismo y la diferencia de sus competidores; dicho en otras palabras el nombre comercial determina a los competidores entre sí diciéndonos quien es el que desarrolla la actividad económica en cuestión y donde la lleva a cabo, mientras que la marca de servicio, como su nombre lo indica, distingue un servicio llevado a cabo en un lugar y tiempo determinados.

3.10.10. LA MARCA NOTORIA; LA MARCA DE ALTO RENOMBRE.

Las regulaciones que rigen la vida de las MARCAS NOTORIAS, rompen, los principios generales del derecho marcario; se dice que la marca notoria se encuentra protegida sin necesidad de registro alguno; trasciende las fronteras de las naciones; además su protección se extiende a productos o servicios distintos para los cuales fue registrada.

De acuerdo al mayor o menor grado de conocimiento en el público las marcas pueden ser simples o notorias; como vemos la notoriedad es un grado superior al que pocas marcas acceden gracias a la excelente calidad de sus productos o servicios; o a la publicidad dada a ellos; o gracias a ambas variantes pues existen marcas que distinguen productos de excelente calidad no obstante no son notorias; la marca notoria “indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción” (Otamendi. 341).

Para que una marca sea notoria tiene que ser única y de novedad absoluta, o, lo que es lo mismo, que sea netamente original (. . .) La marca notoriamente conocida es aquella que, conservando su valor distintivo, llega ampliamente al conocimiento del público. . .(Carrillo y Morales 223-224)

En lo que respecta al tema, que al momento estudiamos, se presenta un fenómeno: es común que una marca notoria sea conocida y consumida por el público consumidor -valga la redundancia-, verbigracia COCA - COLA, pero ocurren otros

casos en los que productos identificados por la marca notoria son de un valor económico tan elevado que, siendo conocidos por el público de un lugar determinado, no lo son y talvez jamás lo serán del consumo de los mismos, explico lo expuesto con un ejemplo: un reloj ROLEX, o un Automóvil FERRARI en relación al común de los consumidores ecuatorianos.

Anteriormente decíamos que una marca puede llegar a ser notoria gracias a la calidad de sus productos, o a una intensa campaña publicitaria, o a ambas situaciones; lo que nos lleva a la conclusión que no es fácil distinguir cuando estamos frente a una marca notoria o cuando no lo estamos, es así que, existen marcas que distinguen productos de mala calidad y gracias a una excelente publicidad y un bajo precio llegan a ser notorias; debemos señalar que la originalidad tampoco es un requisito indispensable para la notoriedad, pues palabras del uso común pueden llegar a constituirse en marcas que adquieran dicha categoría. El uso debe también tomarse en cuenta pues una marca usada en el pasado, en desuso en el presente, puede ser marca notoria. Para resolver el problema planteado diremos que una marca notoria será aquella conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor del producto o servicio en cuestión; muchas veces la marca ha llegado a convertirse el nombre genérico del producto que algún día distinguió; por ejemplo las hojas de afeitar en relación con la marca GILLETTE

Existen grados de notoriedad, por lo que tenemos que hacer referencia a la MARCA DE ALTO RENOMBRE , al respecto los Drs. Carrillo y Morales la definen como:

Es la que pretende proteger siempre por sobre el principio de la especialidad, prohibiéndose su uso para cualquier clase de productos, aún para los no concurrentes, similares o análogos de los que ella originalmente ampara. (224).

Para el Maestro Otamendi:

Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Aquellas son conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen, y estas, conocidas por gran parte del público, sean estos consumidores actuales o potenciales. (344)

El tema de este tipo de marcas fue estudiado por vez primera en el año de 1924 y al año siguiente sería recogido en la Convención de París (Art. 6 bis) el que reza de la siguiente manera:

1.- Los países de la Unión se compromete, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro, prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la Autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para proteger productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación capaz de crear confusión con ésta.

2.- Deberá concederse el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

El Art. 6 bis establece que la protección solo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria. No se dice que debe tratarse de productos de la misma clase o género. Se usa la expresión similares que, a mi juicio, permite la extensión a productos de otras clases. (Otamendi 349-350)

Debemos acotar que la notoriedad debe existir en el país donde se reclama la correspondiente protección; de allí el concepto que de marca notoria nos da Bertone y Cabanelas: “(. . .)Marcas Notorias, según se ha visto precedentemente en esta obra, son generalmente conocidas, en los artículos comerciales interesados en un país...”(*Derecho de Marcas*. 317).

En relación a la demostración de la notoriedad estableceremos que ésta no necesita prueba, caso contrario no existiría tal notoriedad, ya que este fenómeno debe estar al alcance de todos.

Continuando con el punto es necesario ver que es lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual al respecto; en su Art. 197 establece los criterios que deben seguirse para determinar si una marca es o no notoria; entre ellos tenemos:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza.
- La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.
- La antigüedad de la marca y su uso constante.
- El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

Por su parte el Art. 198 Ibidem al tratar la marca de Alto renombre sostiene que para determinar si una marca goza de este calificativo se tendrán en cuenta los criterios anteriores y además deberá ser conocida por el público en general.

Finalmente el citado cuerpo legal sostiene en su Art. 196 literal d) que “. . .se entenderá que el signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente” y el literal e) dispone que “se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente”.

3.10.11. MARCAS FUERTES Y MARCAS DÉBILES.

Los Autores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas sostienen que:

(. . .) las MARCAS DÉBILES son aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las FUERTES aquellas que son protegidas mucho más intensamente llegando a prohibirse a todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejen persistir la identidad de la marca que se desea tutelar. (305-306 Tomo I)
(Mayúsculas son nuestras).

Como vemos en relación con la protección de las marcas, éstas pueden ser débiles y fuertes, el titular de una marca tiene la facultad de excluir del uso de la misma a terceros, esta potestad se la ejerce no sólo en relación al uso idéntico de la marca según el registro, sino contra cualquier otro signo utilizable que en virtud de ese uso genere confusión; “cuanto más amplio sea el círculo de signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de la marca, más fuerte será ésta” (Bertone y Cabanelas 306 Tomo I)

No siempre es fácil saber y determinar el grado de fortaleza o debilidad de una marca, ésta deberá atenerse al poder distintivo de la misma, sin embargo podemos llegar a aproximarnos a la realidad en cuanto a la fortaleza o no de un signo marcario.

Marcas Fuertes y Marcas Débiles, son meros instrumentos de la técnica jurídica para determinar la esfera de protección de una marca.

3.10.12. MARCAS DE CERTIFICACIÓN.

Nos referimos a aquellos signos que solo pueden aplicarse a productos, que anteriormente han sido sometidos a determinados controles de calidad; la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al respecto en su Art. 185 y 186 dispone:

Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca. (Art. 185)

Podrá ser titular de la marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional (Art. 186)

La mentada Decisión trata el tema planteado en los Arts 185 y siguientes.

3.11. EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Hemos dicho que el sistema imperante en la legislación ecuatoriana en lo relativo a marcas es el sistema atributivo; es decir, el derecho sobre una denominación considerada como marca se lo adquiere por el correspondiente registro, en nuestro caso

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; de allí la importancia de analizar paso a paso lo relacionado al registro del signo, pues dado el mismo su titular adquiere todos los derechos sobre la marca, derechos y prerrogativas que fueron motivo de nuestro análisis en su momento.

3.11.1. EFECTOS DEL REGISTRO.

Cuando analizamos los principios relativos a las Marcas, decíamos que no hay nacimiento de derecho alguno sobre la marca sin el registro pertinente, salvo excepciones relativas a las marcas notorias, entonces el principal efecto que produce el registro es dar al titular del mismo el derecho al uso exclusivo sobre la denominación marcaria; concediéndole todas las prerrogativas pertinentes al respecto, tema que fue desarrollado en el punto 3.8. del presente capítulo; repetirlos fuera una tarea sin trascendencia por lo que solo lo enunciamos, para que quien tenga interés pueda volver sobre ellos si así lo desea; sin embargo recalcaremos que el registro de la marca a diferencia del registro del nombre comercial protege a la primera, recordemos que el registro del nombre comercial era simplemente declarativo cuyo efecto era configurar una presunción legal (*iuris tantum*) que por la naturaleza de la misma admite prueba en contrario, mientras el registro del signo marcario es una condición obligatoria para su protección.

3.11.2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

Existen dos tipos de requisitos que debemos tomar en cuenta:

- Requisitos de fondo que hacen al signo.
- Requisitos que hacen al solicitante.

3.11.2.1. REQUISITOS DE FONDO QUE HACEN AL SIGNO.

Son cuatro los requisitos de fondo que hacen al signo; estos son:

1. **NOVEDAD**, situación que guarda relación con el poder distintivo del signo marcario, convirtiéndose en su capacidad y calidad consustancial para identificar un producto de otro, o un servicio de otro en el mercado; el signo no debe confundirse con lo que va a identificar aunque puede dar una idea de ello, mientras mayor sea esta relación, me refiero a que la marca de ideas de lo que identifica, menor será su poder distintivo, es por ello que los signos de fantasía son los más distintivos.

Definitivamente podemos decir que es más novedoso y por ende más distintivo el signo cuando menor relación guarda con lo que va a distinguir, pudiendo utilizarse palabras de fantasía o aquellas con un contenido conceptual, o en fin palabras del uso común.

2. **ESPECIALIDAD**, El signo tiene que ser inconfundible con marcas registradas o solicitadas para el registro con anterioridad, algunos autores la llaman **DISPONIBILIDAD**.

En relación con la Novedad y la Especialidad la doctrina ha hecho puntualizaciones específicas entre ellas cabe resaltar el criterio de Laborde, según quien la marca debe ser “suficientemente original para reforzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por otros competidores (novedad)” (*Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce.* 19).

3. ORIGINALIDAD, Es obvio, y del contexto de todo lo antes dicho, entenderemos que el signo será original. Debe existir un grado de originalidad para que el signo pueda ser registrado.
4. LICITUD, El signo que intentamos registrar a más de ser novedoso, especial, y original debe guardar relación de respeto al ordenamiento jurídico vigente, consecuentemente su registro no debe estar prohibido por disposición de la norma positiva; veremos más adelante que la normativa establece y enumera taxativamente los signos que prohíbe registrarlos.

3.11.2.2. REQUISITOS QUE HACEN AL SOLICITANTE.

Bajo este subtítulo analizaremos dos requisitos:

1. QUIEN PUEDE SOLICITAR EL REGISTRO, Se dice que toda persona capaz, habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca, en suma una persona capaz ante la ley puede solicitar el registro del signo marcario y ser titular de el, cuando me refiero a una persona capaz hago hincapié en el Art. 1462 en relación con el 1463 del Código Civil; esto es, toda persona es

legalmente capaz excepto aquellas que la ley declara incapaces, la norma privada hace un análisis completo a las incapacidades en el Art. 1463 del antes señalado Código. De lo dicho concluimos que no es necesario ser un comerciante para poder solicitar el registro de una marca.

2. INTERÉS, Algunas legislaciones, tal es el caso de la Argentina, hacen relación a que la persona que pretenda el registro debe tener interés legítimo en ello.

3.11.3. SIGNOS QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS.

Debemos precisar que existen ciertas denominaciones o mejor dicho signos que pueden constituir marcas y por ende ser sujeto de registro, mientras que existen otros que no; tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen de manera taxativa que signos no pueden registrarse como marcas, empero no determinan taxativamente los signos que si pueden registrarse; solo existen referencias a ellos; por lo mismo, en relación al tema de los signos registrables recurriremos a la doctrina.

3.11.3.1. SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCAS.

La Ley de Propiedad Intelectual hace una pequeña referencia al respecto en el Art. 194 a partir de su segundo inciso al establecer que pueden registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, la norma antes invocada también hace referencia a la posibilidad de registrar lemas

comerciales como marcas. La Decisión 486 es un poco más clara al respecto y en su Art. 134 dispone que pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
- c) Los sonidos y los olores.
- d) Las letras y los números.
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores.
- f) La forma de sus productos, sus envases o envolturas.
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Como vemos la Decisión Comunitaria invocada es mucho más clara que la Ley; sin embargo debemos recurrir a la doctrina y vislumbrar que es lo que ella ha sostenido sobre el tema en cuestión; y diremos primeramente que pueden constituir marcas las PALABRAS DE FANTASÍA, esto es,

(. . .)aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o un servicio y que es tal, por no evocarlos ni a estos ni a ninguna de sus características. Así serían de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón (Otamendi 29)

Al respecto los Autores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas traen para sí el concepto dado por Pouillet en relación a las Palabras de Fantasía estableciendo que son:

(. . .)aquellas, creadas o no por el fabricante, que no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprenden de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo que éste puede ser reconocido y designado con otro nombre. (299)

Pueden constituir marca aquellas palabras EVOCATIVAS, es decir, aquellas que dan al consumidor una idea clara sobre el producto o servicio que distinguen, o dan ciertas características del mismo.

LAS PALABRAS CON SIGNIFICADO CONCEPTUAL pueden ser utilizadas como signos marcarios, siendo estas aquellas que no provienen de una creación de quien solicita el registro, son palabras comunes, basta con que el solicitante sea el primero que intente apropiarse de ella.

LOS DIBUJOS, pueden ser registrados como marcas, entendiendo a estos como cualquier delineación gráfica de trazos, representando una idea, un objeto y/o un ser; son variantes de los dibujos LOS EMBLEMAS, su finalidad será representar un ser o un objeto, puede ser registrado como marca; un ejemplo de ello es el caballito rampante de Ferrari. La doctrina las llama marcas figurativas; ahora bien, en virtud de dichas marcas figurativas podemos impedir el registro y uso de denominaciones de los objetos que

representen; verbigracia el titular de una marca formada por el dibujo de un pingüino puede impedir que se registre y use la marca “Pingüino”, es obvio que de no ser así existiría una confusión evidente en el público consumidor,

Como fatalmente los emblemas despiertan ideas determinadas, la forma particular que se les dé tiene importancia relativa: la idea y el nombre de la idea serán siempre los mismos, cualesquiera que sea esas formas. De ahí que la marca emblemática proteja no solamente la forma que se haya adoptado en el registro sino cualquier otra que despierte la misma idea; porque cualquier otra forma sería confundible con el emblema registrado.
(Breuer Moreno, Pedro. *Tratado de Marcas*. 108-109.)

A continuación un ejemplo de un emblema como marca, o como lo denominamos anteriormente: marca figurativa:



Los MONOGRAMAS también pueden constituir marcas registradas, entendiéndose a estos como un dibujo formado por letras; también serán signos marcarios los GRABADOS, ESTAMPADOS Y SELLOS; como además LAS IMÁGENES Y BANDAS, siendo estas últimas figuras rectangulares de un color determinado usado generalmente en las etiquetas, específicamente para bebidas alcohólicas.

La Norma antes invocada de la Decisión 486 permite sean marcas UN COLOR DELIMITADO POR SU FORMA Y LA COMBINACIÓN DE COLORES, lo que confirma el espíritu de la normativa en cuestión, en el sentido de que cualquier signo con capacidad distintiva es registrable,

¿Qué mejor demostración de la aptitud marcaria de este tipo de signos que la propia realidad? ¿Acaso cuando vemos una caja con película dentro y que lleva los colores amarillo y negro, no sabemos que se trata de un producto “Kodak”? Desde luego que sí. Y ello es clara prueba del carácter marcario de tal signo. (Otamendi. 39).

Además son signos marcarios registrables LOS ENVASES Y ENVOLTORIOS, el envase es el género y el envoltorio una de sus formas; existen casos de productos que con tan solo observar su envase sabemos a que marca nos estamos refiriendo; por ejemplo una botella de “COCA -COLA” o de “PILSENER”; en este evento, lo envases deben tener algo característico, diferente de lo común y habitual, pudiendo sólo registrarse una originalidad relativa.

El dibujo especial y característico que se le dé a LETRAS o a NÚMEROS puede configurar marcas; pues una letra o un número de manera común no pueden ser utilizados en el comercio como marcas menos aún ser registrados. Otra forma para admitir el registro de letras y números, es cuando estos forman una combinación determinada.

LOS RELIEVES, con carácter distintivo frecuentemente, a nivel mundial, son registrados como marcas, ejemplo de ello son las suelas de los zapatos, el labrado de determinados neumáticos. Existen relieves registrables y otros no registrables, serán registrables los que gocen de capacidad distintiva.

LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS Y SUS SEUDÓNIMOS, serán registrables por su propio titular o por terceros con las autorizaciones respectivas; mientras que los NOMBRES GEOGRÁFICOS en tanto no sean indicaciones de origen, engañosas o de uso común pueden ser registradas.

Es común que ciertos negocios, a más de ser identificados por su nombre comercial respectivo y por sus marcas, se distingan por utilizar, en cualquier lado donde se encuentren, una misma FORMA DE SUS EDIFICIOS, claros ejemplos de ello son las cadenas “PIZZA HUT” o “K.F.C.”. De lo que concluimos que la forma de los edificios es un signo lo suficientemente distintivo para configurar una marca; tanto es así que un edificio permite al público identificar al local, sin leer el nombre comercial.

LOS SIGNOS SONOROS constituyen marcas; “(. . .) El público, en general, al oír al comienzo de una producción cinematográfica el rugido de un león sabrá que se trata de un producto MGM” (Otamendi. 59)

Frente a los sonidos como signos marcarios tenemos a los OLORES, de hecho que los signos odoríficos son registrables, el solicitante deberá describir inequívocamente cual es el aroma sobre el que pretende protección; es común, para distinguir el aroma determinar los componentes químicos del producto. El olor puede ser registrado como marca en relación a los envases o envoltorios del producto o en relación al producto mismo como por ejemplo los perfumes.

Son registrables como marcas los TÍTULOS DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS, pero no los títulos de obras artísticas o literarias.

Existen, además PARTÍCULAS DE USO COMÚN, que dada su combinación con otras o gracias a su poder distintivo, pueden ser registradas como marcas.

Para terminar podemos decir que, a más de todo lo antes mencionado, puede registrarse como marca los LEMAS COMERCIALES, tanto la Ley de Propiedad Intelectual, como la Decisión 486 reconocen expresamente esta posibilidad, y determinan que los lemas comerciales son palabras, frases o leyendas utilizadas como complemento de una marca, el registro de éste debe especificar la marca con la cual se usará, verbigracia: “BRAHMA, Refresca hasta el pensamiento” “GATORADE. Nada Funciona mejor”. No pueden registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichas marcas, pues de haberlo entramos al campo de la Competencia Desleal. De lo dicho resulta lógico lo contenido en el Art. 178 de la Decisión 486 en el sentido que un lema comercial deberá ser transmitido conjuntamente con el signo marcario asociado, estando su vigencia sujeta al mismo. Un requisito necesario para que los lemas comerciales puedan ser registrados hace relación a su originalidad; debemos mencionar además que el lema comercial debe ser suficientemente distintivo y debe entrañar un mínimo de novedad; para muchos autores la frontera que separa la marca del lema comercial es sutil y delgada; por ello podemos registrar como marcas a lemas comerciales; de lo dicho concluiremos que el lema comercial es una frase publicitaria, mientras mayor publicidad haya recibido, mayor será la asociación con la marca llamada principal.

Sobre el tema en cuestión la doctrina ha hecho algunas observaciones que resultan sumamente importantes; resaltaremos la opinión del Dr. Víctor Bentata, en su obra ya citada:

Los lemas (*slogans*) son tipos de marcas, extensiones y prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y resaltar su publicidad (. . .) La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización. En ello es comparable a la del pedestal de una escultura o la del marco de una pintura. (230).

3.11.3.2. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS.

Al revisar los signos que no pueden ser registrados como marcas veremos que éstos se clasifican en dos grandes grupos a saber: un grupo hace referencia a aquellos signos que por carecer de poder distintivo o por la sola prohibición de la norma positiva no pueden registrarse como marcas, y el otro grupo dice relación con registros que de permitirlos violarían derechos de terceros; la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión Comunitaria Andina 486 son claras al respecto.

Dentro del primer grupo entenderemos que no pueden registrarse como marcas los siguientes signos:

1. Todas aquellas denominaciones o signos que no puedan constituir marca por no guardar relación con el concepto mismo de marca; por ejemplo no podrá ser marca un signo sin el suficiente poder distintivo.

2. De lo dicho anteriormente concluimos que no puede ser registrado como signo marcario algo que carezca de distintividad.
3. Aquellos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
4. Consistan exclusivamente en formas o en otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio de que se trate.
5. Aquellos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para descubrir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias (alabanzas) referidas a esos productos y servicios.
6. Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio en cuestión; sea o se haya convertido en una designación usual o común del mismo en relación al lenguaje común y corriente o a la usanza del país donde se intente el registro.

7. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que halla adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los que se utiliza.
8. Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público, o a las buenas costumbres.
9. 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 que se trate.
10. Aquellos que reproduzcan, imiten, o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para otros distintos, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.
11. Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida (similar a la anterior), 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.
12. Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

13. 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 las autoridades competentes. Los signos antes referidos no podrán registrarse como marcas ni utilizarse como elementos de las mismas; si embargo existe una excepción que plantea el literal j del Art. 195 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual; en virtud de ella podrán utilizarse dichos signos siempre que no induzcan o den lugar a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización internacional de que se trate. En doctrina esto se conoce como el uso de signos oficiales nacionales, extranjeros y/o internacionales.

14. Aquellos que reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente.

15. Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampitas, timbres o especies fiscales en general.

16. Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el exterior, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; a menos que la solicitud la realice el mismo titular de la misma.

17. El literal a) del Art. 195 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que no pueden constituir marca determinados signos en conformidad con el Art. 184 Ibidem; la citada norma hace relación a la información no divulgada: “El titular podrá ejercer las acciones que se establecen en esta Ley para impedir que la información no divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada por terceros; para hacer cesar los actos que conduzcan en forma actual o inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y para obtener las indemnizaciones que correspondan por dicha divulgación, adquisición o utilización no autorizada.

En algunos casos, si los signos no son intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, podrá realizarse el correspondiente registro si gracias a su uso ha ganado poder distintivo, la Decisión 486 sostiene que no obstante los casos mencionados en los numerales 2; 5; 6 y 7 un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País en cuestión y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios sobre los que se aplica.

Todo lo dicho se encuentra contenido en el Art. 135 de la Decisión 486 y en el Art. 195 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Hemos analizado aquellas prohibiciones taxativamente establecidas en la ley, cuando planteábamos el problema decíamos que existen dos tipos o grupos de restricciones legales en cuanto al registro de signos como marcas, el segundo grupo hace relación a registros que de permitirlos violarían derechos de terceros; a

continuación los analizaremos, diciendo que no podrán registrarse como marcas signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

1. Sean idénticos o se asemejen - de forma que pueda provocar confusión- con una marca anteriormente solicitada para el 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.

2. Aquellos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor.
(Volveremos sobre este punto más adelante).

3. Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado anteriormente por un tercero, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación.

4. Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar riesgo de confusión o asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor, o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país en cuestión o en el extranjero.

5. Constituyan una imitación, reproducción, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país o en exterior cuyo titular sea un tercero, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación de tal signo; un aprovechamiento injusto de su notoriedad o la dilución de su poder distintivo o de su valor comercial. Al efecto en líneas anteriores estudiamos lo que es una marca notoria.
6. Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
7. Consista en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
8. Consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
9. Consista, incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.

10. Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Las Prohibiciones antes mencionadas se encuentran en el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Art. 136 de la Decisión 486.

Diremos además que cuando la oficina nacional competente, en nuestro caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tenga indicios razonables que le permitan sostener que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro

Además cuando una marca consista en un nombre geográfico, para poder comercializarse el producto o rendirse el servicio deberá indicarse en forma clara y visible el lugar de fabricación del producto o el origen del servicio.

Con respecto a la restricción constante en el numeral 2, en virtud de la cual no pueden registrarse como marcas signos idénticos o similares a nombres comerciales protegidos debemos realizar algunas puntualizaciones al respecto, recordemos que el nombre comercial para estar protegido necesita simplemente del uso en los términos previstos en la normativa vigente, requisitos analizados a cabalidad en el capítulo anterior del presente trabajo, recordemos además que el registro del nombre comercial

no es requisito para su protección, teniendo efectos simplemente declarativos, ahora bien, a la presentación de la solicitud de registro de marca puede antecederle una solicitud de búsqueda de signos marcarios que guarden relación con el que se pretende registrar, de esta manera evitando problemas posteriores, o mediante la publicación respectiva dentro del procedimiento, tal como lo analizaremos más adelante, quien se sienta vulnerado en sus derechos podrá ejercer las acciones pertinentes, o en fin el propio IEPI. puede evitar y prohibir un registro dadas las circunstancias tal como dispone el Art. 210 inciso segundo de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo lo dicho guarda relación con la estrella guía del derecho, esto es, la seguridad jurídica, tanto para el solicitante del registro marcario como para quien resultaría perjudicado por un registro indebido; ahora bien, al no exigir ni ser obligatorio el registro del nombre comercial, puede ocurrir que alguien solicite el registro de una marca determinada y dicha denominación sea ocupada por muchos años, en relación a productos o servicios similares, por otra persona, en virtud de las normas estudiadas no podría registrarse el signo marcario en esas circunstancias, empero, el nombre comercial en cuestión no ha sido registrado, sin embargo esta protegido, quien desee registrar la referida marca puede actuar de buena o de mala fe, en cualquiera de los dos eventos se vería inmerso en un eminente conflicto, en el primer caso dada su actitud correcta caeríamos en una injusticia legal, tendrá que enfrentar un proceso inevitable con el titular del nombre comercial, situación que se hubiera impedido si en los archivos del IEPI reposaba anteriormente el registro de dicho nombre; ahora, si actuó de mala fe, su nefasta actitud llevará al titular del nombre comercial a embarcarse en un proceso quizá de algunos años para defender lo que es suyo; la situación se complica aun más cuando el nombre comercial por su simple uso no se vuelve nacionalmente público, situación que cambiara sobre manera con el registro; pues éste, por donde se lo mire, hace público al

signo en cuestión, todo lo dicho encontrará más fundamentos en los capítulos posteriores con algunas investigaciones de campo.

3.11.4. DURACIÓN DEL REGISTRO.

El registro de una marca no puede ser eterno, tiene un tiempo de vida; al respecto la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el registro de una marca tiene una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión, siendo renovable indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años; la renovación deberá solicitarse ante al Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los 6 meses anteriores a la expiración del registro, sin embargo el titular de la marca gozará de un período de gracia de 6 meses contados a partir de la fecha del vencimiento del registro para solicitar la renovación respectiva, durante esos 6 meses de gracia el registro de la marca mantendrá plena vigencia; de la misma manera diremos que el registro marcario caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación en el tiempo antes señalado; para la mentada renovación bastará la presentación de la solicitud, y se otorgará sin que medie más trámite, en los mismos términos del registro original.

3.11.5. AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZARÁ EL REGISTRO.

La Solicitud del registro de marca se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

3.11.6. CLASIFICACIÓN DE NIZA.

Dijimos en su momento que las marcas se registran para proteger ciertos productos y ciertos servicios, al respecto el Art. 201 de la Ley de Propiedad Intelectual categóricamente dispone que la solicitud de registro de una marca comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios; por su parte el Art. 215 de la citada Ley señala que para determinar la clase internacional en los registros marcarios se utilizará la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 con sus actualizaciones y modificaciones; norma que guarda relación con lo prescrito en el Art. 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De lo señalado conviene preguntarnos ¿Qué es la Clasificación de Niza? Y diremos que es una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios; adjuntamos dentro de los correspondientes anexos la mentada clasificación; cuyo origen se basa en un Tratado Multilateral administrado por la OMPI denominado el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, Arreglo abierto para los Estados que forman parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; las solicitudes de registro de marcas deben guardar relación a una clase específica de la referida Clasificación.

Es importante mencionar que el Arreglo de Niza fue concertado en 1957, dicha clasificación se la revisa continuamente cada cinco años, la revisión esta a cargo de un Comité de Expertos, todos los estados partes del Arreglo son miembros del Comité. La actual edición es la octava y está vigente desde el 1 de enero de 2002.

3.11.7. PRIORIDAD.

La sola presentación de la solicitud no supone la obtención del registro de una marca, la solicitud es un derecho en expectativa, sin embargo constituye también un derecho de prelación; quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho al mencionado registro que quien lo hace después, esto en principio. El propio Convenio de París sostiene que quien solicita una marca en un país miembro goza de prioridad para hacerlo en otro país miembro.

Al respecto nuestra Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 200 dispone: La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte del Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha en esta solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o adicionales contemplados en la primera solicitud.

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se

hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición.

Al respecto, el maestro Jorge Otamendi sostiene que la prioridad no solo puede ser vista en relación a una solicitud anterior, sino a un uso anterior;

No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por cierta negligencia no se halla solicitado su registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena.

(120).

3.11.8. TRÁMITE DE REGISTRO.

3.11.8.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

A lo largo del Capítulo hemos ponderado la importancia del registro del signo marcario, gracias al sistema atributivo, imperante en nuestra legislación, la marca está protegida cuando ha sido debidamente registrada, atribuyendo el derecho a quien ha obtenido el registro de la misma; compete ahora dirigir nuestro estudio al trámite de registro de un signo determinado.

La Solicitud de registro de una marca deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en un formulario preparado para dicho trámite por la antedicha Dirección, debiendo contener:

- Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad.
- Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial correspondiente para las notificaciones que sean del caso.
- Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar.
- Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción.
- Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y la determinación de la clase internacional correspondiente.
- Si fuere del caso, indicación de la prioridad reivindicada.

Debemos aclarar que la solicitud comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios según la Clasificación Internacional de Niza analizada en su momento.

A la solicitud deberemos acompañar lo siguiente:

- El comprobante de pago de la correspondiente tasa.
- Cuando se trate de reivindicar prioridad, presentaremos la copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior.
- La reproducción de la marca y cinco etiquetas, esto cuando contenga elementos gráficos; o cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si fuere del caso, recordemos que estudiamos en su momento un sin fin de signos registrables como marcas.
- De ser del caso, el documento que acredite la representación del solicitante.
- El Art. 138 de la Decisión 486 establece un requisito adicional, en tratándose de solicitantes que deseen prevalecerse del derecho consagrado en el Art. 6quinquies del Convenio de París; deberán presentar el certificado de registro en el país de origen, expedido por la Autoridad que lo otorgó; el Art. en cuestión hace referencia a la cláusula “tal cual es” en virtud de la misma toda marca de fabrica o de comercio registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países partes del Convenio de París; salvo todas las condiciones constantes en el Art. antes mencionado.

A más de los requisitos expuestos con anterioridad, al tratarse de marcas colectivas necesitaremos:

- ❖ Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva.

- ❖ Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios.
- ❖ Indicación de las Condiciones y la forma como la marca colectiva será usada.
- ❖ Listado de integrantes.

Presentados los documentos respectivos, incluido obligatoriamente el comprobante de pago de la tasa correspondiente; la Dirección Nacional de Propiedad Industrial certificará la fecha y hora de presentación de la respectiva solicitud, asignándole un número de orden, siendo éste sucesivo y continuo; a más de ello debemos señalar que el solicitante puede modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, solo en relación a aspectos secundarios, esto es, no podrá realizar modificaciones sustanciales al signo en cuestión, además no se podrá, a pretexto de modificaciones, ampliar la protección de los productos o servicios señalados de manera inicial en la solicitud.

Una vez admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dentro de un término de quince días subsiguientes a la presentación, examinará si la solicitud se ajusta a los aspectos formales exigidos por la normativa vigente; si la solicitud no cumpliera con los mismos, la antes referida Dirección notificará al peticionario para que en un plazo de treinta días (siguientes a los de la notificación) subsane las respectivas irregularidades, de no hacerlo la solicitud será rechazada. Al contrario, si la solicitud cumple con todos los requisitos previstos en la Ley, o sus irregularidades fueron subsanadas, se ordenará la publicación de la misma por una sola vez en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

3.11.8.2. OPOSICIÓN.

Luego de los treinta días hábiles siguientes a la publicación referida anteriormente, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar OPOSICIÓN, la misma deberá ser debidamente fundamentada; la norma positiva establece además que quien presuma tener interés legítimo para presentar la referida oposición puede solicitar una ampliación de treinta días término para presentarla, recordando que las oposiciones que se califiquen como temerarias podrán llevar consigo sanciones. Debemos aclarar que la oposición se presentará por escrito, esgrimiendo todos los argumentos necesarios que demuestren que la marca opuesta no debe ser registrada.

Al hablar de la oposición hacemos referencia a que el oponente debe tener legítimo interés, dicho interés es entendido desde un punto de vista sumamente amplio, pues puede llegar a tener como finalidad evitar la confusión en el público consumidor; lo común es que planteen oposiciones quienes sientan que se verán perjudicados en sus derechos si el signo llega a ser debidamente registrado; al efecto debemos tener presente las prohibiciones que habíamos estudiado en virtud de las cuales lo que se buscaba era evitar vulnerar derechos de terceros dado un registro indebido, eran 10 las situaciones analizadas detenidamente en su momento; sin embargo conviene definir al interés legítimo como:

(. . .) una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadran en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el

administrado garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental (Otamendi. 131).

En relación al tema motivo de análisis el Art. 147 de la Decisión 486 dispone que se entenderá que TAMBIÉN tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público al error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros de la C. A. N.; el opositor deberá justificar su interés real en el mercado del País en cuestión.

Dada la importancia de esta institución jurídica debemos recalcar que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tramitará oposiciones que se encuentren inmersas en cualquiera de los supuestos que a continuación detallo:

- ⇒ Fuere presentada extemporáneamente.
- ⇒ Que se fundamente de manera exclusiva en una solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad –reivindicada válidamente- sea posterior a la petición de registro de la marca cuya solicitud se opone.
- ⇒ Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que la solicitud de registro haya sido presentada por quien fuere su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación de la misma.

Recordemos que el derecho a la defensa es un principio reconocido tanto en la Constitución Política del Estado, cuanto en el Derecho Procesal; es por ello que, presentado el recurso de oposición, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará con el mismo al peticionario del registro de que se trate, para que, dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, haga valer sus alegatos; vencido este plazo la antes referida Dirección resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro marcario solicitado; la resolución deberá ser debidamente motivada.

Aclaremos que, una vez presentada una oposición, el trámite de registro queda virtualmente paralizado hasta la resolución administrativa favorable para con el solicitante del registro marcario; por el contrario, si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve a favor de la oposición el procedimiento de registro queda trunco; la resolución antes mencionada es susceptible de recursos tanto en sede administrativa como ante la justicia ordinaria.

Ahora bien, en cualquier estado del proceso las partes pueden llegar a un arreglo que dé por terminado el conflicto, pudiendo, en virtud de ello, llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; sin embargo, si dicho acuerdo tendría como consecuencia principal la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, defendiendo y tutelando los derechos e intereses del público consumidor y del mercado en sí, podrá objetarlo.

3.8.11.3. EL REGISTRO. CONTENIDO DEL TITULO.

De no presentarse oposición en el tiempo previsto para ello; o al haber sido presentada, pero gracias a una resolución emitida por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a favor del respectivo registro; se procederá a realizarlo; otorgando para el efecto un título que acredite el mismo; el que contendrá:

- ✚ Número de registro.
- ✚ Fecha y número de presentación de la solicitud.
- ✚ Indicación de la marca.
- ✚ Naturaleza o tipo de marca que se solicita, en función de su forma de percepción
- ✚ Nombre del titular y su domicilio.
- ✚ Identificación del Solicitante, representante legal o apoderado, según el caso.
- ✚ Fecha de otorgamiento.
- ✚ Fecha de vencimiento.
- ✚ Descripción de la Marca y sus reservas.
- ✚ Reproducción gráfica o indicación de la forma de percepción.
- ✚ Indicación de los productos o servicios que protege y clase internacional a la que corresponden.
- ✚ Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El título será emitido en hojas especiales que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene para el efecto.

3.11.9. CANCELACIÓN DEL REGISTRO.

El registro de un signo marcario, en su debido momento puede ser cancelado; nuestra legislación establece dos situaciones en las que, dadas las respectivas circunstancias, la marca puede ser cancelada.

La primera situación hace referencia a una marca que no haya sido usada; al respecto el Art. 220 primer inciso de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Como vemos el uso del signo marcario es un requisito esencial para conservar el derecho sobre el mismo; el uso se realizará evitando que la marca sea cancelada; el uso se convierte en un pilar o principio vital en la vida misma del registro, sin él éste se interrumpiría; cuando analizábamos los principios que rigen la vida de la marca decíamos que uno de ellos es el principio del mínimo uso; la ley, como lo veremos más adelante, da ciertas pautas para probar y para entender que una marca se encuentra en

pleno uso; es por ello que la normativa vigente sostiene que se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, en cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; además consideraremos que una marca se encuentra en uso cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación; cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido debidamente inscrita y cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas al titular del registro (Art. 224 LPI)

De lo expuesto anteriormente podemos concluir que el uso deberá darse con la comercialización misma del producto o en la prestación del servicio; la cuestión es más complicada cuando nos referimos a productos por ejemplo; se dice que si no existe una marca sobre el producto en cuestión o éste no está protegido por su envase registrado no hay un uso efectivo de la marca; no obstante podemos estar ante una pirámide de jabones, tal como lo ejemplifica Otamendi, y encima de ellos un letrero que los identifica como jabones marca “WX” de esta manera la falta de aplicación de la marca sobre el producto de manera material dificultaría la prueba del uso pero no alcanza a destruir la relación MARCA-PRODUCTO-CONSUMIDOR. Otra situación que puede darse es el caso de fuertes campañas publicitarias previas al lanzamiento de un producto, al efecto conviene preguntarnos: ¿Con dichas campañas, no estamos ya utilizando la marca?. Volviendo al texto legal la exigencia es que el producto o servicio

se encuentre en el mercado, empero “Comercialización debe ser entendida en un sentido amplio que abarque no sólo actos de intercambio sino otra forma posible de disposición del producto”(Otamendi 209); lo cual resulta del todo lógico dados los adelantos de tipo electrónico e informático.

La ley da un plazo que es de tres años de desuso; tres años es un tiempo más que suficiente para poder lanzar un producto al mercado; entonces si alguien registra una marca sin antes haberla usado tiene 3 años para lanzar el producto o servicio que se verá identificado con el signo marcario referido, so pena de cancelación del mismo; la norma al establecer este tiempo habla de: “tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” lo que quiere decir que bien la marca pudo ser usada en su momento, pero dejó de serlo por tres años consecutivos, cumplido ese tiempo configuramos el supuesto previsto en la norma invocada (Art. 220 L.P.I.)

Aclaremos que el uso puede darse dentro del Ecuador o en cualquier país de la C. A. N; o en fin, en otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre la materia.

Una pregunta ronda nuestra mente; y tiene relación con la intensidad del uso: ¿Qué tanto debe usarse la marca? No existe una respuesta en términos cualitativos ni geográficos; ahora bien la intención del legislador es que el registro se lo obtenga para usar el signo en cuestión, en virtud de ello el uso tendrá por finalidad el conocimiento del mencionado signo en el público consumidor, de esta manera tendrá vital importancia los siguientes factores: territorio, población, tipo de producto, poder adquisitivo del titular o de quien lo use; al efecto 3000 productos vendidos en un país que tengan un

millón de habitantes será suficiente para que estos puedan tener conocimiento del mismo; no así en un país de trescientos millones; un pequeño comerciante que vendió 2000 dólares en un año entero usando su marca para distinguir chupetes no puede igualarse a una gran industria que vendió esa cantidad en menos de un mes; de la misma manera la venta de un reactor nuclear atómico por año basta, no así la venta de una cera de piso.

Calmann al referirse al uso dice que este debe ser deliberado y continuo, no necesariamente extensivo, no esporádico ni secreto o confidencial, tampoco causal, fortuito, experimental o transitorio; sino deberá ser tal que demuestre la intención de adoptar la marca como identificador de productos o servicios.

La marca debe ser usada tal cual fue registrada, no obstante podrá utilizarse de un modo que difiera de la registrada sólo en detalles o elementos que no altere su carácter distintivo y original; a más de lo dicho no procederá la acción de cancelación del signo marcario registrado por falta de uso cuando se lo hubiere usado con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el mismo.

La norma positiva ecuatoriana establece, como medios probatorios del uso, los siguientes, sin descartar todos aquellos que se encuentran previstos en la legislación procesal y al caso fueren aplicables:

- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.
- Los inventarios de mercaderías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestren regularidad en la producción o en las ventas; igual que en el caso anterior, con anterioridad a la acción que es motivo de estudio.
- Cualquier otro medio de prueba idóneo.

Pero, ¿A quien corresponde probar el uso? En este evento recordemos un principio jurídico *onus probandi incumbit actori* –la carga de la prueba corresponde al actor- sin embargo la norma 220 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro; a más de ello no se cancelará la marca en cuestión si se probare que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, o a restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca. Al respecto conviene traer a nuestras mentes lo dispuesto por el Código Civil en su Art. 30: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público; etc.”, en efecto podemos decir que como se encuentra redactado el texto de nuestra ley parecería ser que fuerza mayor y caso fortuito son sinónimos y no es así; el Dr. Hernán Coello García en su obra *Epítome del Título Preliminar del Código Civil, y sus Principales Relaciones con la Legislación Ecuatoriana*, sostiene:

En la ley, la expresión caso fortuito debe entenderse como la actuación de un persona, no solo porque así lo enseña la teoría sobre el problema, sino porque los ejemplos de que se sirve la ley así nos dan a entender. En efecto, el Art. 30 habla de apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. En cambio, cuando la ley nos ejemplifica la fuerza mayor, se refiere a hechos de la naturaleza, pues habla del naufragio y del terremoto. (293)

Al inicio de este tema decíamos que una marca puede ser cancelada por dos situaciones, hemos estudiado una de ellas, la que hace referencia al desuso; ahora haremos referencia a la segunda causal prevista en la ley para que proceda una acción de cancelación al respecto; y diremos que a petición del legítimo titular, una marca registrada puede ser cancelada cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o de alto renombre al momento mismo de solicitarse el registro.

Basado en cualesquiera de las dos circunstancias; presentado la solicitud de cancelación, y recibida que ésta sea, deberá notificarse al titular de la marca registrada para que dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos y presente cuanto documento sea necesario a fin de probar y defender su derecho; vencido este plazo se decidirá sobre la cancelación o no del registro del signo marcario, valiéndose para el efecto de una resolución debidamente motivada.

Para terminar debemos mencionar que la persona que hubiere obtenido la cancelación de una determinada marca tendrá derecho preferente para su registro si se la solicita dentro de los tres meses posteriores a la fecha que la resolución quede firme o cause estado.

3.11.10. RENUNCIA AL REGISTRO.

El registro de marca otorga a su titular un derecho de propiedad sobre el signo marcario; en virtud de ello el mismo titular puede renunciar a sus derechos de manera total o parcial, aunque nada dice nuestra ley al respecto, la renuncia debe realizarse cumpliendo las mismas formalidades que se requieren para la transferencia, esto es, realizarse por escrito; comúnmente mediando escritura pública al respecto.

Si la renuncia es parcial el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia; por otra parte si la renuncia fuere total se cancelará el registro, en este evento la marca quedaría en el dominio público y cualquier interesado podrá registrarla, no obstante si el renunciante aun sigue ocupando la denominación de que se trate como nombre comercial el tercero que pretenda registrar la marca se vería impedido; aunque bien podría registrarla, no obstante, posteriormente el renunciante encontraría aval en lo dispuesto en el Art. 196 literal b de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Art. 136 literal b de la Decisión 486 para iniciar las acciones pertinentes oponiéndose al registro o pidiendo la nulidad del mismo, dependiendo las circunstancias; situación que se agravaría aun más si el referido nombre comercial no

se encuentra registrado; visto de esta manera y dado este supuesto la renuncia al registro de una marca determinada no traería ningún efecto real y práctico.

La renuncia para que surta efectos frente a terceros deberá ser anotada al margen del registro original; a más de ello afirmaremos que no se admitirán renunciaciones si sobre la marca implicada existen derechos inscritos a favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso por parte de ellos.

3.11.11. NULIDAD DEL REGISTRO. EL RECURSO DE REVISIÓN.

La declaratoria de nulidad extingue el derecho sobre la marca; al igual que cualquier otro acto jurídico, el registro de una marca puede estar viciado conteniendo defectos de forma y/o de fondo que la hagan nula; la acción de nulidad se deduce mediante el correspondiente Recurso de Revisión; recurso que se lo presentará y tramitará ante el Comité de Propiedad Intelectual; dicho recurso se concede en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Procederá el recurso de revisión en ciertos casos previstos taxativamente en la Ley de Propiedad Intelectual; casos que inmediatamente los estudiaremos; sin embargo es necesario resaltar que la doctrina agrupa las causales a las que nos referimos a continuación en tres grupos: marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley; piratería de marcas y marcas especulativas; a más de ello debemos hacer hincapié en el sentido que el solicitante del registro de una marca debe ser una persona capaz ante la ley y con un legítimo interés para ello; si quien solicita el registro de una marca

es un incapaz estaremos, como es obvio ante una causal de nulidad, aunque nada diga el Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual que señala los casos de nulidad del registro de una marca, casos que intentaremos, en lo posible, agruparlos dentro de las categorías antes señaladas:

- ◆ Cuando el registro de una marca se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión; en su momento nos referimos de manera clara y detenida a todos aquellos documentos que deben presentarse para que prospere una solicitud de registro de un signo marcario.
- ◆ Cuando el registro se hubiera otorgado en contravención con el Art. 194 y 195 de la Ley de Propiedad Intelectual. El Art. 194 da una definición de marca y a las características básicas que un signo ha de tener para constituir marca, haciendo hincapié en el poder distintivo del mismo; y el Art. 195 por su parte establece aquellos signos que por imperativo legal no pueden constituir marca, en virtud de ello, si nos encontramos frente a un signo que se encuentre inmerso en una de las prohibiciones constantes en el Art. 195 cabría el recurso de revisión. En su momento estudiamos estas prohibiciones, en el presente tratado las encontramos en el acápite 3.11.3.2 de este capítulo.
- ◆ Cuando el signo se hubiere obtenido en contravención al Art. 196 Ibidem; la mencionada norma hace relación a aquellos signos que por más de gozar de poder distintivo no pueden registrarse como marca a favor del solicitante, pues de hacerlo se estaría violando derechos de terceros; estas prohibiciones también fueron motivo de análisis en su oportuno momento; al respecto encontramos un

nuevo enfrentamiento entre un nombre comercial protegido con anterioridad al registro marcario solicitado; ya que la norma mencionada en su literal b) señala que no podrán registrarse como marcas signos que sean idénticos o se asemejen a nombres comerciales protegidos; si el registro es concedido, el titular del nombre comercial protegido – registrado o no – puede interponer el recurso de revisión pertinente solicitando de esta manera la anulación del mismo; ahora bien el registro marcario pudo realizarse sin conocer siquiera la existencia del referido nombre comercial; el titular del registro marcario no tenía porque conocer que existía un nombre comercial de esas características utilizado con anterioridad a su solicitud, agravando el tema, el nombre comercial pudo ser usado en una provincia distinta de la que reside el titular de la marca, en este evento peor aún podría conocer del mismo; sin embargo, quien usó con anterioridad el nombre comercial, SIN HABERLO REGISTRADO, se ve en ventaja, una vez más, frente al titular –en este caso- del registro marcario; empero si el nombre comercial para ser protegido necesitara inexorablemente el registro, quien desee registrar una marca realizaría el estudio y búsqueda pertinente en los archivos que para el efecto cuanta el IEPI evitando de esta manera un conflicto evidente e inminente.

- ◆ Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la ley que sustancialmente haya influido en su otorgamiento.

Estos cuatro primeros casos señalados podemos agruparlos, en principio, dentro de las llamadas marcas registradas en contravención a lo dispuesto en la ley.

En relación a las marcas especulativas el Art. 227 de la Ley de Propiedad Intelectual establece además que se configura la causal de nulidad cuando:

- ◆ La solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Para terminar la enumeración de las causales, y cumpliendo con lo que la doctrina llama “piratería de marcas” podemos decir que dentro de las prohibiciones constantes en la ley existe una que hace relación al caso del registro de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada, remitiéndonos al respecto a lo dispuesto en el Art. 196 literal a.- (L.P.I.); situación prevista en las cuatro primeras causales analizadas; expresamente, en lo que se refiere al tema, el Art. 227 literal d) numeral 1) del mencionado cuerpo legal establece como causa de nulidad del registro de un signo marcario cuando:

- ◆ Un representante, distribuidor, o usuario 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.

Al referirse nuestra ley a éstos últimos supuestos, habla de registros de mala fe.

Quien solicite la acción de nulidad debe tener un interés legítimo para ello; en tal virtud el maestro Jorge Otamendi sostiene:

(. . .)Este interés existe cuando el demandante posee una marca confundible con la marca cuya nulidad se pretende. También lo tiene quien pide la nulidad de una marca que ha sido opuesta a su solicitud y por ende constituye un obstáculo a su registro. Y lo tiene el comerciante que invoca una presunta violación de prohibiciones legales que son de orden público. (333).

Nosotros, para no abundar en detalles que podrían llevarnos a equívocos, diremos que tienen legítimo interés para presentar la correspondiente acción de nulidad a través del recurso de revisión quien se sienta perjudicado en sus derechos dado el respectivo registro, o, a nuestro criterio, cualquier persona que representando al público consumidor crea que dicho registro perjudicaría a este sector y al mercado en sí, dadas las razones antes expuestas.

La Autoridad competente es rigurosa cuando se trata de declarar la nulidad de una marca, los criterios deberán ser más benévolos en relación a la apreciación de la confundibilidad que en tratándose de una oposición, y en caso de duda se estará a favor del demandado, esto según un buen número de doctrinarios, mas, al respecto creo que en caso de duda se debe fallar en lo que sea más favorable al público consumidor.

La acción prevista por el recurso de revisión prescribe en tres años, no obstante puede luego de transcurridos esos tres años presentar ante la justicia ordinaria una demanda cuya pretensión será la nulidad del registro marcario antes de transcurridos diez años desde la fecha de la concesión del registro, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiere sido negado; sin embargo; en conformidad con lo dispuesto en el Art. 228 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los Art. 194 y 195 Ibidem, 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 presentada por cualquier persona.

Para finalizar diremos que la nulidad de un registro deberá ser notificada a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

3.12. TRANSFERENCIA DE MARCAS. CESIONES Y LICENCIAS.

En más de una ocasión hemos hecho hincapié en el derecho que le asiste al titular de la marca; siendo un verdadero derecho de dominio sobre el signo registrado a su favor; pudiendo ejercer todas las acciones que esta poderosa institución jurídica otorga; me he referido en momentos anteriores a aquellas cuatro prerrogativas que concede el dominio; prerrogativas que se han conservado casi intactas con el pasar de los tiempos desde de los Romanos; me refiero a:

- *ius utendi*
- *ius fruendi*
- *ius abutendi*
- *ius vindicandi*

Dentro de este subtítulo nos referiremos a la posibilidad que tiene el titular de una marca para transferirla, revisando además brevemente la posibilidad de las licencias en esta rama. En relación a lo mencionado; Bertone y Cabanelas dicen:

Existen, por lo tanto, dos tipos básicos de actos mediante los cuales circulan los derechos al aprovechamiento económico de las marcas: las cesiones, en virtud de las cuales el titular de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma y las licencias, actos en los que el titular transfiere sus derechos sobre el signo marcario, autorizando a un tercero a utilizarlo. (397. Tomo II)

Las definiciones propuestas por los antes mencionados maestros son por demás diáfanas, sin embargo en la práctica existen casos en los que la distinción entre cesiones y licencias no es siempre tan clara, el régimen jurídico, que gobierna a estas instituciones es complejo como lo veremos; mas, como antesala de lo que trataremos en páginas siguientes, diremos que tanto cesiones como licencias encuentran su fundamento, sus bases de validez y sus efectos jurídicos en el Derecho de los Contratos.

Entrando en materia, recordemos que el derecho subjetivo sobre una marca se encuentra conformado por algunas variantes, facultades, potestades, atribuciones;

mientras la cesión supone la transferencia de todas y cada una de las facultades que el titular del signo marcario tiene sobre éste, la licencia implica la simple autorización de utilizar la marca.

La cesión de marcas ha encontrado tanta variedad de regulaciones cuantas legislaciones encontremos; según el criterio de Fernández Novoa, podemos encontrar tres grandes sistemas o enfoques básicos en lo que la doctrina llama el Derecho Comparado, en relación a las condiciones y la forma a la que deben sujetarse la cesión de las marcas, siendo éstos los siguientes:

- ✚ SISTEMAS QUE EXIGEN LA VINCULACIÓN DE LA MARCA CON LA EMPRESA: Según este sistema la marca solo puede ser transferida con la empresa a la que pertenece; similar a la regulación que sobre nombres comerciales mantiene nuestra legislación; este requisito en lo que a marcas se refiere encuentra su fundamento en garantizar que la marca cumpla su función de identificación logrando de esta manera que el público no sea engañado respecto al origen empresarial de los productos o servicios, lo cual se vincula inexorablemente con el prestigio comercial, considerando a la marca como un símbolo del referido prestigio; en este sistema encontramos el inconveniente ya analizado: ¿qué es la empresa? interrogante que fue contestada cabalmente en el Capítulo anterior. Ahora bien que sucede cuando una empresa es transferida parcialmente, “(. . .) la cesión de la marca solo es válida en la medida que ese signo acompañe a la parte de la empresa en relación con la cual haya sido utilizada” (Bertone y Cabanelas 410); las legislaciones alemanas y estadounidenses son un ejemplo de este sistema.

⊕ SISTEMA DE LIBRE CESIÓN DE MARCAS: Según el mismo, los derechos sobre una marca pueden transferirse independientemente de la empresa respecto la cual haya sido utilizada, es el sistema que predomina en Latinoamérica y el que acoge nuestra legislación; el Art. 161 de la Decisión Comunitaria 486 lo consagra: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece”; debiendo cumplirse los requisitos previstos en el derecho de los contratos y en las leyes especiales que reglan las relaciones marcarias, me refiero a la Decisión antes invocada, a la Ley de Propiedad Intelectual y a su Reglamento.

⊕ SISTEMAS MIXTOS: Dentro de estos sistemas podemos nombrar al británico, donde si bien existe libertad en cuanto a la cesión de derechos marcarios, ésta se encuentra en cierta manera limitada, reconociendo diversas restricciones que conducen a calificarlo como de mixto al sistema motivo de examen, verbigracia, si la cesión fue realizada de manera independiente al “prestigio comercial de la empresa” la cesión será notificada a la Autoridad Competente, la que decidirá que tipo de publicidad a de darse al negocio jurídico antes referido.

Luego de conocer que nuestro ordenamiento jurídico opta por adoptar un sistema de libre cesión de marcas, conviene preguntarnos sobre la naturaleza jurídica de este contrato, y afirmaremos que es una verdadera cesión de derechos derivados de un registro marcario, no obstante, pueden cederse derechos que tengan como fuente la

solicitud del registro de la marca; el ya citado Art. 161 de la Decisión 486 reconoce lo fundamentado anteriormente rezando: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece”. Por otra parte el objeto del mismo será transferir los derechos que el titular de una marca registrada tiene sobre esta; o el derecho sobre la solicitud de la misma y el estado del trámite; considerando el segundo supuesto establecido en la norma antes invocada, al respecto Breuer Moreno considera que en este caso lo que se cede es la prelación para obtener el registro, si éste no es obtenido el cesionario podría reclamar al cedente.

La transferencia de un signo marcario deberá constar por escrito, la legislación ecuatoriana no precisa si ha de hacerse necesariamente por instrumento público, más en la práctica lo común es hacerlo de ésta manera; empero se considera que tratándose de marcas litigiosas la transferencia siempre se la efectúe mediante una escritura pública; si la cesión se acuerda en el extranjero deberá, en lo relativo a las formalidades y solemnidades, sujetarse a las del lugar donde se otorgue el contrato, si embargo, dada la exigencia de la legislación ecuatoriana en lo que respecta al registro, será siempre necesario que se la realice por escrito.

Toda transferencia de un signo marcario debe registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona interesada; mas, la referida Dirección puede denegar dicho registro si la transferencia acarrea riesgo de confusión.

Al ser el derecho sobre una marca un verdadero conjunto de facultades, atribuciones y potestades, es posible que las cesiones versen sobre algunos de estos elementos; dando lugar a lo conocido como: cesiones parciales de derechos marcarios; por ejemplo: una marca que proteja más de un producto o servicio, puede ser cedida en relación a alguno de los productos o servicios protegidos, al respecto debemos resaltar el criterio de los tratadistas Bertone y Cabanelas:

Tratándose de la transferencia de la marca respecto de determinadas categorías de bienes y servicios, no de otras, la coexistencia resultante es en principio lícita, tanto más cuanto tal coexistencia puede ser la consecuencia de derechos obtenidos por un nuevo titular (. . .) no sería admisible que por vía de cesión coexistieran derechos absolutos sobre marcas confundibles respecto de los mismos productos. . .(427-428 tomo II)

Puede existir además cesiones parciales de derechos marcarios desde el punto de vista territorial, siempre que no se violen principios relativos a la competencia lícita.

Para ceder una marca se requiere capacidad y legitimación para ello, capacidad de obrar en los términos que prevé el Código Civil, tema que no amerita reflexión al respecto ya que es por demás conocido; empero, al referirnos a la legitimación nos detendremos un momento dirigiendo nuestro estudio básicamente al supuesto que, dado el caso, sin que exista el consentimiento de todos y cada uno de los copropietarios del signo marcario, éste no podrá ser transferido, en suma un copropietario no puede transferir unilateralmente la marca, lo que sí podría darse es una enajenación de su parte

indivisa sobre el mentado signo, llegando, de esta manera a la conclusión que la marca puede ser cedida por partes. Finalmente diremos que quien suscriba el contrato de cesión sin estar legitimado para ello deberá las indemnizaciones que sean del caso como consecuencia de su conducta.

Hemos analizado someramente una de las formas de transferir derechos provenientes de una marca, esto es, analizamos la cesión de derechos relativos a esta interesante rama jurídica; sin embargo la cesión no es la única forma de transferir las potestades, atribuciones, prerrogativas; en fin los derechos relativos a un signo marcario; entre otras formas conocidas, las más usuales y reconocidas por la doctrina son:

- ✿ Los Aportes a Sociedades.
- ✿ Las Donaciones.
- ✿ La Expropiación.
- ✿ El Embargo.
- ✿ El Usufructo.
- ✿ La Prenda.
- ✿ La Sucesión por Causa de Muerte.

Resta por analizar lo que son las licencias, éstas últimas que han adquirido vital importancia en la vida comercial y jurídica actual de los países, por dos razones a saber:

1. El número de las licencias ha crecido a tal punto que gran parte de la explotación económica de las marcas se la realiza en virtud de licencias;
2. Un alto porcentaje de contratos de licencia de uso relativos a marcas con la finalidad de ser explotadas en países en vías de desarrollo tienen como licenciantes a empresas extranjeras.

Las licencias en los distintos países, al igual que la cesión de marcas, a tenido diferentes tratamientos, existen estados que, consagrando en su legislación el sistema de la libre cesión de marcas, no prevé restricciones específicas para otorgar licencias sobre los signos marcarios, salvo aquellas que tengan su origen en el Derecho de los Contratos y el Derecho Público Económico; mientras que otros ha requerido que el licenciante mantenga cierto grado de control sobre la utilización que el licenciataria haga sobre el antedicho signo, verbigracia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra; tomando a la legislación estadounidense como ejemplo, una marca puede ser objeto de licencia siempre y cuando el titular de la misma en cuanto licenciante retenga el control sobre calidad e identidad de los bienes y servicios que se encuentren protegidos por la marca; normas permisivas comparadas con las de antaño que al considerar que la marca se encontraba ligada necesariamente al establecimiento comercial en relación con el que venía siendo usada, se consideraba imposible la existencia de licencias para su uso en otros comercios. Por su parte en Alemania las licencias se consideran válidas siempre que no atenten contra el interés general y no provoquen confusión en el público consumidor. En Gran Bretaña se consideraba inaceptable las licencias, situación que fue transformada por la Ley de Marcas de 1938 que consideró posibles las licencias sobre signos marcarios, para ello la Autoridad de registro deber comprobar y verificar que la

licencia no sea perjudicial para el público ni favorezca el tráfico de marcas. Otros sistemas, entre ellos el francés, argentino y la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica no subordinan la validez de la licencia a control de calidad alguno, las partes pueden libremente acordar en que condiciones operará el licenciataria, quien podría hasta tener total libertad en la materia, dentro de esta última concepción podemos situar al sistema ecuatoriano.

En cuanto a la naturaleza de la licencia no ha existido acuerdo en la doctrina ni en las legislaciones, la discusión encuentra su fundamento en la imposibilidad, -que muchos ordenamientos jurídicos consagran- en la que se encuentra el licenciataria de ejercer ciertas acciones marcarias frente a terceros, estas legislaciones (dentro de ellas encontramos a la Argentina) establecen que el contrato de licencia no genera sino efectos entre las partes; sin embargo el Art. 162 de la Decisión 486 dispone que las licencias deben celebrarse por escrito y deberán registrarse ante la oficina nacional competente, en nuestro caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que la licencia surta efectos frente a terceros; de lo cual concluimos que el licenciataria, en el sistema ecuatoriano, puede por su propia cuenta ejercer las correspondientes acciones marcarias que sean del caso frente a terceros. Aunque, sin temor a equivocarnos, diremos que la naturaleza misma de la licencia es la autorización a usar una marca.

La forma de celebrar el contrato de licencia será el mismo que el necesario para las cesiones, o sea por escrito y deberá ser registrado ante la Autoridad antes mencionada, de la misma manera cualquier persona interesada puede solicitar el registro. El objeto de la licencia puede ser una marca registrada o una en trámite de

registro lo cual nos llevaría a las mismas reflexiones anotadas en el caso de cesión de derechos relativos a signos marcarios.

Para otorgar licencias de marcas se necesita de capacidad y legitimación;

Siendo de aplicación los principios generales sobre la capacidad para contratar a los contratos de licencia marcaria, la determinación de sus efectos requiere precisar si el otorgamiento de tales licencias constituye un acto de conservación, de administración o de disposición. (Bertone y Cabanelas 500 tomo II).

El contrato de licencia puede tener por finalidad la conservación del derecho y, en virtud del uso, evitar que la marca caduque. Puede tener una finalidad netamente administrativa que tendrá por objeto conservar la marca y hacerla producir mediante su función distintiva, permitiendo el uso regular y continuo a los licenciarios “al tiempo que proporcionan al titular de la marca la contraprestación correspondiente, el beneficio económico que deriva del valor de la marca” (Bertone y Cabanelas 500); los Autores citados anteriormente sostienen que la licencia de la marca puede suponer un acto de disposición:

(. . .) por alterar fundamentalmente el valor y composición del patrimonio de quien lo realiza. Tal el caso, por ejemplo, de un contrato de licencia con regalías aplicables sobre la totalidad de las ventas de la empresa licenciataria. El porcentaje de tales regalías puede ser un elemento decisivo en la rentabilidad de la empresa (. . .) (501. tomo II)

De lo dicho podemos concluir que dependiendo de estas tres variantes dependerá la capacidad y legitimación necesaria que deba recubrir a quien otorga un contrato con las mencionadas características.

Doctrinariamente, las licencias han encontrado una clasificación, estableciendo cuatro tipos de licencias:

- ④ LICENCIAS SIMPLES Y EXCLUSIVAS: Las simples serán aquellas en las que el licenciante se limita a autorizar el uso de la marca, sin renunciar por su puesto al uso de la marca por sí mismo; serán exclusivas, aquellas que el licenciante se compromete a no otorgar autorizaciones similares a otros licenciatarios; éstas últimas pueden ser de dos tipos según el licenciante asuma o no la obligación de no usar la marca por sí mismo.

- ④ LICENCIAS ONEROSAS Y GRATUITAS: Esta clasificación no ofrece mayores dificultades, en las primeras la facultad de usar una marca tendrá como contraprestación un pago del licenciatario al licenciante; por otra parte, serán gratuitas si se confiere el uso sin que exista contraprestación al respecto.

- ④ LICENCIAS RESTRINGIDAS E ILIMITADAS: En virtud que la licencia puede ser concedida respecto de todos los derechos que el titular de la marca tiene sobre el signo; o bien con ciertas limitaciones; verbigracia, la licencia puede concederse respecto de cierto territorio o respecto ciertas mercaderías.

- ④ LICENCIAS VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS: Las unas nacen de un vínculo contractual, otorgado de manera libre por el titular de la marca; mientras que las otras son obligatorias debido a ser impuestas por la Autoridad Competente; actualmente la doctrina y las legislaciones se han manifestado su desacuerdo con las licencias obligatorias.

Para culminar el presente capítulo debemos realizar una referencia del todo breve a lo que son las sublicencias y las franquicias; afirmando que la capacidad para sublicenciar requiere inexorablemente la autorización del licenciante original, sea al momento mismo de otorgarse la primera licencia, posterior a ésta o aun posterior a la sublicencia como un acto de ratificación, la autorización o en su evento la ratificación deberá ser expresa. Por su parte la franquicia es un contrato complejo, constituye una licencia de marca complementada con un conjunto de disposiciones encaminadas a asegurar que el licenciataria desarrolle la explotación de la marca en conformidad a los bienes y servicios característicos de la empresa del licenciante; se dice que es una licencia con instrucciones, con un manual asegurando un comportamiento empresarial determinado por parte del licenciataria.

Al igual que en los Nombres Comerciales; los contratos que tengan por objeto la transferencia o la licencia de un signo marcario deberán ser del todo expresas, sin que sea posible desatenderse de su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, lo cual nos lleva a una conclusión idéntica a la que llegamos cuando analizábamos el referido tema en el capítulo anterior, dada la naturaleza misma del derecho marcario, en los contratos que persigan las finalidades antes señaladas, no será aplicable el principio

contenido en el Art. 1576 del Código Civil según el cual “Conocida claramente la intención de las partes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”; en nuestra materia -propiedad industrial- las trasferencias, cesiones, licencias de uso deben constar por escrito y de manera expresa.

CAPITULO IV.
EL VALOR DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA
MARCA EN EL COMERCIO

CAPITULO IV.

4. EL VALOR DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA EN EL COMERCIO

4.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.

Sucede con el Derecho de marcas como con ciertos órganos de nuestro cuerpo que pulsan, ignorados por nosotros, en el oscuro interior de las vísceras, hasta el día en que, acostados por una enfermedad o por un golpe, nos dan triste noticia de su existencia. Esta rama jurídica vive también su vida soterrada, consistente en un ir y venir de formularios y de trámites uniformes, ignorada por el común de las gentes, hasta el desafortunado día que su violación, frustración o fracaso conducen al mayor o menor desquiciamiento del comercio. (Bertone y Cabanelas, Tomo I, 13).

La opinión de los tratadistas citados es diáfana para el planteamiento del tema a tratarse en el presente capítulo; aunque, con el respeto que se merecen Autores de la talla de Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas de las Cuevas, creo que su opinión debe ir un poco más lejos, dada la relación evidente que existe entre la marca y el nombre comercial la violación de cualquiera de ellos, su frustración o fracaso

–ocupando sus mismos términos– conducen al mayor o menor desquiciamiento del comercio; en los Capítulos anteriores hemos definido y detallado el tema referente a la marca y al nombre comercial; analizando brevemente sus relaciones y encontrando desde ya conflictos que han quedado simplemente enunciados pues serán analizados detenidamente en su momento; para tener todos los elementos de juicio necesarios y desarrollar el presente capítulo debemos encontrar una definición tanto de mercado como de comercio, dado que en estos dos ámbitos, aparentemente sinónimos, se desenvuelve la vida de los intangibles motivo de análisis; recordemos que comercio viene del latín *cum* (con), y *merx, mercis*, (mercancía), el comercio supone la negociación de productos, de mercancías, de servicios; mientras que el mercado es el medio físico donde se desenvuelve el comercio, el precio de los productos y servicios será establecido gracias a las leyes de la oferta y la demanda.

Debido al fenómeno de industrialización iniciado en el siglo XVIII, fenómeno que no ha cesado hasta nuestros días, tenemos como resultado una creciente utilización de marcas y nombres comerciales; a la luz de todo lo estudiado, podemos darnos cuenta que tanto marcas como nombres comerciales nos invaden; todo o casi todo comerciante utiliza un nombre comercial no así una marca, sin embargo todo producto o servicio utiliza un signo marcario a excepción de productos en una economía rural, siendo éstos fungibles y destinados a la satisfacción de necesidades elementales del ser humano, situación que también se da en economías modernas en relación a productos básicos, verbigracia: los agrícolas; sobre el particular volveremos más adelante.

La marca y el nombre comercial, no son intangibles pasivos, por lo contrario, poseen un carácter agresivo, no se limitan a designar un producto o servicio, o a identificar una actividad económica sino que salen a conquistar el mundo, el mercado, el comercio; en un momento dado nos vemos ahogados en un mundo de marcas y nombres comerciales que nos atacan y asedian, compiten por nuestra atención, algunas veces su objetivo será nuestro propio inconsciente, forman parte de nuestra vida, y mueren con nosotros; resultan productos de la genialidad de la mente humana y llegan a dominar el alma del consumidor; se enfrentan cara a cara en un mundo desenfrenado de competencia, propaganda, publicidad, venta, promoción, y como consecuencia de la lucha existen vencedores y vencidos, entramos en el campo de la dilución marcaria frente a un monopolio que no pudo ser sempiterno, nos vemos precipitados a caer en errores producidos por la competencia desleal; llegando a confundir signos que en principio deben ser inconfundibles; pero la axiología jurídica, fuente inspiradora de la norma positiva, no puede permitir practicas deshonestas, estableciendo mecanismos legales idóneos para evitarlas, tal como lo analizaremos en su momento.

Al respecto es valedero el ejemplo de Víctor Bentata:

Roberto es despertado por su reloj OMEGA en su colchón BRENDA, ingiere un ALKA-SELZER en agua de EVIAN para aliviar un ligero dolor de cabeza, se unta con LECTRIC SHAVE, se afeita con la máquina BRAUN y pasa luego la loción CACHAREL. Se pone sus interiores JOCKEY, su camisa FILA FIL, sus calcetines COLE-HAAN, sus zapatos CHURCH, su corbata BANCROFT, su cinturón HERMES, su portamonedas LLADRO, su reloj de pulsera CARTIER, su chaleco

PRINGUE, y va a desayunar. Se prepara NESCAFE, unta queso BEL PAESE sobre su pan HOLSUM, y echa leche SABANA en un tazón de QUAKER OATS, mientras va leyendo EL EXCELSIOR. Va luego a cepillarse los dientes con COLGATE colocando en su cepillo JORDAN y se enjuaga con LISTERINE, se lava las manos con jabón CAMAY, pulveriza loción OLD SPICE y recoge su pluma CROSS. Toma su maletín GUCCI, calienta su automóvil MAZDA, alumbra con un yesquero DUNHILL un cigarrillo MARLBORO, pone en marcha su radio PHILCO y oye los lemas COKE y de MILKY WAY mientras entra en una estación de servicio SHELL para verificar sus llantas GOODYEAR. Por el camino hacia su oficina ve anuncios de trajes PIERRE CARDIN, de cigarrillos BELMONT, de computadoras COMPAQ, de servicios de seguridad SECUROR y de cajas fuertes MOSLER, sin contar los camiones que pasan con anuncios de sopas de pollo MAGGI y de chocolates PERUGINA, entre otros. Finalmente llega y sube con ascensor OTIS y enciende su dictáfono GRUNDIG mientras verifica datos en una pantalla IBM.

Su esposa Mercedes hace otro tanto con otros productos, con la diferencia que alcanza una gama muy superior de marcas de belleza.

Y todo esto ha ocurrido antes de las ocho de la mañana, sin que por ello tener vértigo ni extrañarse del número de mensajes recibidos. (19).

Grafiquemos el ejemplo en cada momento de nuestros días y descubriremos que constantemente nos relacionamos con signos marcarios y con nombres comerciales, que en la vida del comercio intentan, aunque suene paradójico, tener un lugar dentro de

nuestra vida personal, dándose, como lo dije, diversas situaciones que se encasillan en dos tipos de comportamientos: a) Tendencia a la diferencia que se traduce en prácticas lícitas y honestas; y por otra parte, b) Tendencia a la Confusión que constituyen practicas ilícitas, por ende prohibidas por el ordenamiento jurídico.

Las marcas y los nombres comerciales son entes vivos, que nacen, se desarrollan, pueden fusionarse, mueren y a veces resucitan; es innegable que actualmente forman parte de nuestra vida.

4.2. FONDO DE COMERCIO Y NOMBRE COMERCIAL.

Es evidente que el nombre comercial representa una reputación adquirida a lo largo del tiempo en relación a un establecimiento determinado; o en los términos que señala nuestra ley al definirlo: en relación a un negocio o actividad económica de una persona sea esta natural o jurídica; a diferencia de la marca que acumula esa reputación en relación al producto o servicio que distingue.

Como consecuencia de lo anterior surge una elemental pregunta: ¿Qué entenderemos por reputación?; al respecto Bentata es diáfano al sostener que:

La reputación se objetiva en un nivel de confiabilidad que puede ser alto o bajo, pero que emblematiza el valor propio de la empresa y por ende constituye el factor vital a tomarse en consideración en el caso de su venta. El nivel de confiabilidad o de expectativa de calidad constituye una cierta clientela.

De lo señalado en la cita anterior podemos concluir que el fondo de comercio en suma es la capacidad de clientela, no solo actual, sino con cierta proyección a un futuro determinado, siendo un poder de atracción y retención de clientes; no debemos confundir al fondo de comercio con la reputación (*good will*), pues este último asegura los valores intangibles de la empresa mediante sus relaciones públicas, mientras que el fondo de comercio incluye tanto intangibles como tangibles, por ejemplo activos mobiliarios; constituyendo una unidad indivisible; el fondo de comercio por lo visto no es una entidad jurídica sino un bien complejo, siendo el conjunto de bienes corporales e incorporeales, reunidos por parte del comerciante con el fin de atraer y mantener clientela.

De todo lo expuesto encontramos tres factores claves en el fondo de comercio: clientela, rentabilidad y una valoración económica en el evento de su venta.

El referente del nombre comercial será siempre el fondo de comercio; existiendo una relación de doble vía entre los dos, “Es indispensable, entonces ampliar la estrechez tradicional afectada al simple nombre comercial, redefiniéndolo como fenómeno económico-social complejo que el nombre solo sirve para designar. El referente del nombre comercial, es pues el fondo de comercio” (Bentata 261-263); de tal manera que el nombre comercial representa al fondo de comercio y a la vez pertenece al mismo.

4.3. FUNCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA MARCA.

Recordemos, primeramente, que la marca es un signo apreciable por cualquiera de nuestros sentidos que tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado; del concepto transcrito podemos, sin temor a equivocarnos, afirmar que el poder de distinción, esto es, la fuerza distintiva de la marca es lo primordial en la vida económica de la misma, de tal manera que solo así podrá convertirse en un canalizador de clientela, tal como lo hemos señalado en el pasado; siendo el único camino, dadas las circunstancias, para atraer y retener clientela, a más de ello el signo marcario protege un producto o un servicio; gracias a la mencionada protección no todos los automóviles pueden ser FERRARI, ni todos los teléfonos celular MOTOROLA, de lo contrario existiría una desorientación total al público consumidor y a la libre competencia; además los productos sin marca escapan a todo control, no tienen nombre, ni rostro son por así decirlo fantasmas.

Desde un punto de vista deontológico la marca es el puente entre el productor y el consumidor, y debe proteger los derechos de ambos en un mismo tiempo; gracias a ella el consumidor tiene alternativas al escoger su producto o servicio, y es capaz de mantener una misma calidad en su uso diario en relación a la marca de su preferencia en un momento determinado; por lo que el signo marcario promete al consumidor una permanencia de calidad; verbigracia, si compro un nuevo Televisor, busco el de mi preferencia y que la calidad sea igual o mejor que el que actualmente poseo –si de echo estoy contento con el rendimiento del primero-; pero si he tenido una mala experiencia con un producto signado con una marca determinada intentaré no volver a relacionarme

con otros que ostenten el mismo signo; lo cual es evidente; por lo que la marca se convierte en un guía turístico en la peligrosa jungla del mercado y el comercio, con la finalidad evitar riesgos propios de su existencia; visto así podemos decir que el signo marcario es el motor mismo del comercio.

La marca en el mercado debe tener un posicionamiento que seduzca al consumidor a adquirirla; su función social depende de su función económica, y ésta depende de su uso, no incurriremos en un error al sostener que una función tanto económica como social de la marca será proteger un fondo de comercio.

Ahora bien, un signo marcario no puede monopolizar géneros de productos, y si lo hace es porque existe una patente de invención de por medio, en países desarrollados la marca es el instrumento idóneo para evitar monopolios, lo que no sucede en países en vías de desarrollo; desde el momento mismo que existan competidores que ofrecen un producto o servicio similar o sustituible no existirá monopolio.

Para terminar este punto remito mi trabajo nuevamente a los claros criterios del profesor Bentata, quien al hablar de la marca sostiene que:

Por ser una criatura viviente que nace y muere, una marca no es un elemento aislado. Su ser concreto le augura todo tipo de aventuras, unas afortunadas otras fatales. Su vitalidad debe ser protegida contra todas las tentativas de debilitamiento, características de las prácticas ilícitas. Por ej. cuando la dilución, o degeneración de su poder distintivo ocurre, enturbiando la asociación mental que el productor desea sugerir entre el

bien y el consumidor (. . .) la marca no tiene significación fuera del ámbito de sus consumidores o, ampliando esta afirmación, del público en general (. . .) es el mercado que hace una marca y no una marca que hace un mercado. (31)

De lo dicho podemos concluir que la marca es inconcebible fuera del mercado, caso contrario no sería tal.

4.4. LA CONFUSIÓN MARCARIA.

De la misma manera que no podemos concebir a un hombre que no viva en sociedad, no podemos concebir una marca que no viva dentro del mercado; y de la misma manera que los seres humanos, debido a la interrelación a la que estamos fatalmente destinados, entramos en conflicto unos con otros, en la vida de los signos marcarios la situación no cambia, y la coexistencia de los mismos origina los más variados conflictos, por el momento nos referiremos al –a mi criterio- más importante, me refiero a la confusión marcaria, situación que en la mayoría de casos es fuente para todo tipo de competencias desleales, situación a la que volveremos en su momento.

Dada la naturaleza misma del signo marcario, no cabe que en el mercado existan marcas confundibles pues ello no solo perjudica al titular de la misma sino al público consumidor, atentando de esta manera con la finalidad socio-económica marcaria, analizada hace escasos momentos; ahora bien, la confusión marcaria, puede presentarse con relación a nombres comerciales o a marcas; por ello la ley prohíbe el registro de marcas idénticas o similares en relación a otras solicitadas para el registro o registradas

anteriormente por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios; o respecto de otros productos o servicios si pudiera tenerse como consecuencia confusión o asociación respecto a la marca en cuestión; a más de ello la ley prohíbe registrar marcas que sean idénticas o similares a nombres comerciales protegidos anteriormente del tal forma que pueden causar confusión.

Debemos precisar que declarar la confusión o la posibilidad de que ella se de, es tarea sumamente difícil por no existir reglas matemáticas, claras y precisas al respecto; situación crítica pues caeríamos al campo de lo subjetivo debido a que lo que es confundible para unos no lo será para otros.

La confusión puede darse de varias formas, y así tendremos: CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA y esta a su vez puede darse de las siguientes maneras: VISUAL, AUDITIVA, IDEOLÓGICA, CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN SIMILARES PRODUCTOS; etc. A nuestro entender estas son las formas más comunes de confusión por lo que considero necesario estudiarlas una por una; para luego analizar los criterios a tomar en cuenta para decidir la confusión, la prueba de la misma, y ciertas circunstancias que deben ser previstas.

4.4.1. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA.

La confusión directa hace que el consumidor adquiera un determinado producto convencido que está adquiriendo otro; se dice que es la clásica forma de confusión; mientras que en la indirecta el engaño es diferente:

se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó (Otamendi. 144)

Tanto confusión directa como indirecta pueden presentarse en los campos visual, auditivo o ideológico; dicho en otras palabras, las marcas pueden ser gráfico, fonético o conceptualmente confundibles; aclarando que cualquiera sea la confusión causada siempre produce un daño en relación al titular del derecho marcario y al público consumidor.

4.4.2. CONFUSIÓN VISUAL.

Es causada debido a la similitud de los signos, sean palabras, frases, etiquetas, dibujos; etcétera; comúnmente se la ha llamado CONFUSIÓN GRÁFICA, por simple lógica concluimos que este tipo de confusión obedece a la manera en que la marca será percibida; pudiendo presentarse por los siguientes tipos de similitud:

- ✘ **SIMILITUD ORTOGRÁFICA:** Dada por la coincidencia de las letras entre los signos marcarios en disputa; por ejemplo: PASA y VASA; P.P. y PIP.

- ✘ **SIMILITUD GRÁFICA:** Se da cuando los dibujos de las marcas, e incluso los tipos de letras ocupados tengan trazos similares o iguales; no es indispensable que los objetos y/o letras representen algo en común; por ejemplo existirá este tipo de confusión cuando las etiquetas de los productos

sean parecidas; debemos señalar que esta forma de similitud se da, comúnmente, en las combinaciones de colores.

✘ **SIMILITUD DE FORMA:** Puede darse en relación a los embases, “Podrá decirse que la confundibilidad entre envases es a veces difícil de determinar atento a que por la función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas” (Otamendi 150) por ello se los considera como signos débiles en cuanto sus rasgos característicos y especiales no se alejen de los rasgos comunes.

4.4.3. CONFUSIÓN AUDITIVA.

Estaremos frente a este tipo de confusión cuando la pronunciación de las palabras de los signos en cuestión sean fonéticamente similares; la pronunciación puede ser correcta o incorrecta lo que importa es como lo pronuncie la mayoría del público; son auditivamente confundibles: Señorial y Sueño Real; Tetrex y Detrex. Respecto este tipo de confusión debemos tener presente lo siguiente:

 Dado la pronunciación incorrecta a la que nos referimos en su momento existen ciertas pausas que debemos seguir; por ejemplo la letra S colocada al comienzo de una palabra se la pronuncia como ES; además tanto la Z como la S se pronuncian de la misma forma en nuestro medio; la diferencia entre B y V casi no existe; la X por pronunciaciones incorrectas es asimilada a la S y así, según el

ilustre tratadista Jorge Otamendi se han declarado confundibles: ESPUMA Y SPUM; XINA y ZINNAT; ASAL y OXAL:

 Las palabras en idioma extranjero aplicadas a los signos marcarios, en cuanto a la forma como deben ser pronunciadas respecto a criterios de confusión no tienen una regla uniforme de apreciación, dependerá mucho de la publicidad aplicada, del grado de notoriedad, y de la forma como la pronuncie el público en general.

 Las siglas comúnmente son consideradas como palabras, sin que esto sea una regla fija, pues existen marcas respecto las cuales se pronuncian cada una de sus letras.

4.4.4. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA.

Proviene del mismo o similar contenido conceptual de las marcas; por ejemplo: “NIDO DE ABEJA” y “COLMENA” significan un mismo concepto referido a la forma de vivir de las abejas; o “COSTA DORADA” y “PLAYA DORADA” dado que presentan una misma representación mental; y así podemos enumerar un sin fin de ejemplos: “GATESSA” y “GATUNA”; “FRANJA DE ORO” y “CINTA DE ORO”; etcétera.

Sobre este tema debemos puntualizar lo siguiente:

 Puede darse este tipo de confusiones respecto a dibujos que representen una misma idea; por ejemplo si alguien es titular de una marca que consiste en el

dibujo de una choza para distinguir restaurantes no deben admitirse registros que representen chozas enfocadas a actividades similares.

- Puede existir además similitud conceptual entre una palabra y un dibujo y viceversa; con el siguiente ejemplo explicamos el tema: si alguien es titular de una marca representada por un PERRO para distinguir helados; no podría registrarse –y de hacerlo cabrían los recursos analizados en el capítulo anterior sin perjuicio de la acción de competencia desleal respectiva- una marca denominada “PERRO” para helados.
- El caso de palabras con significados contrapuestos presenta características especiales; para algunos no es posible confundir ideológicamente un concepto con su antónimo; sin embargo la justicia Argentina, por ejemplo, declaró confundibles las marcas “FIEL” e “INFIEL”
- Si una marca esta formada por el nombre del producto y una partícula idéntica o similar a una marca anterior estamos frente a un evidente caso de confusión; por ejemplo: “SUPERKESO” y “SUPER”
- Existirá confusión ideológica entre una palabra en idioma extranjero y su traducción si el común de la gente puede conocer el idioma en cuestión; existen idiomas extranjeros más conocidos y estudiados que otros; por ejemplo el Francés o el Ingles; no así el Alemán – en nuestro medio –; este es el criterio que debe ser manejado para descubrir si el uso, verbigracia de las marcas “STOP AND GO” y “PARE Y SIGA” producen confusión.

4.4.5. CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN IDÉNTICOS PRODUCTOS.

Es un caso típico de confusión indirecta; cuando marcas similares utilizadas para distinguir productos distintos provocan en el público la idea de que dichos productos tienen un mismo origen empresarial; al respecto Otamendi sostiene:

(. . .)se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es decir entre marcas que no distinguen los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase. La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o, dicho en otras palabras, el derecho a excluir a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. (164-165).

Todo lo dicho siempre que la coexistencia de dos marcas destinadas a distinguir productos o servicios distintos, inclusive en clases distintas, provoque en el público riesgo de confusión en cuanto el origen empresarial de los productos o servicios; lo que comúnmente se llama riesgo de asociación entre ambos signos marcarios independientemente de los productos o servicios en cuestión.

4.4.6. PAUTAS Y REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN.

Existe ocasiones que la confundibilidad entre dos signos es tan evidente que su determinación no da lugar a problema alguno; empero hay otros casos en lo que no es fácil determinar la confundibilidad; por ello tanto la jurisprudencia como la doctrina nos han dado criterios, por demás acertados, para descubrir y determinar si entre dos o más signos marcarios puede existir confusión; este examen debe hacerse a la luz de la máxima finalidad de un signo: la distinción, sin dejar de lado el principio de no confusión que fue materia de nuestro análisis en su momento.

Las marcas, para este fin, deben ser cotejadas en forma sucesiva mas no simultánea; dada la finalidad del signo marcario, en el cotejo estaremos más a las semejanzas que a las diferencias; recordando que el juzgador debe inclinarse a favor de un derecho adquirido y anterior. El análisis se hará en relación al conjunto del signo y no por partes arbitrariamente separadas, lo cual es lógico pues el consumidor promedio recordará y tendrá en su memoria la impresión de la marca en su conjunto; es por ello que la Autoridad Competente debe colocarse en los zapatos del público consumidor, para, con los lentes de este grupo, declarar si existe o no confusión; por lo que, la pregunta que debe hacerse el juzgador es: ¿El público consumidor puede confundirse?, aunque él no se confunda.

Otra cuestión que debe tener en clara el juzgador es el tipo de público consumidor, en relación a cual es su nivel promedio de educación, su nivel medio de moralidad, en fin todas aquellas circunstancias propias del conglomerado social que en

un momento dado resultará comprador de los productos o servicios distinguidos por la marca en disputa; en suma la Autoridad competente debe proteger los derechos del consumidor en tanto y en cuanto el consumidor lo requiera; así por ejemplo un niño puede sufrir más fácilmente engaños en el mercado que un adulto al adquirir un producto. La mayoría de veces la clase de público está inexorablemente condicionada a la clase de producto o servicio; verbigracia un producto de consumo masivo como es una bebida gaseosa será consumida por toda clase de público no así un reactor nuclear; por ello el cotejo será realizado con mayor rigor si se trata de productos adquiridos por el público de manera despreocupada, es decir con menos atención como es el caso de las telas, alimentos; etc. Debemos al respecto poner mayor énfasis en el tema de productos farmacéuticos dado que, la confusión al respecto puede desencadenar consecuencias graves; en tal virtud el factor predominante en el cotejo, en lo que al tema se refiere, será la consecuencia de una posible confusión; mientras más grave sea la consecuencia para la salud del consumidor más riguroso será el criterio pues lo que está en juego es nada menos que la vida del ser humano.

Ahora bien; ¿Qué sucede con las marcas constituidas por partículas de uso común? en este evento el criterio del juzgador será mas benevolente; por tratarse de ciertas partículas comúnmente utilizadas en el léxico diario sería un despropósito invocar privilegio sobre ella; la doctrina a calificado a los signos marcarios así constituidos como marcas débiles.

En el caso que la marca oponente tenga la categoría de notoria –característica analizada en su momento en el capítulo III- es evidente que el cotejo será mucho más estricto, recordemos que en su momento decíamos que las marcas notorias se apartan de

los principios generales de derecho marcario en el sentido que su protección traspasa la barrera de los estados y no necesita de registro para estar protegida.

Otro punto para tener en cuenta será la coexistencia en el comercio, en una determinada circunscripción territorial, entre las marcas disputantes sean o no registradas, si no ha existido confusión es una prueba evidente de inconfundibilidad; no es necesario además que ambos signos hayan sido marcas; bien pudo existir una coexistencia, en los términos antes mencionados, entre una marca y un nombre comercial. Un caso similar es el que se suscita en virtud de la coexistencia con marcas de terceros; al respecto, de manera gráfica el insigne maestro en la rama del derecho que hoy nos ocupa, Dr. Jorge Otamendi sostiene: “La coexistencia de la marca oponente con marcas de terceros con las que guarda al menos tantas semejanzas como con la opuesta, ha sido un argumento usual para demostrar la inconfundibilidad” (200).

En su momento dijimos que la confusión en el mercado puede darse, entre otras circunstancias, por similitudes fonéticas y gráficas pero si los signos en discusión tienen un fuerte contenido conceptual –por lo menos uno de los dos signos- puede admitirse una mayor proximidad en el orden gráfico y auditivo tal es el caso de “ALICURA” y “ALCURNIA”; además, el contenido conceptual debe ser conocido por el público consumidor, de no ser así no podría darse la mencionada coexistencia.

Para finalizar, en su momento se dijo que una marca está protegida solo en relación de los productos o servicios para los cuales fue registrada en virtud del principio de especificidad o especialidad, analizado con detalle en el pasado; lo propio sucede en lo que a nombres comerciales se refiere con la salvedad que estos para estar

protegidos no requieren de registro alguno, sino su simple uso en los términos que establece la normativa vigente; con los conceptos antes enunciados diremos que por excepción puede darse casos de confusión entre un signo que distingue un tipo de productos o servicios frente a otro que distingue otro tipo de productos o servicios; con la condición que su coexistencia provoque, en el público consumidor, la idea de que ambos signos tienen un mismo origen; en este evento seguiremos los criterios analizados.

4.5. LA DILUCIÓN.

La dilución supone la pérdida del poder distintivo de un signo que identifica un producto, un servicio, un negocio o una actividad económica; para muchos la dilución solo tiene cabida en lo relativo a marcas; si bien es cierto que, más común es encontrar casos de dilución en lo que a signos marcarios se refiere, el riesgo no es extraño en lo relativo al nombre comercial.

El titular de una marca y de un nombre comercial deseará evitar a como de lugar que se produzca la dilución del poder distintivo de su signo; situación que se desarrolla dentro de este casi infinito e inimaginable mundo que hemos decidido llamar mercado; en la mayoría de casos la dilución se provoca como consecuencia de un nivel superior de prestigio del signo dentro del comercio, de tal manera que el nombre de la marca llega a convertirse en el nombre genérico de un producto; en nuestro medio, cuando el consumidor promedio se dispone a comprar una hoja de afeitar, es común escuchar la frase “Véndame una GILLETTE” el consumidor no pide expresamente una hoja de afeitar GILLETTE; recordemos que la prestigiosa marca distingue no solo hojas de

afeitar sino: espumas de afeitar, desodorantes, perfumes; etc, sin embargo el dependiente del local, con tan solo escuchar la frase antes mencionada procede a vender al comprador una hoja de afeitar; este caso se explica, dado que se diluye el poder distintivo de una marca que goza o gozó de unicidad, esto es cuando no hay otras en el mercado que distingan similares productos o servicios. Se diluye, además, el poder distintivo de un signo cuando existen varios similares o idénticos pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes.

En el mercado existen varios productos que son básicamente denominados por una marca determinada, que ha llegado a subrogar al verdadero o genérico nombre del bien en cuestión. Suele ocurrir que ciertas marcas por su uso cotidiano en el léxico de sus consumidores llegan a convertirse en palabras del idioma gracias al fenómeno que en lógica lo llamamos: causas de la equivocidad de los términos; y dentro de estas causas tenemos: LA TRANSFERENCIA DE SENTIDO POR ASOCIACIÓN DE IDEAS; con muy buen criterio el Dr. Alejandro Serrano Aguilar, destacado catedrático y político, en sus clases de Lógica, al respecto decía: “El grupo más cuantioso de los términos equívocos lo constituyen aquellos que han recibido significado por transferencia, del concepto que originalmente expresaban a otro concepto relacionado con aquel.”

4.6. LA COMPETENCIA DESLEAL.

Para evitar que una persona aproveche el nicho comercial legalmente forjado por un tercero la ley prevé la institución jurídica de la Competencia Desleal; siendo

además un mecanismo idóneo para evitar que el público consumidor sea engañado y de esta manera frustrar el libre y lícito comercio.

En la vida del mercado, en una sociedad capitalista, la libre competencia es un derecho positivamente consagrado; y como es obvio, correlativo al derecho que tiene el consumidor a escoger, libremente, productos y servicios.

Por otra parte el futuro de una empresa descansa en su clientela; recordemos que en capítulos anteriores decíamos que tanto el nombre comercial cuanto la marca hacen las veces de canalizadores de clientela; la misma que se convierte en un valor económico-moral; partiendo que el Estado Ecuatoriano consagra un sistema de libre competencia; concluimos que cada comerciante puede buscar dentro del comercio a la suya, atraerla y retenerla - lícitamente-. La libre empresa favorecerá tanto a vendedores como a compradores; ocupando otros términos: a comerciantes y a público consumidor; es evidente que como consecuencia más favorecido resulta el propio público, pues debido a este fenómeno podemos elegir el producto o servicio de nuestra preferencia, sea en virtud de la calidad, precio o cantidad. La libre competencia es una verdadera lucha que debe realizarse con guante blanco, es decir sin emplear medios nocivos; dada la naturaleza de ella, no es razonable la intervención del Estado como un ente que evite la derrota de uno o varios de los competidores; mas, si se emplean en esta incasable batalla, medios desleales y/o engañosos, la intervención es por demás justificada.

Por lo expuesto es necesario analizar ciertos conceptos que la doctrina y la propia ley ha dado en relación a la competencia desleal; así Miguel Macías Hurtado en su obra antes citada sostiene que:

La Competencia desleal es, pues, conducta ilícita, originada en una actividad lícita. No es suficiente el desvío de la clientela, sino que es necesario el uso de medios incorrectos para configurar como ilícita una competencia. (313)

El mismo Dr. Macías Hurtado recurre a la definición de DARRAS:

Es el acto practicado con mala fe a los efectos de producir una confusión entre los productos de dos fabricantes o de dos comerciantes, o que sin provocar la confusión, descarga el descrédito sobre un establecimiento rival. (313)

Por su parte la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 284 reza:

Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas.

La expresión actividades económicas, se entenderán en sentido amplio, que abarque incluso actividades profesionales tales como: abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio (. . .)

Todas las definiciones antes mencionadas tiene puntos coincidentes, de ellas podemos vislumbrar la importancia del nombre comercial y la marca en el mercado y la

influencia que puede causar su uso indebido; a más de ello podemos encontrar elementos comunes:

- ④ Acto de concurrencia.
- ④ Concurrencia incorrecta.
- ④ Que el acto de concurrencia incorrecta cause perjuicio al competidor, o bien pueda causarlo.
- ④ Que el acto pueda llevar a la Confusión al consumidor.

La realización del acto desleal tendrá por finalidad el aumento de clientela en desmedro de la de otro empresario, de lo que concluimos que tanto actor y víctima deben, imperiosamente, dedicarse a similares actividades; para que se configure la competencia desleal no es necesario que el perjuicio se de, basta que sea posible.

La Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 enumeran los que a su criterio, consideran los actos de competencia desleal más comunes:

- Aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, de los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor.

- Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar al establecimiento, los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial del competidor.

- Realización de actos susceptibles de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de una empresa.

- Indicaciones o aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio que pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación o la prestación de servicios.

- La divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Todos estos actos, según el inciso segundo del Art. 285, pueden referirse a marcas; nombres comerciales; indicadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentación de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que

emite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios; la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Finalmente el Art.286 de la Ley de Propiedad Intelectual enumera otros actos que en determinada circunstancia pueden ser considerados como desleales:

- El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la apropiación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales.
- La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.
- La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal.

Desde el punto de vista procesal, es imprescindible apuntar que los Tribunales competentes para conocer los procesos de Competencia Desleal son: Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo hasta que existan los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual, según lo previsto en el Art. 294 de la Ley antes citada. Además los procesos se tramitarán por la

vía verbal sumaria según lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil con todas las modificaciones constantes en la Ley de Propiedad Intelectual; entre ellas tenemos:

- ▣ Es admisible la RECONVENCIÓN CONEXA.

- ▣ La PRUEBA TESTIMONIAL se receptorá en Audiencia Oral en la que la parte que solicitó la referida prueba formulará sus preguntas pudiendo la otra repreguntar.

- ▣ Si fuere necesaria la actuación de PERITOS se designará uno por cada parte procesal.

- ▣ Las pruebas serán solicitadas dentro del término previsto en el Art. 836 del Código de Procedimiento Civil; esto es seis días; y deberán practicarse dentro de los treinta días siguientes a su conclusión; salvo que las partes de común acuerdo soliciten una prórroga.

A más de ello debemos recordar que en los procesos en los que exista de por medio una norma comunitaria cabe la interpretación prejudicial obligatoria de la mencionada disposición para ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.7. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.

En la vida de un negocio es de suma importancia el nivel de conocimiento y aceptación que tanto éste como sus productos y/o servicios lleguen a tener en el público en general, sean estos consumidores o no; por lo que podemos vislumbrar la importancia de la propaganda y la publicidad en relación al nombre comercial y a la marca en el mercado.

Comencemos dando las definiciones respectivas; y así, el *Diccionario de la Lengua Española* define propaganda como la “Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores”; por su parte cuando conceptualiza a la publicidad dice que es la “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”

Si el nombre comercial y la marca son canalizadores de clientela en tanto y cuanto el producto o servicio es lo que la empresa produce o vende, mientras que la marca es lo que compra el cliente y el nombre comercial permite la identificación clara del negocio; la publicidad se convierte en el móvil en virtud del cual una marca y/o un nombre comercial logran posicionarse en el mercado, acrecentar sus ventas, seducir al público en general a convertirse en público consumidor en particular. La propaganda es un arma letal en el incansable trajín de la competencia y la libre empresa; ocupando un espacio en nuestras vidas, llegando al extremo de colmarlas, de bombardearnos de información en un mundo mercantilizado donde nuestro programa de televisión favorito llega a nosotros gracias a “REXONA”; el secreto de conquistar mujeres son las

fragancias de “AXE”; el gol en el partido de fútbol es “PINTUCO” y cada tiro de esquina es “GELATINA SOLA”; tomamos nuestro vehículo para ir a trabajar y en el trayecto encontramos letreros tales como “PILSENER LA CERVEZA DE LOS ECUATORIANOS”; “COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA”; encendemos el equipo de música de nuestro auto y la sección de baladas en la emisora “MAGGICA FM. CLASE APARTE” es auspiciada por “ZHUMIR LATIN SPIRIT”; en fin, nuestro cerebro recibe un sin número de información comercial que induce a consumir ciertos productos; solicitar específicos servicios, o bien visitar un determinado local comercial. La finalidad de la publicidad es conquistar el mercado aniquilando a la competencia, mediando para ello actos lícitos so pena de caer en el campo de la competencia desleal que ya fue motivo de nuestro análisis.

Queda claro entonces que el prestigio de una marca y un nombre comercial en el comercio no solo depende de la calidad en los productos o servicios y en la atención al público; sino además en el grado de publicidad que los mentados intangibles lleguen a tener y la forma como se los haga conocer al público, la propaganda será siempre seductora, adornará la realidad, creará un mundo paralelo al cual solo podremos llegar consumiendo lo publicitado.

Es común, dentro de las campañas publicitarias, las llamadas promociones, sorteos, concursos; que invitan a consumir un determinado producto o servicio, o frecuentar un negocio específico.

La publicidad llega a consolidar la relación marca – producto o servicio; y la relación nombre comercial – negocio o actividad económica; consolidando la existencia

de un fondo de comercio, transformado la tranquilidad en necesidad y la necesidad en deseo; tanto el signo marcario como el nombre comercial están destinados a publicitarse para sobrevivir en el mercado; y de hecho vivimos inmersos en un mundo publicitario, la propaganda es para nosotros un estilo de vida del que ya no nos percatamos, convirtiéndose en una parte inconsciente de cada uno de nosotros; a cada momento los medios de comunicación en relación a signos comerciales nos dicen: “Cómprame, me necesitas, envíame”. Al igual que la política mal llevada desemboca en politiquería, la publicidad suele terminar en demagogia.

Las campañas de propaganda muchas veces preceden al producto o servicio, o en fin al negocio y lo acompañan durante toda su vida, su función es alertar, condicionar, preparar y orientar; obviamente un intangible de estas características, desconocido por el público carecerá de valor comercial.

La publicidad debe ser capaz de fascinar al público y seducirle hasta llevarle a donde quiere: el consumo; lo convencerá que con la adquisición del bien se sentirá a gusto, logrará la felicidad, podemos a manera de corolario definirla como “el arte de encontrar el tendón de Aquiles del consumidor potencial, su punto débil, vulnerable para penetrar en él hipnotizándole.” (Bentata 62)

Mostramos nuestro acuerdo con el insigne tratadista Víctor Bentata en el sentido que la función publicitaria comprende tres etapas que son:

- ➡ **LA PRESENTACIÓN COMERCIAL FAVORABLE DEL PRODUCTO.-**
supone el inicio de la conquista del mercado, adquirir prestigio por parte de la marca o del nombre comercial en relación a los futuros consumidores

- ➡ **LA PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE O ENVOLTORIO EN CUANTO SEPARABLE DEL PRODUCTO MISMO.-** es común que el consumidor promedio distraído o de prisa simplemente retira el producto de la repisa sin leerlo sino simplemente lo reconoce por su forma en cuanto a su envase; o a los colores mismos de su etiqueta

- ➡ **LA IMAGEN DEL PRODUCTO PRESENTADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.-** el producto en sí debe ser público, en cuanto a su nombre, sus servicios, sus atributos, su aceptación; eso lo logramos mediante campañas publicitarias a través de medios de comunicación masiva tales como: radio, televisión, prensa; etc

Estas tres etapas actúan como tres escalones, cada una destinada a un cierto grado de intensidad psicológica; logrando en su conjunto llegar a la compra; visualicemos en el siguiente ejemplo gráfico:



Para terminar afirmaremos que la publicidad comercial se debate entre la información y la seducción; su vida es interesada, su objetivo llamar la atención, provocar interés, despertar el deseo y desencadenar la compra, es común que la imagen presentada no tenga relación alguna con el producto, servicio o negocio tal es el caso de imágenes de caballos y vaqueros para promocionar “MARLBORO”; en su afán seductor las campañas publicitarias exageran la realidad, recordemos el inolvidable comercial de televisión promovido por “FIAT”: Michael Schumacher el mejor piloto de todos los tiempos llega a una estación de servicio en su “FERRARI” –recordemos que Ferrari pertenece a Fiat, esta última hace las veces de marca de grupo- empero nadie atiende al formidable conductor, él tiene que bajarse de su vehículo para recargarlo de combustible personalmente, mientras llega un ciudadano común en su automóvil “FIAT” y de pronto todo el team “FERRARI” sale a atenderlo ante el asombro del

piloto alemán; un simple ejemplo que nos demuestra que a efectos de la seducción es superior el efecto visual al verbal. Sin embargo, debemos aclarar que un gran peligro de una publicidad seductora es conseguir la confusión del signo con el producto que identifica; han sido considerados por la doctrina lemas comerciales peligros entre otros: “Si no es POLAR no es cerveza”; “Si no es ASTOR no es cigarrillo”; doctrinarios consideran lemas suicidas por el hecho de asimilar la marca al genérico, pudiendo traer como consecuencia el fenómeno de dilución. El elemento de seducción es un comodín en relación al elemento informativo, creando, como bien lo anota Bentata, tres niveles en relación al producto o servicio:

➤ Nivel de mero uso.

➤ Nivel de valor de cambio objetivamente en dinero

➤ Nivel de promesa o ilusión superpuesto al valor de cambio, en suma: una estética del producto.

Como vemos el juego publicitario tiene sus frutos en el mercado pero debe ganar la batalla en la psiquis del público en general.

4.8. PREEMINENCIA VALORATIVA DE LOS INTANGIBLES MARCA Y NOMBRE COMERCIAL FRENTE A LOS TANGIBLES DE UN NEGOCIO DETERMINADO.

En capítulos anteriores definimos lo que debemos entender por empresa y, amparados en las enseñanzas del *Diccionario de la Lengua Española* decíamos que es “Casa o sociedad mercantil o industria fundada para emprender o llevar acabo construcciones, negocios o proyectos de importancia”; de manera acertada concluiremos que la empresa está conformada de varios tangibles e intangibles, tales como: cartera, Know how, capital, sus instalaciones, la marca, el nombre comercial, maquinaria, naves industriales, escritorios, comprende además ciertas obligaciones como por ejemplo deudas a proveedores; etc.

Ahora bien, la reputación de una industria, negocio o empresa se encuentra relacionada de manera directa con su nombre comercial y con el signo marcario que identifica sus productos o servicios; no existe reputación en el aire sino que estará inexorablemente referida a los intangibles mencionados; la reputación podrá ser buena o mala, independientemente de la calidad de los escritorios ocupados en dicha actividad. La buena fama, el prestigio esta constituido por las marcas con las que una empresa cuente y/o con el nombre comercial utilizado; que económicamente se convierte en dinero al representar un potencial de clientela determinada; con meridiana claridad Víctor Bentata al tratar el tema concluye:

Ello explica que varias empresas han sido compradas por un precio equivalente a ocho veces el valor de mercado de sus activos tangibles,

por ej. ROWNTREE, BUITONO o PERUSINA (. . .) En otras palabras la reputación (*goodwill*) es el exceso intangible del valor de una empresa en relación con el valor de liquidación de sus activos tangibles. El valor de una empresa en operación (*going-concern*) comprende ambos.

Los contadores suelen encontrar este valor intangible multiplicando el promedio de ganancias anuales netas por un cierto número de años que oscila entre tres y cinco(. . .) Otro método ha apelado a una estimación de las regalías que la concesión de licencia de la marca pudiere producir en un año (33 -34).

El valor de los intangibles es superior a los tangibles comunes de un negocio; situación por demás evidente, la doctrina sostiene una frase indiscutible al respecto: el producto o servicio es lo que la empresa produce, sin embargo la marca es lo que el cliente compra. El signo distintivo conlleva un valor de imagen, se ha dicho que si todas las plantas del mundo de COCA-COLA fuesen destruidas, bastaría con dar en garantía el referido signo marcario para asegurar el financiamiento que permita reconstruir todas y cada una de ellas.

Un signo marcario o un nombre comercial no se deprecia con el tiempo, a diferencia de lo que sucede con cualquier tangible, sino al contrario aumentan su valor en la medida que pasa el tiempo y son más populares entre el público en general, viendo en ellos potenciales consumidores; a más de los criterios antes mencionados, existen tres valores que deben tomarse en cuenta para poder dar un precio estimado a un intangible de estas características:

VALOR PATRIMONIAL,

VALOR DE MERCADO, y,

VALOR DE RENDIMIENTO.

Es evidente que el valor de una marca o un nombre comercial posicionado en el mercado sobrepasará el valor de los tangibles del negocio en cuestión; verbigracia, el nombre de una discoteca en su mejor momento costará mucho más que las mesas que en ella se encuentran, o la marca COCA-COLA tendrá un costo superior a la máquina embotelladora ocupada en la empresa; sin embargo es increíble constatar que Abogados especializados en esta rama del derecho, de manera pública en Audiencia dentro de un proceso llevado en ésta ciudad de Cuenca hayan afirmado que en razón del principio jurídico en virtud del cual “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” la enajenación de una simple maquinaria que tenía al momento de la venta un tiempo de vida de casi 70 años conlleva la transferencia del nombre comercial; si bien es cierto que en concordancia con la normativa vigente un nombre comercial no puede ser transferido sino con la totalidad de la industria, empresa o negocio al cual representa; la maquinaria es una parte de dicha industria, empresa o negocio; no podemos caer en el error de creer que empresa y maquinaria son sinónimos, de aceptar ésta tesis al adquirir un destornillador inventariado en la empresa ZHUMIR estaría adquiriendo el mentado nombre comercial, lo que constituye un despropósito por decir lo menos; la situación se agrava al aplicar ,al caso en cuestión, el principio jurídico antes mencionado, que a todas luces no tiene cabida en el mismo; a nadie en su sano juicio se le ocurriría que mayor valor económico tiene la máquina embotelladora ocupada en la planta de COCA-

COLA, por poner un ejemplo, que la propia marca COCA-COLA; por lo que nos reservamos todo tipo de comentarios.

CAPITULO V.

NOMBRE COMERCIAL VS. MARCA

CAPITULO V.

5. NOMBRE COMERCIAL VS. MARCA

5.1. IDEAS GENERALES.

Cuando comenzamos el estudio del presente trabajo, en el capítulo primero numeral 1.8 dijimos que tanto la marca cuanto el nombre comercial se encontraban dentro de lo que conocemos como propiedad industrial, siendo ésta una parte de la disciplina jurídica que recibe el nombre de propiedad intelectual; en ese entonces propusimos realizar un análisis detallado y profundo de los mencionados intangibles, lo cual hemos cumplido; dijimos además que gracias a su estrecha relación, a sus similitudes y a su específica diferencia en cuanto a sus principios rectores tendríamos como resultado posibles conflictos que de hecho se dan en la vida diaria, controversias que han sido analizadas a lo largo del trabajo, no obstante en este –el último capítulo- haremos referencias puntuales a las fuentes principales de los mencionados conflictos, llegando a una conclusión que nos asombrará, sin embargo debemos dar tiempo al tiempo, no adelantar ningún criterio hasta la culminación misma del ensayo, recordando el mandamiento séptimo del decálogo del Abogado: “Ten paciencia el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración” (Eduardo Couture)

5.2. MARCA Y NOMBRE COMERCIAL.

Entrando, poco a poco, al tema propuesto es necesario recordar los conceptos de nombre comercial y de marca; si bien el asunto fue cabalmente tratado en los capítulos II y III respectivamente, empero para efectos de iniciar el estudio propuesto diremos que, la marca es cualquier signo, apreciable por los sentidos, que tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado; por otra parte el nombre comercial constituye un signo o denominación de un negocio, una empresa, una actividad económica o mercantil de una persona natural o jurídica.

De los conceptos transcritos no es difícil concluir que la diferencia entre el nombre comercial y la marca es sutil; es común que en ocasiones la marca y el nombre comercial sean coincidentes, por otra parte existen actividades mercantiles que cuentan con su respectivo nombre comercial pero carecen de signo marcario alguno.

La frontera que divide y separa al nombre comercial de la marca es del todo tenue, depende muchas veces del uso que su titular dé a los signos en mención, por otra parte el planteamiento de Víctor Bentata es valedero, aunque no absoluto, en el sentido que: “el nombre comercial funciona como una especie de paraguas de una calidad general de una fuente determinada, mientras que la marca de producto o servicio funciona como designación de una calidad particular” (259) sin llegar a confundir, como se dijo en su momento, al nombre comercial con la marca corporativa o la marca de grupo

La similitud que existe entre los intangibles motivo de estudio se acentúa cuando tratamos el tema de la marca de servicio, comúnmente existe confusión entre ésta y el nombre comercial, sin embargo éste último es impersonal y hasta cierto punto abstracto; mientras el servicio –distinguido por la marca- es personal, concreto, recibiendo directamente el público consumidor; funcionando, de esta manera, el nombre comercial como un símbolo de calidad siendo la fuente del servicio mientras que la marca distingue el servicio mismo; lo dicho vuelve lógico el hecho que antes de proponer el concepto y uso de la marca de servicio, el servicio en sí era asimilado al nombre comercial.

Es necesario, para arrancar el análisis previsto para el presente capítulo, las referencias anteriores, que en ocasiones pudiesen llevarnos a equívocos, para evitar tales circunstancias es preciso recordar las enseñanzas de los tratadistas Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, en su obra antes citada:

El nombre comercial está destinado a servir de identificación al comerciante como tal, o a su negocio ante una comunidad económica, siendo esta su única función, sea en cualquiera de sus formas de manifestarse (. . .)

La marca distingue los artículos o productos de esas explotaciones o negocios, ya sean civiles o comerciales.

El nombre comercial puede formar parte o ser la marca misma; mas, para efectos legales, debe entonces registrarse como lo que se quiere que sea, esto es, como marca.

5.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL.

El sistema atributivo, imperante en nuestro país para lo que al derecho marcario se refiere, vuelve al registro una condición insalvable para adquirir el derecho sobre una marca determinada; tanto la doctrina cuanto la normativa vigente es categórica al afirmar el particular, al respecto Otamendi sostiene que:

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro (. . .) Es el titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias.
(11-12)

Por otra parte el Art. 154 de la Decisión 486 dispone: “El derecho al uso exclusivo sobre una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente” que en nuestro caso es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tal como prescribe el Art. 216 de la Ley de Propiedad Intelectual:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Solo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Por otra parte el nombre comercial para estar protegido no necesita de registro alguno, no obstante se lo puede realizar pero sus efectos son simplemente declarativos, para su protección requiere del uso en los términos previstos por la ley; al efecto el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reza 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” por su parte la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 230 se refiere al tema en los siguientes términos: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.”

El planteamiento del asunto es por demás claro, pedimos pues atención al respecto, sobre todo a los dos principios rectores; si bien los principios que rigen la vida del nombre comercial son los mismos que los que rigen los destinos de la marca pero con esta gran variación: la marca para ser tal y estar protegida necesita del registro ante la oficina competente esto es: La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mientras que el nombre comercial esta protegido por su uso público, continuo, ininterrumpido, de buena fe en el comercio por al menos seis meses, independiente de que exista o no un registro de por medio. Recordemos además que las disposiciones legales relativas a marcas son aplicables en lo que a nombres comerciales se refieren siempre que no contravengan el principio del uso, tal como lo prevé el Art. 234 de la Ley de Propiedad

Intelectual: “ Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. . .”

5.4. ¿EL REGISTRO MARCARIO IMPLICA SU PUBLICIDAD?.

El registro de una marca obviamente representa su publicidad, independientemente que una determinada persona conozca o no un determinado signo marcario el hecho que éste se encuentre registrado, y el mentado registro descansa en los archivos que el IEPI cuenta para el efecto a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, implica la publicidad del mismo, gracias a varias circunstancias:

- ❖ Dentro del proceso de registro se encuentra previsto, de conformidad por lo dispuesto en el Art. 207 LPI, la publicación respectiva en la Gaceta de la Propiedad Intelectual del signo marcario en cuestión, “Art.207: 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”; la finalidad de la referida publicación es que, gracias a la publicidad que ésta conlleva, el público en general llegue a enterarse que tal o cual persona intenta registrar tal o cual signo marcario, y, para que en el evento que un tercero se sienta perjudicado pueda defender sus derechos mediante los mecanismos previstos en la normativa vigente, los mismos fueron analizados en su respectivo momento.

- ❖ Una vez que la marca se encuentre registrada, descansará –como dijimos- en un archivo al cual tendrá acceso cualquier persona en virtud de solicitudes de búsqueda planteadas en el IEPI, de tal manera que bien puede presidir al proceso mismo de

registro y específicamente a la solicitud de registro, una petición de búsqueda para constatar que el signo en cuestión no se encuentra previamente registrado y consecuentemente puede el particular comenzar el trámite previsto en la ley para el efecto, sin perjuicio de usar el signo. La solicitud podría ser necesaria para constatar la existencia de signos similares al que se desea registrar.

5.5. ¿EL USO DE UN NOMBRE COMERCIAL LO HACE PÚBLICO?

En más de una ocasión hemos sostenido el criterio que el nombre comercial por su simple uso no se vuelve totalmente público; la normativa vigente extiende la protección del nombre comercial a nivel nacional, la protección como se dijo esta basada en el uso del signo por más de seis meses de manera pública, continua y de buena fe, sin embargo el uso pudo ser sólo local, como por ejemplo en una circunscripción territorial determinada, no obstante, esto no constituye limitante alguno para que el nombre comercial usado en estos términos esté protegido en relación a todo el territorio nacional, empero signos de esta clase usados en ciertos cantones no llegan a ser conocidos de manera cabal por la mayoría de los habitantes del mismo cantón, menos aún por los habitantes del país, sean estos nacionales o extranjeros; en su momento decíamos que un nombre comercial ocupado en el Puyo por su simple uso en los términos previstos por la ley se encuentra protegido, mas no será conocido por la mayoría de los habitantes del país, muchos de ellos ni siquiera habrán conocido el referido Cantón como es el caso de quien escribe estas líneas.

Para demostrar lo antes expuesto, se realizó en la ciudad de Cuenca una encuesta, recolectando 350 muestras, y , dentro del tema que nos ocupa realizamos preguntas relativas al conocimiento de ciertos nombre comerciales ubicados en distintos lugares del país, algunos de ellos domiciliados en el propio cantón Cuenca, los datos arrojados una vez realizadas las tabulaciones respectivas a más de interesantes asombraron a propios y extraños, debemos aclarar que no fueron nombres rebuscados de ninguna manera sino simplemente nombres de negocios ubicados en Quito, Cuenca, Ambato y Salinas; estos fueron:

➔ POR QUITO:

- “CAFÉ SUTRA”
- BAR. DISCOTECA “BIZU”

➔ POR CUENCA:

- TIENDA “EL ROSAL”
- GIMNASIO B&B CRESPO.

➔ POR AMBATO:

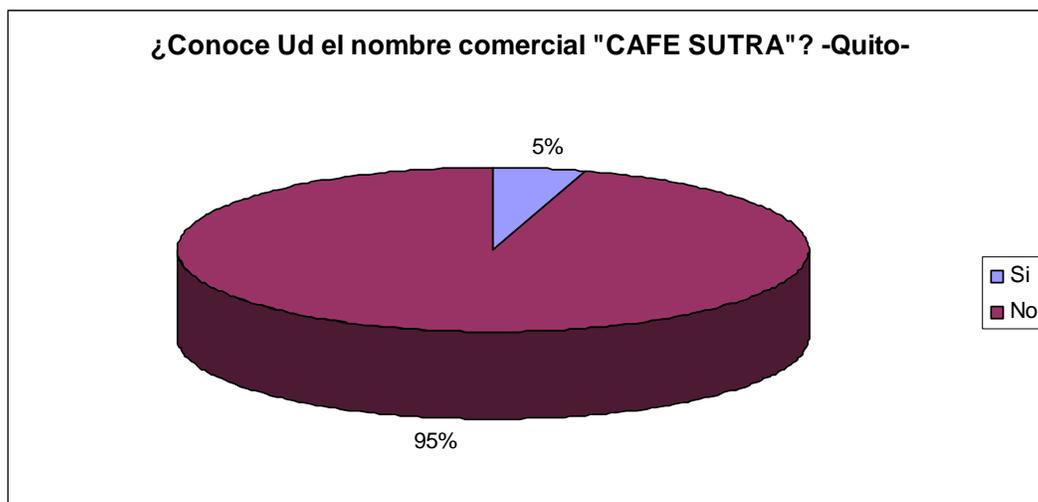
- HOTEL “FLORIDA”

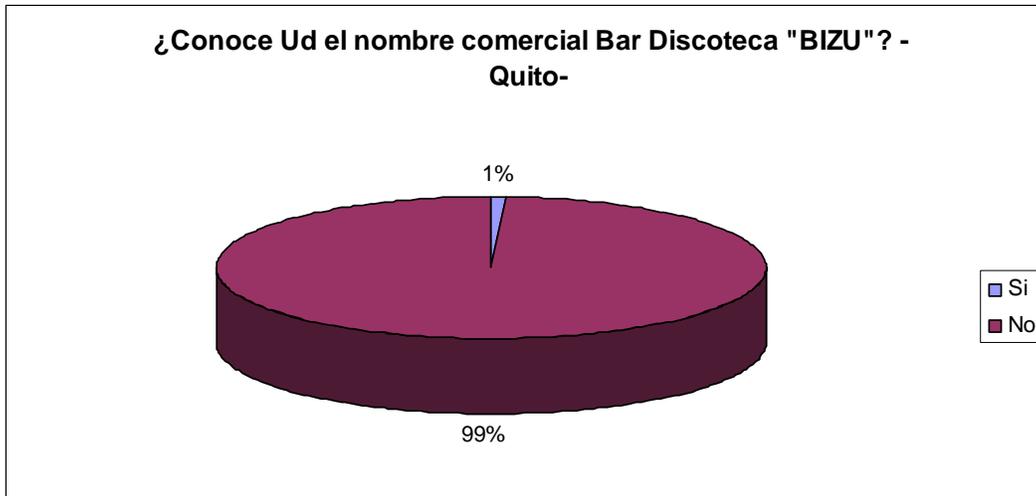
➔ POR SALINAS:

- COMPLEJO ACUÁTICO “AQUA ADVENTURE”
- TIENDA “KALINKA”
- RESTAURANTE “PESCAO MOJAO”

La pregunta era formulada de la siguiente manera: “A continuación enumeraremos algunos nombres comerciales, si usted los conoce dígalos y señale en que ciudad del país se encuentra cada uno” pedimos a los encuestados que especifiquen en que ciudad se hallaban los mencionados nombres comerciales para poder saber a ciencia cierta si los preguntados realmente los conocían; resultados tan rotundos fueron asombrosamente inesperados y demostraron a cabalidad nuestro criterio, a continuación los pasteles estadísticos respectivos:

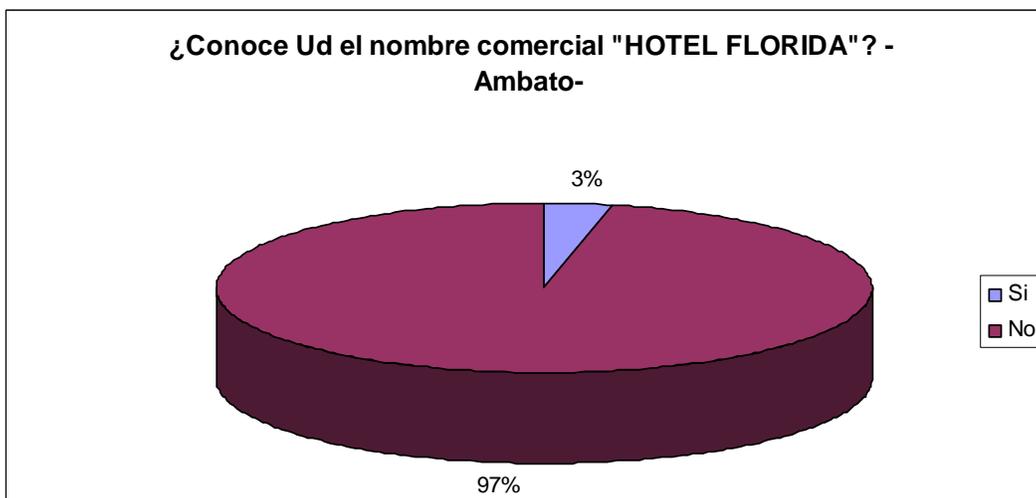
QUITO





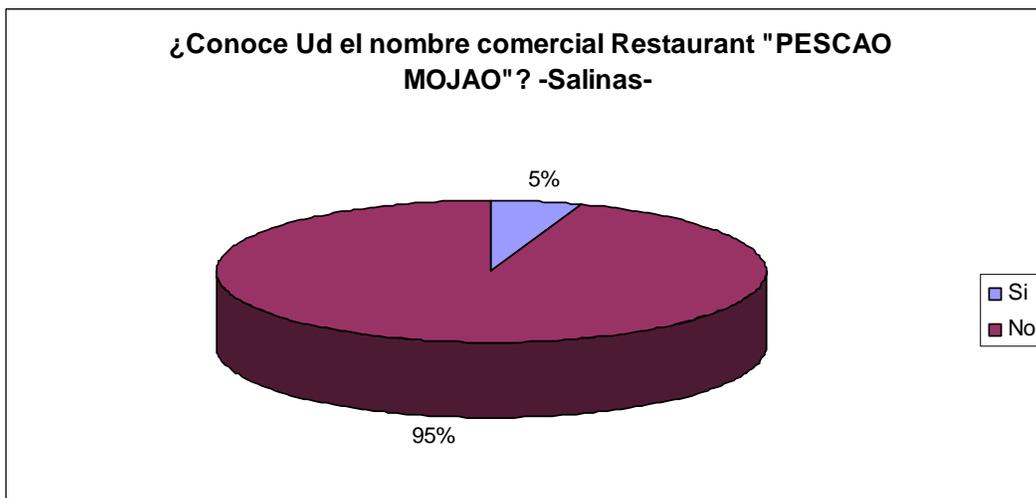
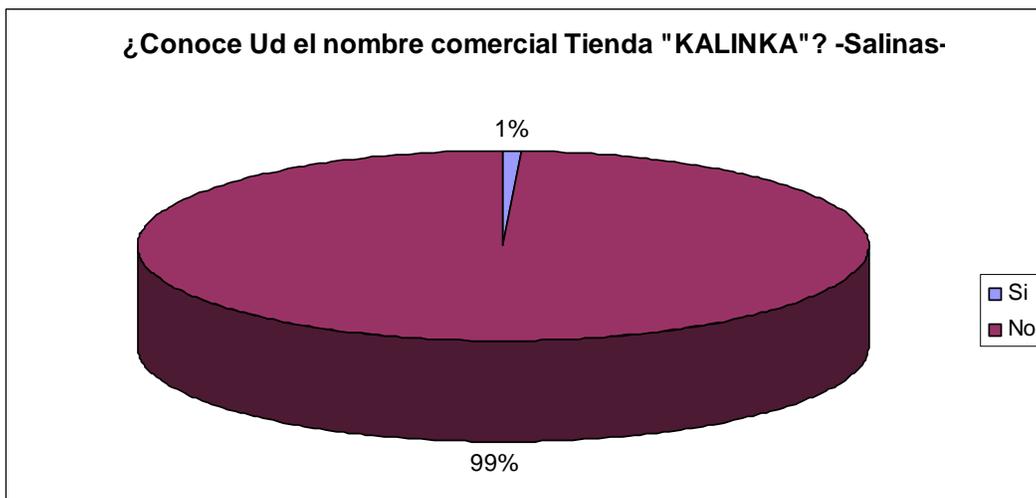
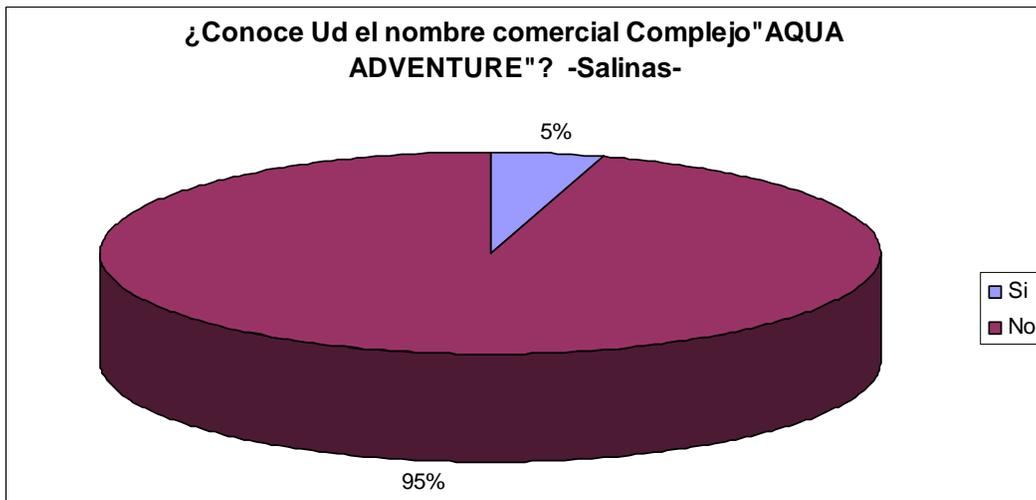
Los dos nombres comerciales capitalinos fueron terminantemente desconocidos por el público Cuencano en relación a “CAFÉ SUTRA” solo un 5% de los encuestados lo conocía mientras que un aplastante 95% nunca lo había oído, la situación se agravó más en relación a BAR. DISCOTECA “BIZU” que contó con tan solo de el 1% de encuestados que respondieron afirmativamente, frente a un fulminante 99% que desconocía el nombre.

AMBATO



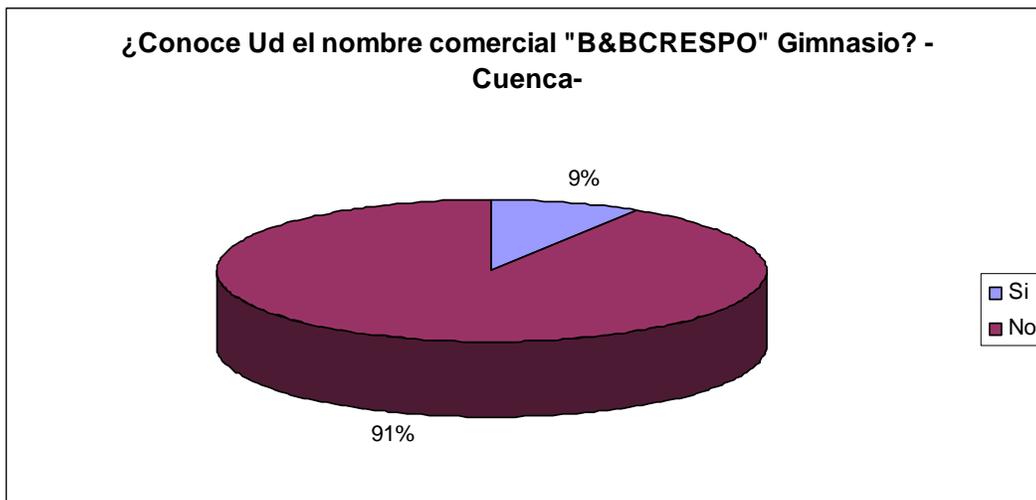
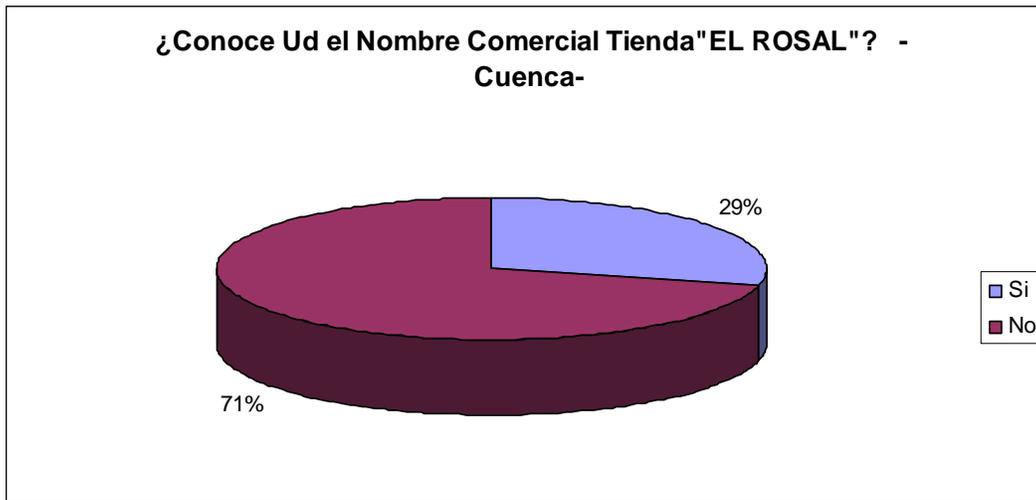
De la misma forma el signo o denominación “HOTEL FLORIDA” que identifica a un negocio Ambateño fue desconocido por el Cuencano promedio en un 97%.

SALINAS



Tomando en cuenta que el hermoso Balneario de Salinas es visitado mayoritariamente por Cuencanos, en lo que ha habitantes de la sierra ecuatoriana se refiere, dentro de la muestra procedimos a preguntar el conocimiento o desconocimiento de 3 nombres comerciales, como se vio en los pasteles los datos son alarmantes.

CUENCA



Si bien es cierto en Cuenca, y gracias a que la muestra se realizó en la referida ciudad, el porcentaje de personas que conocían los mencionados nombres comerciales incrementó sobre manera, sin embargo el porcentaje de individuos que desconocían las ante dichas denominaciones fue grande y así tenemos: que la TIENDA EL ROSAL ubicada en el sector de el Arenal fue conocida por un 29% de los encuestados y desconocida por el 71%; mientras que el GIMNASIO B&B CRESPO ubicado en el sector del Parque de la Madre cuyo propietario, un viejo amigo de quien dirige estas líneas, es el deportista que por más ocasiones a ostentado el título de Mr. Cuenca, y en innumerables ocasiones ha sido Mr. Ecuador, fue conocido por tan solo un pequeño 9% de los preguntados, frente a un desconocimiento que bordea el 91%.

Dados los resultados que saltan a la vista nos preguntamos ¿Es correcto que el nombre comercial este protegido por su solo uso en los términos que prevé la normativa vigente? ¿Su desconocimiento y no obstante su protección pueden ser fuente de conflictos? inquietudes que simplemente las dejamos expuestas pues no es aun el momento de responderlas.

5.6. POSIBLES CONFLICTOS.

A lo largo del trabajo hemos mencionado innumerables conflictos que pueden producirse entre un nombre comercial determinado en relación con un signo marcario así mismo determinado, afirmaremos sin temor a equivocarnos, que puede –y de hecho se da- conflictos de nombres comerciales entre sí, los inconvenientes provienen del principio rector que dirige la vida de este último, nos referimos al uso, concepto que fue desarrollado de manera cabal en el capítulo II, no obstante debemos realizar referencias

puntales al respecto para entender a cabalidad el tema propuesto, el punto neurálgico del problema es la inseguridad en cuanto al conocimiento de un nombre comercial “protegido” por su simple uso sin necesidad de registro alguno, como quedó demostrado con la investigación de campo, el uso no hace público a un nombre comercial ni siquiera dentro de la circunscripción territorial local donde éste desarrolla su vida mercantil y/o económica.

Como se dijo, innumerables son los conflictos al respecto, mas es nuestro deber concentrar y visualizar de manera concreta las referidas controversias, no caeremos en un error al afirmar que ellas pueden ser condensadas dentro de SEIS categorías, que versan sobre:

- El requisito de seis meses de uso público, continuo y de buena fe para que un nombre comercial se considere protegido.
- Nombre comercial –no registrado- protegido con anterioridad en relación al registro posterior de un signo marcario idéntico o similar.
- Nombre comercial –no registrado- protegido con anterioridad en relación a un nombre comercial idéntico o similar usado posteriormente, variante: que el segundo nombre comercial llegue a registrarse
- En el evento que el registro de una marca hubiese caducado y no se solicite su renovación dentro del término legal incluido el período de gracia frente a un

posible uso que haga su titular de un nombre comercial que guarde relación con el signo marcario.

- En el evento que el titular del registro de una marca renuncie al mismo pero continúe usando un nombre comercial idéntico o similar al signo marcario en cuestión.
- Marca registrada con anterioridad al uso de un nombre comercial idéntico o similar.

Analicemos cada uno de los casos mencionados

5.6.1. EL REQUISITO DE SEIS MESES DE USO PÚBLICO, CONTINUO Y DE BUENA FE PARA QUE UN NOMBRE COMERCIAL SE CONSIDERE PROTEGIDO.

De conformidad a lo prescrito en el Art. 191 de la Decisión Comunitaria 486 “El derecho 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 establecimiento que lo usa” sin embargo la Ley de Propiedad Intelectual establece ciertos requisitos que deben rodear al uso para que se configure la mentada protección, de esta manera el Art. 230 dispone: “El nombre comercial está protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo del nombre comercial nace de su USO PÚBLICO Y CONTINUO Y DE BUENA FE EN EL COMERCIO, POR AL MENOS

SEIS MESES”; ahora bien, concordamos con el criterio del legislador en el sentido que, si se reconoce el principio del uso para la protección del nombre comercial es necesario regular el mismo, en tanto que no todo uso puede proteger una denominación de estas características, por lo que el uso debe ser:

- ▶ PUBLICO

- ▶ CONTINUO

- ▶ DE BUENA FE

- ▶ POR LO MENOS DE SEIS MESES,

Claramente podemos encontrar dos irregularidades en la normativa analizada, es correcto que el uso deba ser continuo y de buena fe, es decir no debe estar viciado como por ejemplo supondría un uso malicioso o mediando fuerza; sin embargo la primera pregunta que debemos hacer es ¿Qué consideramos un uso público?, la experiencia no dice que el uso “público” debe ser dentro de la circunscripción territorial donde se desarrollan las actividades mercantiles y/o comerciales representadas por el nombre en cuestión, sin embargo, y en virtud al principio de territorialidad –analizado en el capítulo II- la protección del nombre comercial se extiende a nivel nacional, es decir, a manera de ejemplo, nadie podrá violentar, en ningún lugar del país, los derechos adquiridos sobre un nombre comercial oriundo de Salinas, sin embargo los habitantes de Cuenca pueden desconocer los nombres comerciales que desarrollan actividades en el

mencionado balneario como sucedió con el nombre comercial “KALINKA” cuyo desconocimiento casi fue total (99%), no obstante la gran afluencia de Cuencanos a la mentada playa y las sendas campañas publicitarias del referido negocio a través de la radio nacional. Dadas estas circunstancias conviene preguntarnos. ¿Hablamos de una verdadera protección? ¿Existe seguridad al respecto?.

Ahora bien, un nombre comercial para estar protegido necesita de un uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos SEIS MESES, en su momento realizamos la reflexión en el sentido que, puede darse el caso de un nombre utilizado por 5 meses 29 días, si el último mes es febrero y de un año bisiesto no hay inconveniente, pero si es un mes de 30 días, un nombre comercial usado en estas características a la luz de nuestra normativa no estaría protegido sino hasta la media noche del día 30, esto es a inicios del día primero del siguiente mes, lo cual resulta un laberinto de subjetivismos, entonces si un nombre comercial ha sido utilizado por 3 meses ¿no se encuentra protegido? nuevamente el tema de la seguridad ronda nuestra mente, no es momento aun de tomar posiciones ni de dar solución al problema planteado, pero estamos cerca, sin embargo conviene recordar las expresiones de Bentata:

La Protección en razón del uso (. . .) tiene la ventaja de economizar la necesidad de renovación, pero en cambio expone la defensa a las dificultades que existen en el combate de las prácticas ilícitas, sobre todo en países en vías de desarrollo. (251)

5.6.2. NOMBRE COMERCIAL –NO REGISTRADO- PROTEGIDO CON ANTERIORIDAD EN RELACIÓN AL REGISTRO POSTERIOR DE UN SIGNO MARCARIO IDÉNTICO O SIMILAR.

Resulta imperioso resaltar que este numeral es el que me llevó a desarrollar un trabajo de las características del realizado, personalmente al abordar este tema regreso al punto de partida, a los inicios mismos del proyecto, a la preparación de un esquema tentativo, al análisis de bibliografía relativa al tema, a todos los cuestionamientos personales y a la disyuntiva de aceptar o no el reto; ahora, próximos a concluirlo y retomando el asunto que originó el presente tratado mi ser se llena de satisfacción por haber casi concluida la labor.

Entrando en materia, debemos tener presente que una marca para encontrarse protegida necesita del registro respectivo para ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tanto la Ley de Propiedad Intelectual cuanto la Decisión 486 son categóricas al afirmar la imposibilidad de registrar como signo marcario una denominación idéntica o similar a un nombre comercial protegido – protegido independientemente de que este registrado o no -, al respecto el Art. 136 de la referida Decisión sostiene:

Art. 136.- No podrá registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando:

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; . . .

Por otra parte el Art. 196 de la Ley de Propiedad Intelectual prescribe:

Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor.

Empero, si se diera un registro marcario en estas características la vía se encuentra del todo libre para la presentación de las acciones que establece la ley, como por ejemplo el recurso de revisión

Sin embargo, puede darse el caso que una persona domiciliada en Esmeraldas desee registrar un signo marcario para la identificación de comida rápida cuya denominación sea XX, no obstante existe un comerciante en otro lugar del país, por ejemplo Jima, que ocupa el referido signo como nombre comercial –protegido mas no registrado- en su negocio de venta de comida rápida; agravando las circunstancias el comerciante esmeraldeño no conoce el uso del nombre comercial en el cantón Jima, ni siquiera conoce el mencionado lugar; si embargo para evitar conflictos solicita una

búsqueda previa en el IEPI para constatar la procedibilidad del registro marcario y como es de suponerse no encuentra imposibilidad alguna y lo registra, posteriormente podría verse afectado por las posibles acciones que pueda plantear el titular –según nuestro ordenamiento- del nombre comercial, nos referimos al comerciante de Jima; axiológicamente hablando y desde el punto de vista de la deontología jurídica conviene preguntarnos: ¿Es justo?

Ahora bien, el titular de un nombre comercial determinando puede proceder a registrar un signo marcario idéntico o similar al referido nombre comercial sin ningún inconveniente; pero que sucede si existiendo copropiedad en un nombre comercial, uno de sus condóminos lo registra personalmente, es evidente que los demás copropietarios se encuentran en la posibilidad de reclamar sus derechos, sin embargo el referido reclamo debe hacerse por todos y cada uno de los copropietarios existiendo un caso de *litis consorcio*..

5.6.3. NOMBRE COMERCIAL –NO REGISTRADO- PROTEGIDO CON ANTERIORIDAD EN RELACIÓN A UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR USADO POSTERIORMENTE. VARIANTE, QUE EL SEGUNDO NOMBRE COMERCIAL LLEGUE A REGISTRARSE

El problema es similar al anterior pero el contendor del nombre comercial en este evento es otro nombre comercial, visualicemos con un ejemplo, A es titular del nombre comercial “XW” relacionado a su negocio de venta de productos de primera necesidad, el mentado signo ha cumplido con los requisitos previstos en la ley (Art. 191 de la Decisión 486 y 230 de la L.P.I.) para su protección sin embargo no se encuentra

registrado y con posterioridad un tercero decide ocupar un signo idéntico o similar al mencionado nombre comercial, para usarlo como tal e identificar un negocio relacionado así mismo a la venta de productos de primera necesidad, el tercero no ha registrado el nombre comercial simplemente lo está usando y puede hacerlo de buena fe, esto es, sin conocer la existencia del primer nombre al que nos referimos, actuando de esta manera, con la convicción de estar en lo correcto; en este evento el primero deberá demostrar que su uso fue anterior al uso del segundo mediante todas las pruebas que admite el procedimiento civil particularmente la prueba documental que haga relación a facturas, declaraciones de impuestos, permisos municipales; etcétera, que tengan vinculación con el nombre objeto de la controversia; ahora bien, es común encontrar nombres comerciales similares en ciudades distintas verbigracia en Cuenca “HOSTAL LA CASONA” y el Quito “HOSTAL MI CASONA”, de darse un conflicto sus titulares deberán demostrar a como de lugar quien de los dos lo usó con anterioridad -recordemos además que el uso debe ser continuo- empero si para que el nombre comercial este protegido necesariamente debiera mediar el registro respectivo en el IEPI la situación cambiara sobre manera, pues tal como hemos planteado las circunstancias podemos dar lugar a un conflicto de difícil solución, convirtiéndose en un ejemplo vivo del adagio popular: dos hombres de color, ciegos, y peleando en la oscuridad.

Es posible que el segundo nombre comercial se haya registrado ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en este caso quien propuso lo solicitud de registro buscó seguridad, protección legal, obrando de buena fe registró un nombre comercial idéntico o similar a uno usado anteriormente mas no registrado, recordando que, tal como está nuestra normativa, el registro del nombre comercial es simplemente declarativo no es constitutivo de derechos, al respecto el Art. 230 ultimo inciso de la

Ley de Propiedad Intelectual dispone: “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” nos referimos a una presunción legal que admite prueba en contrario, *iuris tantum*. Por otra parte el Art.193 de la Decisión 486 establece que “Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular del nombre comercial puede registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter de declarativo. El derecho a su uso exclusivo se adquirirá en los términos previstos en el Art. 191.” esto es gracias al uso. En el caso que nos ocupa la persona que registró el nombre comercial y no encontró imposibilidad alguna en hacerlo se vería en desventaja frente a otro que lo ha usado pero que no lo ha registrado, recordemos que el registro implica publicidad mientras que el uso no otorga una publicidad global al nombre en cuestión tal como lo analizamos en su momento.

Para terminar, recordemos lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Propiedad Intelectual: “No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona.”

5.6.4. EN EL EVENTO QUE EL REGISTRO DE UNA MARCA HUBIESE CADUCADO Y NO SE SOLICITE SU RENOVACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL INCLUIDO EL PERÍODO DE GRACIA FRENTE A UN POSIBLE USO QUE HAGA SU TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL QUE GUARDE RELACIÓN CON EL SIGNO MARCARIO.

Cuando analizábamos los principios de la marca encontrábamos uno que hacia relación a la temporalidad, amparados en las disposiciones legales pertinentes dijimos que la marca no es un derecho eterno y su duración depende de las disposiciones de la norma positiva, por su parte el Art. 212 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: “el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”; y de lo prescrito en el siguiente Art. nos referimos al 213 concluiremos que una marca podrá renovarse indefinidamente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, sin embargo el titular de la marca gozará de un período de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro. Sin embargo, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 214 Ibidem el registro de una marca caduca de pleno derecho si su titular no solicita la renovación dentro del tiempo establecido en la ley incluido el período de gracia, de esta manera, aparentemente, la marca quedará en el dominio público y cualquier persona podrá registrarla; pero puede suceder que el titular del signo marcario caducado aun continúe utilizando la misma denominación marcaria pero como nombre comercial, entonces de acuerdo a la normativa vigente, nadie podría registrar una marca idéntica o similar al referido nombre, visto de esta manera el registro de la marca pierde notablemente su valor, y la institución jurídica misma de la marca no tendría razón de ser, de esta manera yo comerciante puedo utilizar una misma

denominación como marca y como nombre comercial no registrar ninguna de las dos y encontrar protección para ambas. Es evidente que debido a la extrema vinculación entre la marca y el nombre comercial el principio del uso relativo a éste último atenta contra el propio sistema atributivo “imperante” en nuestro ordenamiento jurídico en lo que a derecho marcario se refiere.

5.6.5 EN EL EVENTO QUE EL TITULAR DEL REGISTRO DE UNA MARCA RENUNCIE AL MISMO PERO CONTINÚE USANDO UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR AL SIGNO MARCARIO EN CUESTIÓN.

Debemos aclarar que la situación es similar al caso anteriormente analizado, la diferencia radica en que en el primero existe caducidad del registro mientras que aquí media una renuncia al mismo, en virtud de la cual entenderíamos que el signo renunciado quedaría, en teoría, en el dominio público y cualquier persona podría registrarlo, empero si el renunciante aun sigue ocupando la denominación de que se trate como nombre comercial el tercero que pretenda registrar la marca se vería impedido; aunque bien podría registrarla, no obstante, posteriormente el renunciante encontraría aval en lo dispuesto en el Art. 196 literal b de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Art. 136 literal b de la Decisión 486 para iniciar las acciones pertinentes oponiéndose al registro o pidiendo la nulidad del mismo, dependiendo las circunstancias, situación que se agravaría aun más si el referido nombre comercial no se encuentra registrado, de ser así debemos cuestionarnos: ¿Cómo puede llegar a tener conocimiento el tercero que el antiguo titular del registro marcario en cuestión aun continúa usando una denominación similar pero como nombre comercial?, recordemos

que, de conformidad con la normativa vigente el nombre comercial por su uso está protegido independientemente de su registro, si el referido intangible estuviese registrado, para el caso en análisis, las regulaciones y soluciones serían del todo explícitas, sencillas y lógicas, pues previo al registro marcario del signo renunciado podría anteceder una solicitud de búsqueda, de la que tantas veces nos hemos referido en el presente trabajo por poner un ejemplo. Visto de esta manera y dado este supuesto la renuncia al registro de una marca determinada no traería ningún efecto positivo.

5.6.6. MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD AL USO DE UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR.

El asunto enunciado no ofrece problema alguno, es evidente que en este caso, y sin mayor esfuerzo, una marca registrada con anterioridad se encuentra en “superioridad” frente a un nombre comercial idéntico o similar usado por un tercero de manera posterior, al respecto es diáfano el criterio de nuestra Ley de Propiedad Intelectual: 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”

La lógica y simpleza del precepto conllevan seguridad, la misma que proviene del propio sistema atributivo basado en el principio de derecho registral en lo que a marcas se refiere.

5.7. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL DEBE SER OBLIGATORIO. ENMIENDAS Y REFORMAS.

Queda por demás demostrado que condicionar la protección de un nombre comercial al simple uso del mismo en los términos señalados por la ley no otorga seguridad alguna ni para su titular, ni para el público en general; situación que encuentra su mayor expresión cuando el nombre comercial desarrolla sus relaciones con el derecho marcario; esta claro que el nombre comercial y la marca son instituciones del todo diferentes cuyas finalidades, aunque ambas distintivas, apuntan a objetivos distintos, sin embargo juntas constituyen el pilar sobre el que descansa la libre empresa en una sociedad capitalista como la nuestra; convirtiéndose inequívocamente en las variantes necesarias que un negocio debe manejar para llegar al éxito, siendo intermediadores para con el público consumidor y canalizadores de clientela como se expresó en un momento.

Gracias a la importancia que rodea al nombre comercial, y dada la debilidad que produce el hecho que su existencia y protección estén subordinados al uso tenemos como resultados conflictos de difícil solución, que podrían evitarse si aplicásemos el sistema atributivo, imperante en lo relativo al derecho marcario, al nombre comercial.

El uso como principio rector, y debido a la proximidad existente entre el nombre comercial y la marca, desnaturaliza el sistema atributivo en lo que se refiere a esta última, recordemos a manera de resumen, que el derecho sobre una marca se adquiere por el registro respectivo ante la Oficina Nacional Competente, esto es, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial; sin embargo el hecho que exista

prohibición expresa de no registrar marcas idénticas o similares a nombres comerciales protegidos –independientemente de su registro- hace, por ejemplo, que un comerciante titular del nombre comercial FIDEOS ECUADOR, vea en el mentado nombre una protección un tanto prorrogada hacia una marca que responda a la misma denominación, burlando normas legales específicas que han sido citadas en más de una ocasión.

Dentro del título 5.6 y todos sus subtítulos pudimos resumir el presente tratado a seis conflictos que repetirlos sería innecesario, debiendo aclarar que ha quedado por demás demostrado la debilidad del uso como fuente de protección del nombre comercial. La referida debilidad proviene del desconocimiento evidente que el público en general –consumidores y no consumidores- tiene en relación a los nombres comerciales, creando de esta manera incertidumbre, inseguridad y peligrosidad.

Por otra parte, en un mundo donde las tecnologías de información y conocimiento han llegado a extremos inimaginables, como se dijo en un documento preparado por la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “*América Latina y El Caribe en la transición hacia una sociedad de conocimiento*” en junio de 2000:

En los últimos años, la revolución de la informática dejó de ser un tema limitado a algunos grupos de especialistas para convertirse en un componente de la vida cotidiana de millones de personas. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) . . . pueden contribuir a mejorar los niveles de salud, educación y capacitación de la población, así como aumentar la transparencia de las decisiones y acciones de los agentes

públicos y privados, apoyando la comunicación entre la sociedad civil, las instituciones del Estado y el mercado. . . (5)

Con el antecedente de la cita anterior resulta increíble que los datos que reposan en la Superintendencia de Compañías en lo que ha nombres comerciales se refiere no tengan vinculación ni relación alguna con la base de datos que para el efecto mantiene el IEPI a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por otra parte tampoco existe vinculación informática alguna con esta última en lo que respecta a datos registrados de nombres comerciales por parte de las Municipales en lo relativo a la patente municipal, ni que decir de permisos de funcionamiento de bomberos; entre otros.

El jurista no debe contentarse con la letra fría de la ley, debe interpretarla, moldearla a los cambios de las sociedades, y luchar por ella pero cuando ésta se encuentre en conflicto con la justicia prevalecerá la lucha por esta última; en el desarrollo del presente trabajo, en cada uno de los cinco capítulos, hemos encontrado dificultades en cuanto al uso como fuente de protección del nombre comercial frente a su vida misma y frente a las relaciones de éste con la marca, por lo que no resulta ilógico que lleguemos a la clara conclusión que el nombre comercial para estar protegido debiera necesitar imperiosamente de su registro ante la oficina nacional competente, nos referimos a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aplicar el sistema atributivo al nombre comercial y en las palabras de Jorge Otamendi, cambiando lo que hay que cambiar, atribuir el derecho sobre el nombre comercial (la marca) a quien obtiene el registro del mismo.

5.7.1. ENMIENDAS Y REFORMAS.

Varias son las que, en Teoría General del Derecho, se conocen como FUERZAS MODELADORAS DEL DERECHO, una de ellas es la realidad fáctica, la fuerza normativa de lo real y su relación directa con el deseo de paz y orden que todos lo ciudadanos, asociados dentro de un estado, esperamos como finalidad máxima de un Contrato Social. La conclusión es clara y evidente, creemos que el futuro del nombre comercial en las legislaciones modernas debe subordinarse al sistema atributivo, al derecho registral, aplicado hoy en el tema marcario; pero bien, para ello necesitamos cambiar las normas imperantes en el país al respecto (entre ellas encontramos normas internacionales y disposiciones internas), comenzando por una enmienda en el Convenio de París para luego revisar la Decisión 486 y viabilizar una reforma a nuestra Ley de Propiedad Intelectual; y gracias al principio en virtud del cual las normas sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales son pocas las disposiciones que deberán cambiar.

De esta manera, a nuestro criterio, en lo que respecta al Convenio de París el único Art. que deberá sufrir variación es el octavo que hoy en día dispone:

Art. 8.- (Nombres Comerciales) El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

La disposición transcrita tuvo su razón de ser 1883 y en las revisiones de 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967 y en la enmienda de 1979; dado el incipiente y a veces

nulo desarrollo tecnológico e informático de los países parte de la Unión, al respecto es necesario una enmienda, de esta manera el Art. 8 debe sostener lo siguiente:

Art. 8.- (Nombres Comerciales) El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión una vez realizado el depósito o registro correspondiente ante la Autoridad Nacional Competente.

Por otra parte, las disposiciones que deberán sufrir variación en la Decisión 486 son las siguientes: Art. 191 y el Art. 193 que actualmente rezan de la siguiente manera:

Art. 191.-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.

Art. 193.- 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 el carácter de declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

Proponemos que el texto del Art. 191 de la Decisión 486 debe ser modificado y contener una redacción similar al Art. 154 Ibidem; de esta manera tendríamos:

Art. 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por el registro del mismo ante la respectiva oficina nacional competente.

Por otra parte, y dada la redacción propuesta el Art. 193 no tendría razón de ser por lo que debemos eliminarlo.

Una vez enmendados los tratados internacionales y las decisiones comunitarias relacionadas con el tema, tenemos el camino expedito para proponer reformas puntuales a la Ley de Propiedad Intelectual; los artículos que deberían sufrir variaciones son: Art. 230; 231 y el Art. 232, que actualmente rezan:

Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

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.

Art. 231.- No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada.

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 carácter de indefinido.

En lo que nos interesa el Art. 230 debe ser reformado y contener una redacción similar a la que proponemos:

Art. 230.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. El nombre comercial debe ser utilizado tal cual fue registrado, admitiéndose variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

El Art. 231 cambiará de la siguiente manera:

Art. 231.- No podrá registrarse un nombre comercial que sea confundible con otro previamente registrado por otra persona o con una marca registrada.

Por su parte el Art. 232 debe disponer:

Art. 232.- El procedimiento de registro de un nombre comercial se regirá por las disposiciones constantes en la Sección II del Capítulo VIII del Libro II de esta Ley.

A más de las enmiendas y reformas puntuales a las que nos hemos referido, el legislador deberá poner cuidado y atención en el evento de existir normas en el contexto de las disposiciones analizadas que aun reconozcan al uso como principio rector del nombre comercial, las mismas que deberán ser modificadas, guardando armonía con lo expuesto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez concluido el trabajo propuesto debemos hacer referencias puntuales a las conclusiones a las que hemos de llegar:

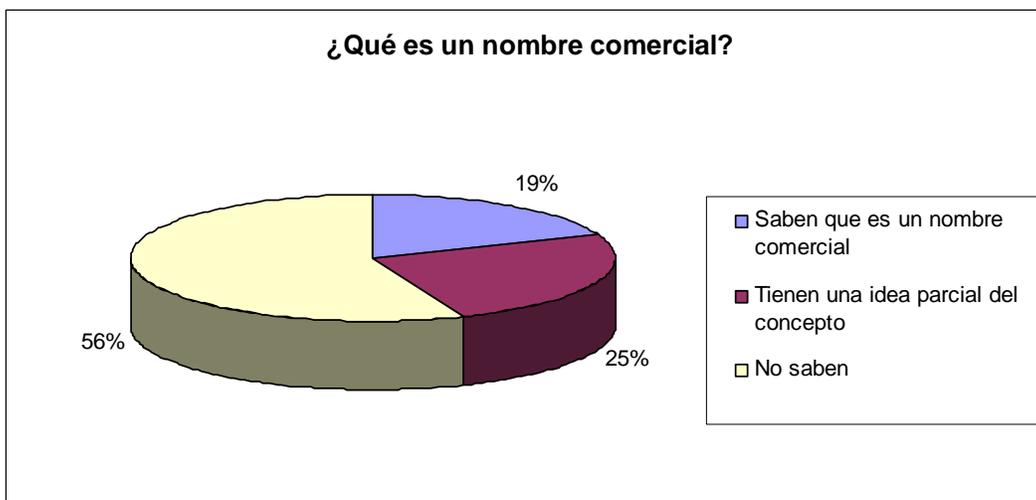
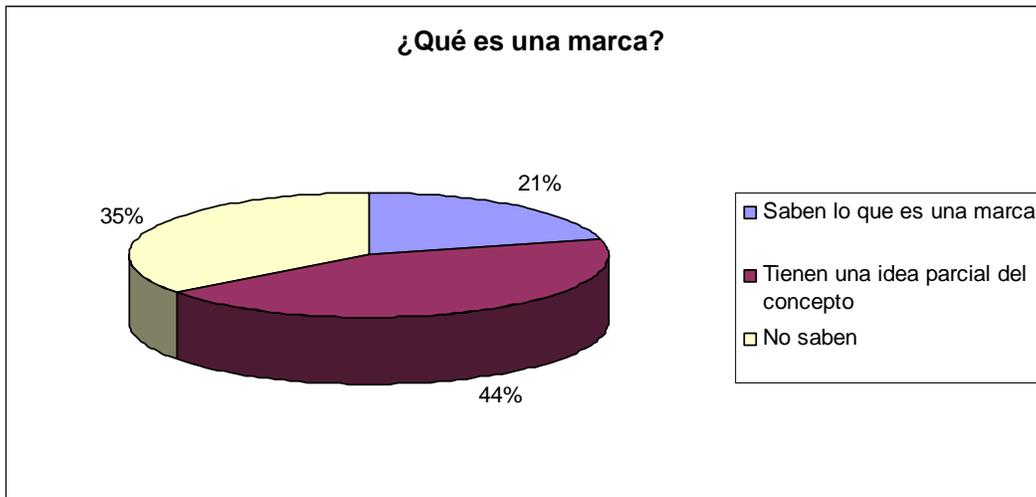
6.1. IMPORTANCIA DEL TEMA.

El tema motivo de investigación goza de novedad e importancia en un mundo globalizado e industrializado como el nuestro, la vida comercial de los estados y de los hombres en si se maneja gracias a marcas y nombres comerciales, fundamentos necesarios en un sistema de libre empresa como el nuestro, que permita al público reconocer fácilmente los buenos negocios, productos o servicios de los malos; recordando que tanto la marca cuanto el nombre comercial representa una suerte de reputación adquirida a lo largo de los años, el consumidor inexorablemente relacionará las variantes: precio – calidad a las referidas designaciones.

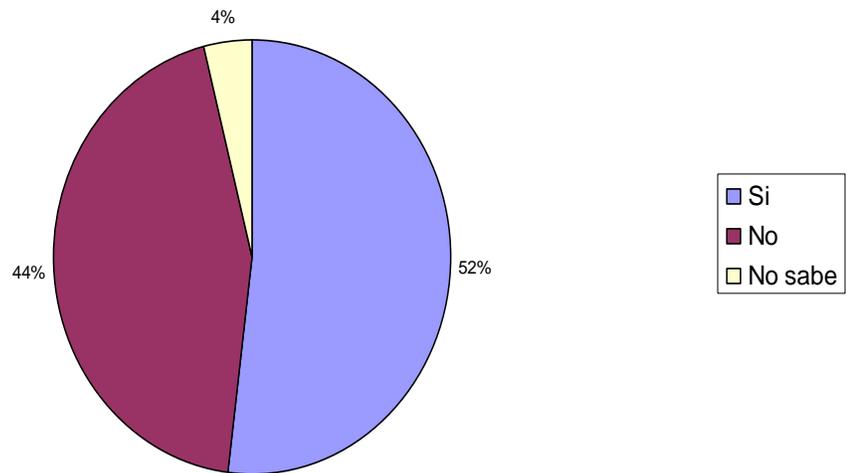
6.2. OPORTUNIDAD DEL TEMA.

Frente a corrientes que pretenden la unificación comunitaria en lo que respecta al comercio es necesario que el común de los mortales conozca y tengan cuando menos ideas claras y precisas de lo que es un nombre comercial, una marca, de sus relaciones entre si, y, básicamente de lo que se puede y no se puede hacer respecto a los intangibles mencionados. Dentro del referido trabajo de campo pudimos constatar que un altísimo nivel de individuos no conoce lo que es una marca, lo que es un nombre

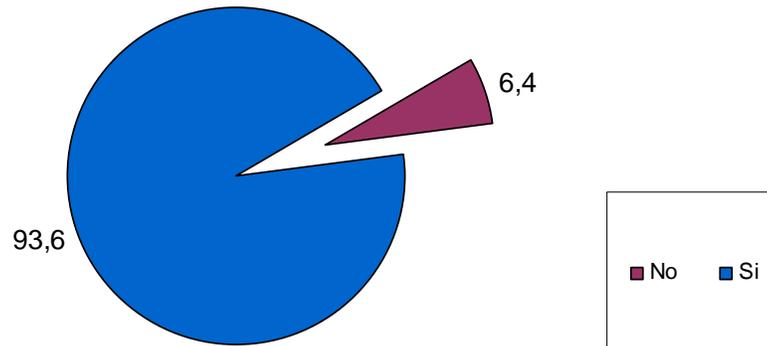
comercial, tampoco conocían la imposibilidad de registrar marcas idénticas o similares a nombres comerciales protegidos –mas no registrados-, no obstante un número mayoritario de encuestados eran propietarios de negocios o deseaban tener algún día el suyo; a continuación los respectivos pasteles estadísticos:



Conociendo que existe el nombre comercial XX -Cafetería- y suponiendo que éste no se encuentre registrado. ¿Registraría Ud una marca idéntica o similar para productos tales como cafés y dulces?



¿Tiene o quisiera tener un negocio propio?



6.3. NECESIDAD DE ASESORAMIENTO LEGAL AL RESPECTO. CAMPO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL.

Dados los datos un tanto alarmantes expuestos anteriormente se vuelve evidente que para evitar complicaciones futuras será necesario asesorar legalmente a las empresas y a los comerciantes en sí, sobre las regulaciones pertinentes a nombres comerciales y a marcas.

Sin embargo, y dado el desconocimiento del tema, los conflictos originados serán del todo frecuentes, existiendo por ende campo para el libre ejercicio de la abogacía en temas como el que hoy nos ocupa.

El campo para el ejercicio profesional no solo se limita a las posibles controversias que pudiesen suscitarse, será necesario por ejemplo la intervención de un Abogado para temas tales como registros marcarios, renovaciones; etc.

6.4. TENDENCIA A LA UNIFICACIÓN.

Las normas relativas a la propiedad intelectual tienden a unificarse dentro de las diferentes regiones del planeta, gracias a lo que en términos jurídicos conocemos como derecho de integración, verbigracia dentro de la Comunidad Andina de Naciones tenemos dos principales Decisiones al respecto:

1. DECISIÓN 351 relativa a Derechos de Autor y Derechos Conexos.

2. DECISIÓN 486 relativa a Propiedad Industrial.

La tendencia a la unificación llega a romper las barreras de las regiones, existiendo varios tratados internacionales multilaterales al respecto tal como lo expusimos en el punto 1.2 del Capítulo I.

6.5. VALOR DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA VIDA DE UNA SOCIEDAD.

Es indudable el valor de los referidos intangibles dentro de una sociedad determinada, situación que fue detenida y cabalmente analizada a lo largo del Capítulo IV.

6.6. EXTREMA RELACIÓN OBJETIVA ENTRE LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL.

Es claro que el nombre comercial y la marca son instituciones del todo diferentes pero cuya finalidad es similar: la distinción. Su diferencia radica en que el nombre comercial identifica y distingue un negocio o una actividad mercantil y/o comercial determinada; mientras que el signo marcario distingue productos o servicios en el mercado.

Su vinculación hace que se conviertan en intangibles de invaluable valor para las industrias, empresas y para las personas naturales dedicadas al comercio; marca y nombre comercial son un matrimonio, sin embargo existen situaciones en la vida diaria en virtud de las cuales entran en conflicto.

Las relaciones existentes entre estos dos intangibles han sido analizadas a lo largo del trabajo, he allí la razón del título: “El nombre comercial y sus relaciones con el derecho marcario en la legislación ecuatoriana”

6.7. CARENCIA DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL AL RESPECTO.

La bibliografía en el país sobre temas relativos a propiedad intelectual, y en lo que a nosotros nos interesa, a propiedad industrial, es del todo escasa, por lo que uno de los objetivos perseguidos con la realización del trabajo, hoy ya concluido, es el de convertirse en una herramienta de consulta para quien desee investigar e informarse en el tema relativo a nombres comerciales y marcas, y sus regulaciones en el país.

6.8. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS.

En un inicio, se plantearon puntuales objetivos generales, que fueron cabalmente cumplidos a lo largo y ancho del presente tratado, sin embargo no nos limitamos ellos, abrimos nuestra mirada al horizonte, utópico resulta alcanzarlo, su finalidad será la de caminar y avanzar a cada instante, analizamos temas que jamás fueron pensados en un inicio, y hoy podemos decir que se regocija nuestra alma con la satisfacción del deber

cumplido, sin embargo conviene resaltar algunos de los puntos generales que fueron motivo de análisis, dejando el objetivo específico del presente trabajo para una referencia posterior:

- Realizamos un estudio cabal de las regulaciones respecto a la marca y al nombre comercial, tanto como las opiniones doctrinarias al respecto, y las disposiciones legales pertinentes.
- Analizamos la relación jurídica y económica entre el nombre comercial y la marca.
- Analizamos el trámite previsto en la ley para el registro de marcas y de nombres comerciales.
- Analizamos los criterios de clasificación en lo que a marcas se refiere.
- El conflicto entre los principios de primer uso y de derecho registral –sistema atributivo- también fueron motivo de nuestro análisis.
- La valoración del nombre comercial y de la marca en el comercio, analizando fenómenos de dilución marcaria; confusión; propaganda etc.
- Realizamos un breve análisis a los mecanismos que tenemos quienes podemos sentirnos perjudicados por el uso o registro de una marca o nombre comercial;

por ejemplo recurso de revisión, recurso de oposición y acción de competencia desleal.

- En fin, analizamos a cabalidad el nombre comercial y sus relaciones con el derecho marcario en la legislación ecuatoriana

6.9. NECESIDAD DE DIFUNDIR EL TEMA.

Al ser un asunto nuevo en la vida jurídica y económica de una sociedad determinada, se vuelve necesario difundir las regulaciones referentes a marcas y nombres comerciales, y, de ésta manera, evitar el advenimiento de posibles conflictos dado el desconocimiento de la normativa en cuestión tanto por abogados cuanto por personas comunes; resulta difícil concebir que profesionales del derecho aseguren que “el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el registro del mismo” o que “una marca se patenta” (¡¡¡ !!!) – respuestas recogidas en algunas de las antes referidas encuestas- situación que claramente nos demuestra el desconocimiento del tema y la necesidad de difundirlo.

6.10. CONCLUSIÓN FINAL: EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL DEBE SER OBLIGATORIO, REFORMAS Y ENMIENDAS.

Al final del trabajo, y luego de realizar un análisis detenido de las complicaciones que produce el uso como principio rector del nombre comercial y como fuente misma de su nacimiento y protección concluimos que el nombre comercial para estar protegido debe ser registrado obligatoriamente, aplicando el sistema atributivo a

las regulaciones relativas al nombre comercial, teniendo como consecuencia seguridad jurídica, y tranquilidad social.

Esta conclusión fue debidamente tratada en el punto 5.7 y 5.7.1 del Capítulo V, a más de ello propusimos las correspondientes enmiendas y reformas.

ANEXOS.

ANEXO. # 1.

CLASIFICACIÓN DE NIZA.

8ª edición, 2002

TÍTULOS DE LAS CLASES

PRODUCTOS

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

ANEXO # 2.

EJEMPLO DE SOLICITUD DE REGISTRO.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

No. de Solicitud (210)		Fecha de Presentación (220)	
Señor Director Nacional de Propiedad Industrial: Pido a usted se proceda al trámite de esta solicitud, cuyos datos se detallan a continuación:			
Denominación			
Naturaleza del signo		Tipo de signo	
Denominativo <input type="checkbox"/>		Marca <input type="checkbox"/>	
Gráfico <input type="checkbox"/>	A color <input type="checkbox"/>	Nombre Co <input type="checkbox"/>	
Mixto <input type="checkbox"/>	A color <input type="checkbox"/>	Lema Come <input type="checkbox"/>	
Identificación del(os) solicitante(s) (730)			
Nombre:			
Dirección:			
Nacionalidad:	Teléfonos		
Nombre:			
Dirección:			
Nacionalidad:	Teléfonos		
Quien(es) actúa(n) a través de (740) :			
Representante <input type="checkbox"/>	o	Apoderado	<input type="checkbox"/>
Nombre:			
Dirección:			
	Teléfono:		
Registro de poder N°			/ /
Espacio reservado para signo mixto(*) o gráfico		Descripción clara y completa del signo	
Reproducción del signo			
Clasificación del elemento figurativo			

* Al solicitar una marca mixta, el logotipo debe incluir la denominación que se pretende registrar

Especificación individualizada de los productos o servicios (510):			
Clase Internacional N° (511):			
Signo que acompaña al lema comercial			
Denominación			
Registro N°		o	Solicitud N°
Prioridad			
Solicitud N°		Fecha	/ /
Abogado patrocinador			
Nombre			
Cas. IEPI N°		Casillero Judicial No.	
Anexos		Quito D.M, a _____ de 200	
<input type="checkbox"/> Comprobante pago tasa N° _____ <input type="checkbox"/> Un arte en papel PMT 4 x 4 cm <input type="checkbox"/> Cuatro etiquetas <input type="checkbox"/> Documento de prioridad <input type="checkbox"/> Poder <input type="checkbox"/> Nombramiento de representante legal		_____ Solicitante _____ Abogado patrocinador	
		Matrícula	

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en dd/mm/aaaa
 Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACION
 En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

ANEXO # 3.
FORMATO DE ENCUESTA

ENCUESTA.
Cuenca 1.
Favor responder con letra imprenta.

EDAD:.....

PROFESIÓN Y/U OCUPACIÓN:.....

1.- ¿Qué es una marca?

.....
.....
.....
.....

2.- ¿Qué es un Nombre Comercial?

.....
.....
.....
.....

3.- Conociendo que existe el nombre comercial “XX”- Cafetería- y suponiendo que éste no se encuentre registrado; ¿Usted registraría una Marca similar para productos tales como cafés y dulces? SI. – NO, porque.

.....
.....

4.- ¿Usted tiene o quisiera tener un negocio propio?

- a) SI.
- b) NO.

5.- A continuación enumeraremos algunos nombres comerciales, si usted los conoce dígalos y señale en que ciudad del país se encuentra cada uno

- 1- RESTAURANTE PESCAO MOJAO
- 2- COMPLEJO ACUÁTICO AQUA ADVENTURE
- 3- TIENDA KALINKA.....

- 1- CAFÉ SUTRA
- 2- BAR DISCOTECA BIZU

- 1- HOTEL FLORIDA.....

- 1- TIENDA EL ROSAL
- 2.-GIMNASIO BYBCRESPO.....

EXTRACTO EN ESPAÑOL Y ABSTRACT INGLÉS.

EXTRACTO EN ESPAÑOL

La propiedad intelectual constituye una rama de vital importancia en la vida del derecho, más aun en una sociedad globalizada como la nuestra; dentro de la referida disciplina jurídica encontramos a la propiedad industrial, capitulo en el que se desarrolla el tema motivo de tesis.

Tanto la marca cuanto el nombre comercial cumplen una función distintiva, aunque con objetivos del todo diferentes, la marca distingue productos o servicios en el mercado, mientras el nombre comercial identifica una actividad económica o un negocio determinado; cada una de estas instituciones tiene sus propias características, conceptos y principios que son analizados a lo largo del trabajo; no obstante el nudo central del presente tratado estudia y versa sobre el conflicto que puede darse debido a la diferencia conceptual de sus principios rectores, me refiero al uso para el nombre comercial y el sistema atributivo en lo que respecta al derecho marcario.

Dados los antes referidos conflictos, al final del análisis nos preguntaremos ¿El nombre comercial debe ser registrado OBLIGATORIAMENTE para que se entienda protegido?, la respuesta es absoluta y contundente.

ABSTRACT EN INGLES

SUMMARY

Intellectual property has become of vital importance in today's law practice given how deeply globalization has influenced our society. Within intellectual property law, there is a specific section on industrial property which is the subject of this thesis.

Brands and trademarks each have a particular role, although they both have completely different roles. Trademarks differentiate products or services offered in the marketplace whereas Brands identify a particular business or an economic activity. Each of these has its own features, concepts, and legal principles which are to be analyzed throughout this paper, notwithstanding, its core concepts elaborate on the possible legal conflicts which might occur given the conceptual difference of the defining legal principles. By this I mean the use for brand names and the attributive system regarding branding Law.

In light of the aforementioned conflicts, the conclusions section of this paper will raise the question "Should brand names necessarily be registered to guarantee their legal protection?". The answer to that question is forceful and definite.

REFERENCIAS.

BIBLIOGRAFÍA.

- ALONSO, Fernando; *Marcas y Designaciones*, Ediciones La Rocca; Buenos Aires, Argentina; 2004.
- ARGUDO CARPIO, Esteban; Diapositivas de la Cátedra de Propiedad Intelectual; Universidad del Azuay. 2005
- BENTATA, Víctor; *Reconstrucción del Derecho Marcario*; Editorial Jurídica Venezuela; Instituto Nacional de Propiedad Intelectual; Universidad de los Andes; 1994.
- BERTONE Luís Eduardo y CABANELAS DE LAS CUEVAS Guillermo, *Derecho de Marcas*; Editorial Heliasta; Argentina; Tomo I y II; 2003
- CARRILLO BALLESTEROS, Jesús y MORALES CASAS, Francisco; *La Propiedad Industrial*; Editorial TEMIS; Bogotá, Colombia; 1973
- COELLO GARCÍA, Hernán; *Epítome del Título Preliminar del Código Civil, y sus Principales Relaciones con la Legislación Ecuatoriana*; Universidad del Azuay; Cuenca – Ecuador; 1995
- MACIAS HURTADO, Miguel; *Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano*; Banco Central del Ecuador, 1988.

- MAZORATI, Osvaldo J.; *Derecho de los Negocios Internacionales*; Editorial ASTREA, Ciudad de Buenos Aires; 2003; Tercera Edición.
- MORALES, Jorge, *Derecho Civil de las Personas*; Universidad del Azuay; Cuenca-Ecuador; 1992.
- Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.
- OTAMENDI, Jorge; *Derecho de Marcas*; LexisNexisAbeledo-Perrot; Buenos Aires; 2002; Cuarta Edición.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*; Espasa-Calpe. S.A.; Madrid.
- REVISTA, *INTELECTUALES DOMINUS*. ADEIEPI. # 1, 2003, Quito - Ecuador.
- SERRANO AGUILAR, Alejandro; *Texto de Lógica Jurídica*, Universidad del Azuay; 2003.
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA; *Marca de Hecho; derecho sobre la marca; riesgo de confusión; protección de la marca notoria*; Ciudad Argentina; Buenos Aires; 1999

TEXTOS LEGALES:

- CLASIFICACIÓN DE NIZA.
- CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.
- CONVENIO DE PARÍS
- DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA
- LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

INTERNET.

- http://www.ompi.int/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
- <http://www.innovacion.cicese.mx/hist.html>
- http://www.empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/dchos_proteccion_industrial/mar
- http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/seminario/propiedad_intelectual.htm
- http://www.fjmartin.com/documentos/business/propiedad_industrial_fjmartin.htm
- <http://www.derecho-comercial.com>
- <http://www.monografias.com/trabajos/nombrecomer/nombrecomer.shtml>
- http://www.ibermark.com/web/NUEVA_LEY_MARCAS.doc
- <http://www.dpi.bioetica.org/nombre.htm>

ÍNDICE

**EL NOMBRE COMERCIAL Y SUS RELACIONES CON EL DERECHO
MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.**

ÍNDICE.

DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6

CAPÍTULO I.

1. PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.1. IDEAS GENERALES.....	10
1.2. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ; BREVE RESEÑA HISTÓRICA.....	12
1.3. QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL; LOS DERECHOS INTELECTUALES.....	17
1.4. BIENES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	19
1.5. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	20
1.6. REFERENCIA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	24
1.7. MARCO LEGAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR.....	28
1.8. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.....	29

CAPITULO II.

2. EL NOMBRE COMERCIAL.

2.1. EL NOMBRE EN GENERAL. IDEAS PRELIMINARES.....	32
2.2. QUE ES EL NOMBRE COMERCIAL. OPINIONES DOCTRINARIAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	34
2.3. UBICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	37
2.4. DIFERENCIACIÓN ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL EN RELACIÓN CON LA RAZÓN SOCIAL, LA MARCA CORPORATIVA Y EL ROTULO.....	38
2.5. COMO ES ENTENDIDO EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN LA DECISIÓN 486.....	41
2.6. PROPONEMOS UN CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.....	42
2.6.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE NOMBRES COMERCIALES.....	43
2.7. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL NOMBRE COMERCIAL.....	45
2.7.1. PRINCIPIO DE USO.....	46
2.7.2. PRINCIPIO DE LIBRE OPCIÓN.....	46
2.7.3. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD.....	46
2.7.4. PRINCIPIO DE TEMPORO – ESPACIAL.....	47
2.7.5. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.....	47
2.7.6. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD.....	47
2.7.7. PRINCIPIO DE NO CONFUSIÓN.....	48
2.7.8. PRINCIPIO DE DEFENSA.....	48
2.7.9. PRINCIPIO DE BUENA FE.....	49
2.7.10. APLICABILIDAD DE LAS NORMAS RELATIVAS AL DERECHO MARCARIO.....	49
2.7.11. CUADRO EXPLICATIVO.....	50
2.8. PRINCIPIO DEL USO. COMO PRINCIPIO RECTOR DEL NOMBRE COMERCIAL.....	52
2.9. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL.....	56
2.9.1. EFECTOS DEL REGISTRO.....	56
2.9.2. DENOMINACIONES QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN CONSTITUIR	

NOMBRES COMERCIALES. ¿QUE DENOMINACIONES PUEDEN SER REGISTRADAS?.....	57
2.9.3. DURACIÓN DEL REGISTRO.....	60
2.9.4. AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZARÁ EL REGISTRO.....	61
2.9.5. TRAMITE DE REGISTRO. RECURSOS ANTE UN REGISTRO INDEBIDO.....	61
2.9.6. CONTENIDO DEL TITULO DE REGISTRO.....	62
2.10. TRANSFERENCIA DEL NOMBRE COMERCIAL.....	63

CAPITULO III.

3. LA MARCA.

3.1. LA MARCA EN LA HISTORIA.....	67
3.2. QUE ES LA MARCA. OPINIONES DOCTRINARIAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	70
3.3. NATURALEZA DE LA MARCA.....	74
3.4. UBICACIÓN DE LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	77
3.5. COMO ES ENTENDIDA LA MARCA EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES	78
3.6. PROPONEMOS UN CONCEPTO.	79
3.6.1. ALGUNOS EJEMPLOS DE MARCAS.	79
3.7. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA VIDA DE LA MARCA.....	82
3.7.1 PRINCIPIO DE DERECHO REGISTRAL.	83
3.7.2. PRINCIPIO DE LIBRE OPCIÓN.....	83
3.7.3. PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD.....	83
3.7.4. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.....	85
3.7.5. PRINCIPIO DE ESPECIFICIDAD O ESPECIALIDAD.....	85
3.7.6. PRINCIPIO DE NO CONFUSIÓN.....	86
3.7.7. PRINCIPIO DEL MÍNIMO USO.....	87
3.7.8. PRINCIPIO DE LEGÍTIMA DEFENSA MARCARIA.....	88
3.7.9. PRINCIPIO DE BUENA FE MARCARIA.....	89
3.7.10. CUADRO EXPLICATIVO.....	90

3.8. PRINCIPIO DE DERECHO REGISTRAL. EL PRINCIPIO RECTOR DEL DERECHO MARCARIO. EL SISTEMA ATRIBUTIVO.....	92
3.8.1. EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA.....	95
3.8.2. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO.....	96
3.9. FUNCIONES DE LA MARCA.....	100
3.9.1. INDICACIÓN DE ORIGEN.....	101
3.9.2. DISTINCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.....	101
3.9.3. GARANTÍA.....	102
3.9.4. PUBLICIDAD.....	102
3.10. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.....	103
3.10.1. MARCAS REGISTRADAS Y MARCAS NO REGISTRADAS.....	104
3.10.2. MARCAS INDUSTRIALES O DE FÁBRICA, COMERCIALES Y DE AGRICULTURA.....	105
3.10.3. MARCAS NACIONALES, EXTRANJERAS E INTERNACIONALES....	106
3.10.4. MARCAS SIMPLES, COMPUESTAS, COMPLEJAS O ASOCIADAS....	107
3.10.5. MARCAS FIGURATIVAS, NOMINALES, NOMINATIVAS, MIXTAS, FORMALES O PLÁSTICAS.....	108
3.10.6. MARCAS DEFENSIVAS Y MARCAS DE RESERVA.....	110
3.10.7. MARCAS EVOCATIVAS, MARCAS DE FANTASÍA Y MARCAS CON SIGNIFICADO CONCEPTUAL.....	110
3.10.8. MARCAS LIGADAS, INDIVIDUALES, COMUNES, Y COLECTIVAS.	111
3.10.9. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS.....	113
3.10.10. LA MARCA NOTORIA; LA MARCA DE ALTO RENOMBRE.....	116
3.10.11. MARCAS FUERTES Y MARCAS DÉBILES.....	121
3.10.12. MARCAS DE CERTIFICACIÓN.....	122
3.11.EL REGISTRO DE UNA MARCA.....	122
3.11.1. EFECTOS DEL REGISTRO.....	123
3.11.2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.....	124
3.11.2.1. REQUISITOS DE FONDO QUE HACEN AL SIGNO.....	124
3.11.2.2. REQUISITOS QUE HACEN AL SOLICITANTE.....	125
3.11.3. SIGNOS QUE PUEDEN Y QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS.....	126
3.11.3.1. SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCAS.....	126

3.11.3.2. SIGNOS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOS COMO MARCAS.....	134
3.11.4. DURACIÓN DEL REGISTRO.....	143
3.11.5. AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZARÁ EL REGISTRO.....	143
3.11.6. CLASIFICACIÓN DE NIZA.....	144
3.11.7. PRIORIDAD.....	145
3.11.8. TRÁMITE DE REGISTRO.....	146
3.11.8.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.....	146
3.11.8.2. OPOSICIÓN.....	150
3.8.11.3. EL REGISTRO. CONTENIDO DEL TÍTULO.....	153
3.11.9. CANCELACIÓN DEL REGISTRO.....	154
3.11.10. RENUNCIA AL REGISTRO.....	160
3.11.11. NULIDAD DEL REGISTRO. EL RECURSO DE REVISIÓN.....	161
3.12. TRANSFERENCIA DE MARCAS. CESIONES Y LICENCIAS.....	166

CAPITULO IV.

4. EL VALOR DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA EN EL COMERCIO

4.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.....	180
4.2. FONDO DE COMERCIO Y NOMBRE COMERCIAL.....	184
4.3. FUNCIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA MARCA.....	186
4.4. LA CONFUSIÓN MARCARIA.....	188
4.4.1. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA.....	189
4.4.2. CONFUSIÓN VISUAL.....	190
4.4.3. CONFUSIÓN AUDITIVA.....	191
4.4.4. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA.....	192
4.4.5. CONFUSIÓN ENTRE MARCAS QUE NO DISTINGUEN IDÉNTICOS PRODUCTOS.....	194
4.4.6. PAUTAS Y REGLAS PARA DECIDIR LA CONFUSIÓN.....	195
4.5. LA DILUCIÓN.....	198
4.6. LA COMPETENCIA DESLEAL.....	199

4.7. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.....	206
4.8. PREEMINENCIA VALORATIVA DE LOS INTANGIBLES MARCA Y NOMBRE COMERCIAL FRENTE A LOS TANGIBLES DE UN NEGOCIO DETERMINADO.....	212

CAPITULO V.

5. NOMBRE COMERCIAL VS. MARCA

5.1. IDEAS GENERALES.....	217
5.2. MARCA Y NOMBRE COMERCIAL.....	218
5.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL.....	220
5.5. ¿EL REGISTRO MARCARIO IMPLICA SU PUBLICIDAD?.....	222
5.6.¿EL USO DE UN NOMBRE COMERCIAL LO HACE PÚBLICO?.....	223
5.6. POSIBLES CONFLICTOS.....	229
5.6.1. EL REQUISITO DE SEIS MESES DE USO PÚBLICO, CONTINUO Y DE BUENA FE PARA QUE UN NOMBRE COMERCIAL SE CONSIDERE PROTEGIDO.....	231
5.6.2. NOMBRE COMERCIAL –NO REGISTRADO- PROTEGIDO CON ANTERIORIDAD EN RELACIÓN AL REGISTRO POSTERIOR DE UN SIGNO MARCARIO IDÉNTICO O SIMILAR.....	234
5.6.3. NOMBRE COMERCIAL –NO REGISTRADO- PROTEGIDO CON ANTERIORIDAD EN RELACIÓN A UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR USADO POSTERIORMENTE. VARIANTE, QUE EL SEGUNDO NOMBRE COMERCIAL LLEGUE A REGISTRARSE.....	236
5.6.4. EN EL EVENTO QUE EL REGISTRO DE UNA MARCA HUBIESE CADUCADO Y NO SE SOLICITE SU RENOVACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL INCLUIDO EL PERÍODO DE GRACIA FRENTE A UN POSIBLE USO QUE HAGA SU TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL QUE GUARDE RELACIÓN CON EL SIGNO	

MARCARIO.....	239
5.6.5. EN EL EVENTO QUE EL TITULAR DEL REGISTRO DE UNA MARCA RENUNCIE AL MISMO PERO CONTINÚE USANDO UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR AL SIGNO MARCARIO EN CUESTIÓN.....	240
5.6.6. MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD AL USO DE UN NOMBRE COMERCIAL IDÉNTICO O SIMILAR.....	241
5.7. EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL DEBE SER OBLIGATORIO. ENMIENDAS Y REFORMAS.....	242
5.7.1. ENMIENDAS Y REFORMAS.....	245
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	251
ANEXOS.....	260
EXTRACTO EN ESPAÑOL Y ABSTRACT INGLES.....	273
REFERENCIAS.....	276
• BIBLIOGRAFÍA.....	277
• TEXTOS LEGALES.....	279
• INTERNET.....	280
ÍNDICE.....	281

