



**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Carrera de Derecho

**NOMBRE COMERCIAL: Problemas prácticos
referentes a la protección y la prueba de uso
identificados en la actual regulación del Código
Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación.**

Autora:

Paola Moncayo Orellana

Director:

Dr. Paúl León Altamirano

Cuenca – Ecuador

2022

DEDICATORIA

A mi familia.

AGRADECIMIENTO

A mis papis, por creer en mi, apoyarme y alentarme
durante todos estos años.

A mi abuelita, por estar siempre pendiente de mis
metas.

A mis compañeros, por hacer de estos 5 años
inolvidables.

A mi director, que ha sido un apoyo fundamental para
terminar este trabajo.

Al universo, que me ha puesto exactamente donde tengo
que estar.

RESUMEN

En 2016, se expide el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y la Innovación. Este código deroga a la Ley de Propiedad Intelectual y regula todo lo referente al Derecho de Autor, Derechos Conexos, Propiedad Industrial, Marcas, Lemas Comerciales, Patentes de Invención, entre otros. Es decir, regula la manera en la que se debe proteger y ejercer la Propiedad Intelectual en nuestro país.

Sin embargo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, trae consigo problemas serios en cuanto a la regulación del nombre comercial, creando de esta manera, inseguridad jurídica para los ciudadanos. En el presente trabajo de titulación, se buscará señalar los errores encontrados en el mencionado Código mencionado, y mediante comparaciones, buscar soluciones y emitir recomendaciones, tomando ejemplos de otras legislaciones y poder adaptarlas al contexto y realidad ecuatoriana.

Palabras clave: código, comercial, errores, inseguridad, ley, nombre, soluciones.

ABSTRACT

In 2016, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, also known as the Ingenios Code, was issued. This code repeals the Intellectual Property Law and regulates everything related to Copyright, Related Rights, Industrial Property, Trademarks, Commercial Slogans, among others. In other words, it regulates the way in which Intellectual Property must be protected and exercised in our country.

However, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation, brings with it serious problems regarding the regulation of the commercial name, thus creating legal insecurity for all citizens. That is why, in this degree work, we will seek to point out the errors found in the aforementioned Code, and through comparisons, seek solutions and issue recommendations, taking examples from other legislations and being able to adapt them to the Ecuadorian context and reality.

Keywords: código, comercial, errores, inseguridad, ley, nombre, soluciones.



Firmado electrónicamente por:
PAUL ROLANDO
LEON
ALTAMIRANO

Dr. Paúl León Altamirano
DIRECTOR

Paola Belén Moncayo Orellana
ESTUDIANTE



ÍNDICE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DEDICATORIA | i |
| AGRADECIMIENTO | ii |
| RESUMEN | iii |
| ABSTRACT | iv |
| ÍNDICE | v |
| CAPÍTULO I | 1 |
| EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA | 1 |
| 1.1 Diferentes definiciones del nombre comercial según la doctrina | 1 |
| 1.2 Protección del nombre comercial | 5 |
| 1.3 Análisis de la normativa del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en torno al nombre comercial. | 13 |
| CAPÍTULO II | 17 |
| 2.1 Análisis de la Ley de Marcas (España) | 17 |
| 2.2 Análisis del Manual de Marcas (Colombia) | 21 |
| 2.3 Análisis de la Ley de Propiedad Intelectual (derogada) | 25 |
| CAPÍTULO III | 30 |
| 3. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA RESPECTO DEL NOMBRE COMERCIAL | 30 |
| 3.1 Análisis en lo que respecta a la prueba de uso | 30 |
| 3.2 Análisis de dificultades prácticas por deficiente legislación | 42 |
| 3.3. Análisis sobre la confusión entre marca y nombre comercial | 50 |
| CONCLUSIONES | 57 |
| RECOMENDACIONES | 58 |
| BIBLIOGRAFÍA | 60 |

CAPÍTULO I

EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

1.1 Diferentes definiciones del nombre comercial según la doctrina

Previo a entrar al análisis de las definiciones del nombre comercial, que es lo que nos atañe en este capítulo, consideramos importante revisar previamente un poco de la historia de este signo, cómo evolucionó y sigue existiendo hasta la actualidad. A pesar de ser un signo que muy frecuentemente se confunde con otros y su protección no ha sido tan visible como la que existe en otros signos también importantes dentro de la Propiedad Intelectual, en este capítulo lo analizaremos a profundidad.

Se dice que, en la antigüedad, al no existir el conocimiento como tal del “nombre comercial” los comerciantes usaban sus nombres propios para identificarse dentro del tráfico mercantil. Sin embargo, con el paso del tiempo, nacieron ciertas sociedades en común y surgió la necesidad de crear un nombre que pueda identificar a todos los que estaban dentro de dicho negocio. (Ham Juarez, 2014)

Existen ciertos autores que sostienen que, el rótulo de establecimiento es el signo más antiguo que se tenía para diferenciar a un comercio, y después de éste, se encuentra el nombre comercial. El mismo que se empezó a utilizar para poder mantener a los clientes de un empresario cuando este fallecía. (Lastiri Santiago, 2017) Entonces, los herederos de un negocio, podían seguir desarrollando de manera satisfactoria su negocio, sin perder su clientela.

Entonces, las confusiones entre el rótulo de establecimiento y el nombre comercial empezaron a ser muy frecuentes, y es ahí cuando desde la doctrina, se decide que el nombre comercial debía ser regulado por el “derecho industrial” y que éste, debía coincidir con el nombre real del empresario. Al tomarse el nombre real, civil o patronímico, se podía tener la

seguridad que el propietario del negocio fuese titular de derechos, obligaciones y sobre todo responsabilidades. (Casado Navarro, 2016)

También dentro de los antecedentes del nombre comercial, podemos encontrar ciertas teorías o concepciones. La primera, se denomina “concepción nominal” que es aquella que requería que el nombre comercial coincidiera con el nombre con el que se identificaba el comerciante dentro del tráfico mercantil. Y, por otro lado, existía también la “concepción del signo distintivo” en donde el nombre comercial es considerado el distintivo de una empresa y, por lo tanto, cualquier signo puede ser utilizado por un comerciante para poder diferenciarse del resto dentro del comercio. (Rengifo Garcia, 2013)

Dentro de la doctrina, se sostiene que, los empresarios en su necesidad de ser reconocidos y diferenciados, pueden hacer uso de distintos signos distintivos y uno de ellos es el nombre comercial. (Diaz Gomez, 1989)

Una vez que hemos analizado un poco sobre su evolución y teorías, podemos continuar el análisis de las definiciones del nombre comercial por un ente internacional que regula el nombre comercial en varios países del mundo, es por eso que, tomaremos como primera definición la que se encuentra en la Decisión Andina 486, misma, que dedica el Título X, que empieza en el artículo 190 y termina en el artículo 199 exclusivamente el tratamiento de esta figura. Claramente, a nivel internacional no contamos con criterios uniformes para este tratamiento, lo cuál, dificulta la aplicación del mismo en ciertos casos puntuales.

El artículo 190 de la Decisión Andina 486 (Comisión de la Comunidad Andina, 2000), sostiene textualmente lo siguiente: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

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

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

Si adaptamos esta definición al contexto ecuatoriano, podemos ver que podría empezar causando un poco de inseguridad si tomamos en cuenta dos posibilidades que se mencionan. La primera, es la de poder tener más de un nombre comercial para poder identificar a un mismo establecimiento. Sobre esto coincidimos con (Robleto Arana, 2005) citando a (Bercovitz Rodriguez-Cano, 2001) sostiene que: “el nombre comercial debe ser único para un mismo empresario, porque no es posible que un mismo empresario tenga varios nombres comerciales”.

Y la segunda, que se refiere a la denominación y razón social, cuando en Ecuador, estas figuras son usadas en otro contexto, puesto que, estas implican el nombre con el cuál se inscriben las empresas dentro del Registro Mercantil competente, que suele ser aquel en el que se encuentran localizadas las empresas.

De esta definición, podemos notar también que, la Comisión de la Comunidad Andina adoptó la segunda teoría sobre el nombre comercial, la “teoría del signo distintivo” puesto que, en la definición presentada en el artículo 190, se dice textualmente que se considerará nombre comercial a “cualquier signo”, el mismo, que deberá cumplir la función diferenciadora dentro del mercado. (Rengifo Garcia, 2013)

Continuando, en la obra denominada “Diccionario Jurídico”, se ha destinado un epígrafe para el nombre comercial, en el cuál, los autores, sostienen textualmente la siguiente definición para el nombre comercial: “Signo distintivo con el cual un empresario individualiza su negocio de los demás que concurren en el mercado en un lugar y época determinados, con lo que dicho empresario, ya sea persona física o jurídica, protege legalmente su negocio, otorgándose en su favor un privilegio legal que sin su consentimiento no puede ser usado por terceras personas.” (Ham Juarez & Arteaga Alvarado, 2019)

Los mismos autores, presentan tres corrientes distintas sobre el nombre comercial. La primera, trata al nombre comercial como un bien patrimonial. La segunda corriente sostiene que se debería tratar al nombre comercial como derechos de autor y la tercera, explica que simplemente el nombre comercial es una expresión de la personalidad jurídica del comerciante. (Ham Juárez & Arteaga Alvarado, 2019); sin embargo, para las tres corrientes, se ha encontrado una crítica. En el primer caso, se dice que, las diferencias entre el derecho de propiedad y el derecho al nombre son muy extensas. La segunda corriente se descarta al no tratarse de una expresión de la creatividad y, por último, en el tercer caso, intrínsecamente, el nombre comercial si tiene un valor económico, por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta la propiedad del mismo.

Por otro lado, en el artículo denominado “El Nombre Comercial” (Jaramillo Londoño, 1962) se hace la diferenciación del “Nombre Civil” mismo que sirve para identificar a personas y el “Nombre Comercial” que sirve para identificar a empresas. Se explica que este sirve para evitar confusiones en el comercio y confusiones con la clientela que puedan significar perjuicios económicos para los comerciantes en caso que exista un tercero que busque obtener beneficios por medio del trabajo realizado por otros a lo largo de los años.

El mismo autor sostiene que, el nombre comercial puede ser clasificado dentro de dos tipos genéricos, el tipo subjetivo y el tipo objetivo. El tipo subjetivo se refiere a que el comerciante o empresario, puede usar también su propio nombre civil para poder diferenciarse del resto (Jaramillo Londoño, 1962), dentro de esta clasificación podríamos tomar como ejemplo: *Almacenes Juan Eljuri*. Que si bien, no tenemos la seguridad que el mismo sea un nombre comercial o una marca, tomaremos el mismo simplemente por motivos ejemplificativos.

Por otro lado, encontramos el tipo objetivo que, a su vez, se encuentra sub-clasificado en dos: 1. La posibilidad de que se use el objeto social como nombre comercial y 2. Que se use un nombre de fantasía para el mismo. En el primero, se hace una alusión directa a la actividad principal del negocio, por ejemplo: *Cosméticos Annoa*. En la segunda sub clasificación, se habla de nombres de fantasía, que son aquellos que han sido producto de la imaginación del

ser humano (Jaramillo Londoño, 1962), en este caso, del titular del negocio, por ejemplo: *Marpesia* para referirnos a un negocio de joyería.

Después de haber analizado varias definiciones que han sido brindadas por distintos autores y ciertas implicaciones previas, es importante conocer también qué es lo que sostiene la normativa internacional sobre el nombre comercial, y para esto tomaremos en cuenta la siguiente:

La Ley de Marcas Española, (Jefatura de Estado, 2001) en su artículo 87, sobre el nombre comercial sostiene lo siguiente: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Al igual que en otros casos, podemos ver que, en España, cualquier signo puede ser tomado como nombre comercial. De esta manera se brinda una amplia libertad a aquellas personas que tienen negocios. Sin embargo, en el siguiente inciso del mismo artículo, se enumeran ciertos signos que podrían usarse, incluso en combinación unos con otros. Y claramente, no podrían usarse aquellos signos que se encuentren dentro de una prohibición o sean incompatibles con su naturaleza o la ley prevista.

Con lo previamente analizado, consideramos que tenemos una base sólida de conocimiento y entendimiento de lo que significa el nombre comercial y, por lo tanto, es pertinente proceder a analizar los siguientes puntos del presente trabajo de titulación.

1.2 Protección del nombre comercial

En este punto, examinaremos como se lleva a cabo la protección de este signo distintivo que tiene gran relevancia en el tráfico mercantil y la vida jurídica de un comercio o una empresa como tal.

Tenemos conocimiento que los emprendimientos o negocios pueden empezar a funcionar con distintos signos, por ejemplo: razón social o simplemente registrando la marca de los productos que van a comercializar. Sin embargo, el nombre comercial, por su misma definición, es aquel signo más adecuado para identificar a una empresa dentro del mercado.

Dentro de la doctrina, se ha llegado a la conclusión que toda persona jurídica tiene derecho a una denominación para poder ser individualizado y, sobre todo, diferenciado. Para poder cumplir con esto, se tiene que contar con un carácter de novedad y veracidad. Es decir, el nombre comercial tiene que ser nuevo y no tener similitudes con otros ya existentes dentro del mercado, puesto que, lo dicho puede acarrear confusión a los consumidores de uno u otro comercio. Y dentro de la veracidad, se busca evitar que las personas utilicen signos que puedan inducir a error. (Robleto Arana, 2005)

La protección del nombre comercial, de una manera muy simple, viene adherida al mismo, puesto que (en teoría) el derecho exclusivo de usar el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y podría ser útil en caso de llegar a un litigio. Sin embargo, no es una protección suficiente, en tanto que, no le otorga al titular la seguridad que su nombre comercial no se parece a otro que ya se encuentra registrado y se está causando un perjuicio al derecho de otro.

Por otro lado, la protección que se tiene, sin el registro, también le otorga al titular la potestad de poder oponerse al registro de otro nombre comercial o de una marca que sea similar a la que se está usando. Sin embargo, solo podrá hacerlo el momento en que tenga conocimiento que otro establecimiento está haciendo uso del mismo. Claramente, en estos casos se tendrá que accionar mediante la prueba de uso, si no está registrado. Incluso, podría existir la posibilidad que, haya un tercero que registre el signo y se vuelva titular del mismo, sin tener el conocimiento que ya se encontraba en el mercado, puesto que, no se encuentra registrado, por lo tanto, no consta en la base de datos del SENADI y no va a poder comprobarse cuando se realice la búsqueda fonética.

En nuestro país y también según se encuentra establecido en la Decisión 486, el registro del nombre comercial dura 10 años a partir de su registro y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años y para poder protegerlo, se tendrá que seguir el mismo proceso que se sigue para poder registrar una marca, es por eso que, incluso se han llegado a dar confusiones entre los dos signos, pero este particular será analizado a profundidad más adelante.

Es importante destacar que, la Decisión 486, sostiene que para mantener la protección y la titularidad del signo, deberá solicitarse la renovación del mismo con seis meses de anticipación a la fecha de su expiración y esta norma, le otorga también seis meses de gracia contados desde el vencimiento para poder solicitar la renovación del mismo y durante este plazo adicional, el nombre comercial estará en plena vigencia. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Considerando que, hoy en día puede ser sencillo pasar por alto la fecha de extinción del registro de un nombre comercial y tomando en cuenta que aún no existe un mecanismo que recuerde renovarlo, estos 6 meses que se brindan, hacen mucho sentido, ya que, significan una gran ayuda para los abogados y una seguridad adicional para los empresarios.

En el ámbito internacional, el nombre comercial ha adquirido una enorme importancia, puesto que, gracias a la globalización, existe una inminente necesidad de extender negocios y empresas al extranjero. Sin embargo, no siempre hubo una regulación internacional en lo que respecta al nombre comercial, hasta que se llevó a cabo el Convenio de la Unión de París en 1883, en donde una de los principales avances obtenidos, fue el llegar a una regla de carácter internacional, donde se instó a los Estados firmantes a proteger los nombres comerciales extranjeros dentro de sus ámbitos territoriales. (Casado, 2019)

Según Antonio Casado, esta regla internacional trajo consigo ciertos problemas para los Estados que firmaron este Convenio, puesto que, las regulaciones y legislaciones internas de cada país, tenían muchas divergencias en lo que respecta al nombre comercial y como éste debe ser protegido. Sabemos que, sería muy difícil unificar las normas para todos los países, puesto que, las mismas se adaptan siempre al contexto y a la realidad de cada nación.

Por otro lado, dentro de la legislación ecuatoriana, en el artículo 416 del Código Ingenios (Asamblea Nacional, 2016) , se regula de la siguiente manera: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.”

En el primer inciso del artículo 416 podemos ver que el nombre comercial viene con una protección inherente al mismo. Entonces, entendiendo mejor esta parte del artículo, se dice que la primera persona que haga uso de un nombre comercial, será el o la titular del mismo. Lo que si, tiene que cumplir ciertas condiciones previas: público, es decir, que sea abiertamente conocido, que no se mantenga en privado. Continuo se refiere a que se use de manera constante a lo largo del tiempo. De buena fe, significa actuar de acuerdo a las exigencias morales y éticas que tiene una sociedad. Por último, se hace mención a la vulneración de derechos de terceros. Sin embargo, esta última condición no se puede cumplir sin una búsqueda fonética previa.

Continuando con el análisis de este artículo pasamos al registro del mismo, y para esto, se tiene que tomar en cuenta el inciso segundo, que establece lo siguiente: “El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.”

Ahora, para poder entender de mejor manera este inciso, es necesario comprender qué es lo que implica el carácter “declarativo” de algo. Y para esto, tomaremos en cuenta la definición de (Antequera Parilli, 2002) que explica que el carácter declarativo consiste en darle a conocer al organismo competente la existencia, divulgación o publicación de un signo que cuenta con la protección de la ley, sobre su titularidad o autoría en caso de que se trate de otro signo. Entonces, el registro declarativo supone darle a conocer a la autoridad competente la existencia del nombre comercial y esperar la resolución pertinente.

Claramente, para obtener una resolución favorable del signo, se va a tener que cumplir con las condiciones del inciso primero, así que, incluso cuando se quiere registrar, se tiene que demostrar de alguna manera que estas prerrogativas están siendo cumplidas de manera satisfactoria por el supuesto titular del nombre comercial.

Y ahora, procederemos a analizar el último inciso: “En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de los seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo proceso, se le notificará de oficio.”

En este inciso, encontramos con uno de los problemas más grandes dentro de la regulación del nombre comercial, y se trata de la denominada “prueba del uso”. Dicha figura, no se encuentra explicada de manera clara y precisa dentro de nuestra legislación. No se explica de qué se trata y tampoco se explica como se debe realizar, ante quién, en que vía y tampoco cuál es el proceso. De esta manera, la falta de información e inseguridad jurídica se convierte en un gigante para aquellas personas que buscan emprender o crear un negocio nuevo.

Hay ciertos autores que sostienen que la prueba del uso implica ciertos elementos materiales que podrían demostrar que el nombre comercial está siendo utilizado. Podrían considerarse pruebas idóneas por ejemplo: facturas, mismas que tendrán que contener el nombre comercial, ejemplares de periódicos donde se publiciten los servicios, catálogos, *flyers*, etiquetas, etc... (Elizalde, 2018)

Sin embargo, estos ejemplos serían válidos si nos encontrásemos dentro de la legislación mexicana, puesto que, dichos ejemplos han sido tomados de una autora de dicha nacionalidad, que si bien, podrían ser usados en la realidad ecuatoriana, no se tendría la certeza si estos documentos serían prueba suficiente para poder tener la titularidad del

nombre comercial. Como bien se establece en los párrafos precedentes, tampoco se conoce el procedimiento para hacerlo ni los pasos que deben seguirse.

Esta es una de las tantas falencias que hemos podido encontrar dentro de nuestra legislación y la manera en que el nombre comercial se encuentra regulado, sin embargo, esta es una pequeña observación que se realiza en este punto, puesto que, la prueba de uso será analizada a profundidad en los siguientes capítulos del presente trabajo de titulación.

Habiendo analizado ya la regulación internacional sobre el nombre comercial, pasaremos a revisar algunas legislaciones adicionales para poder conocer si se desarrolla de la misma manera o existen ciertas normas que en un futuro, podríamos mejorar dentro de nuestro país. Primeramente, empezaremos revisando la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que es aquella ley que regula ciertos ámbitos de la propiedad intelectual en España. En esta ley, se mantiene la duración de la protección que se confiere en el ámbito internacional y en Ecuador, esto es, 10 años. En esta ley, se otorga la protección desde el depósito o registro y puede renovarse indefinidamente. (Jefatura de Estado, 2001)

Es importante conocer a qué se refiere esta ley con el término “depósito” y la autora Helena (Téllez, 2018) explica lo siguiente: “el depósito notarial consiste en dejar custodiada la obra a través de un acta de manifestaciones que declare la autoría y titularidad de la misma”. En este caso, hablamos del depósito notarial pero consideramos que otorga una idea de lo que podría referirse la ley previamente mencionada.

Sin embargo, eso es aplicado dentro de lo que se conoce como “custodia de obra” que se encuentra dentro de la clasificación de Derechos de Autor. Usamos el ejemplo anterior simplemente para tener una idea más clara de lo que se buscaba expresar dentro de las normas, debido que, el nombre comercial se ubica dentro de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, en Colombia, el nombre comercial debe realizarse vía depósito. El proceso es muy similar al que se encuentra previsto para el registro en nuestro país y se está a lo que dicta la Comisión de la Comunidad Andina en la Decisión 486. Se realiza la solicitud ante el

sistema de Propiedad Industrial, se llena un formulario y no es necesario tener un abogado para hacerlo y también se tiene que pagar una tasa por este trámite.

Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio, explica de manera clara y precisa qué es el depósito y como se trata esto en Colombia, textualmente dice lo siguiente: “El depósito es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la propiedad industrial, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante el cual se constituye una presunción legal de la fecha desde la cual se entiende que el empresario empezó a usar el nombre comercial, que para el efecto es la fecha de presentación de la solicitud.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021)

Por lo tanto, concluimos que la protección que se otorga, ya sea vía registro o vía depósito se lleva de una manera muy similar en los países que hemos analizado previamente y nuestro país. Es por eso que, procederemos a analizar la legislación mexicana, donde hemos encontrado ciertas divergencias con las normas previamente mencionadas.

Dentro de la legislación Mexicana, la Ley de la Propiedad Industrial, sobre el nombre comercial dice textualmente lo siguiente: “**Artículo 206.-** El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020)

Como se desprende del artículo, podemos ver que de igual manera, se protege el nombre comercial sin necesidad de registro. Pero, en este caso, lo curioso es que, en este artículo, podemos ver que la protección abarcará una zona geográfica de la “clientela efectiva”, es decir, en el lugar en el que se concentran los usuarios o consumidores de la empresa o el comercio. Podemos tomar en cuenta que, esta diferenciación podría estar ligada a la extensión

de territorio, a la cantidad de población que se encuentra dentro de este y a la gran probabilidad que a lo largo de todo el territorio, los nombres comerciales puedan repetirse.

Sin embargo, también se prevee la posibilidad que un nombre comercial sea muy reconocido y sus usuarios se encuentren a lo largo del país, y es por eso que se toma en cuenta la posibilidad de extender la protección a todo el territorio nacional cuando existan casos puntuales y sea necesario para prevenir menoscabo a los derechos de los empresarios, el correcto desarrollo de sus negocios y la confusión de los usuarios también.

De esta manera, podemos entender mejor la importancia de adaptar la normativa al contexto de cada país, dado que, cada realidad es diferente. Por ejemplo, en nuestro país, no tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que la clientela se encuentre en una zona determinada. En general, el momento en que se realiza el registro, el SENADI se encarga de hacer búsquedas fonéticas para poder comprobar que el nombre comercial se encuentra disponible y que no ha sido previamente registrado.

En cuanto a la protección internacional del nombre comercial, los empresarios o comerciantes que hayan expandido sus negocios a otros países y quieran registrarlos, tendrán que hacerlo ante la oficina nacional competente en cada país. Sin embargo, en la Decisión Andina 486, en el artículo 195, se sostiene que los países miembros podrán exigir que se presente una prueba de uso de acuerdo a las normas internas de cada país. De igual manera se toma en cuenta la prueba de uso para su renovación, pero la misma se realizará en los mismos términos del registro original. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Para esto, existe también un buscador denominado “Base de datos de marcas global” en donde se puede acceder a incontables registros de 71 colecciones nacionales e internacionales. De esta manera, las personas que quieran registrar una marca, podrán tener un mínimo conocimiento de si la marca está disponible en el país en el que se quiere registrar. (World Intellectual Property Organization, 2021)

Como bien sabemos, uno los signos no protegibles como nombres comerciales, son aquellos que tengan similitud o sean idénticas a marcas previamente registradas. Entonces, si bien en esta plataforma, no podemos buscar nombres comerciales registrados, pero lo que podemos hacer es buscar si una marca es muy similar al nombre comercial que queremos registrar y así, poder evitar tener oposiciones al registro de la misma.

1.3 Análisis de la normativa del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en torno al nombre comercial.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, fue expedido en el año 2016 y derogó a la anterior Ley de Propiedad Intelectual. Este Código es bastante extenso por lo que en él, se encuentran comprendidas las principales leyes de propiedad intelectual de nuestro país. Dentro de este Código, hemos encontrado ciertas falencias que iremos destacando a lo largo de este trabajo.

En el presente punto del trabajo de titulación, analizaremos los artículos que regulan el nombre comercial dentro del Código, mismos que van desde el artículo 415 hasta el 423. En el título precedente, ya pudimos analizar la definición y aquello que comprendía la protección del signo. Ahora, analizaremos los artículos faltantes para así completar la información necesaria sobre este signo.

Como lo mencionamos previamente, el artículo 415 y 416 fueron analizados en el punto previo, así que, encontramos un poco redundante volver a analizarlos en este punto también, es por eso, que empezaremos desde el artículo 417 que sostiene lo siguiente: “Artículo 417.- Renuncia al registro: El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su solicitud ante la oficina nacional competente.” (Asamblea Nacional, 2016)

Debemos tomar en cuenta que la renuncia, se da solamente en aquellos casos en los que el nombre comercial se encuentre registrado, y el efecto jurídico de esta renuncia es que se

perderán todos los derechos sobre ese nombre comercial, la titularidad y la posibilidad de poder tomar acciones legales contra terceros que lo usen o busquen registrarlo. En este caso, consideramos que no existe la información suficiente como para que podamos realizar el trámite de manera satisfactoria, no se explica si se realiza en línea, documentos necesarios, tiempo del trámite, etc.

Continuando con nuestro análisis, en el artículo 418, se presentan 6 prohibiciones para nombres comerciales. En el primer caso, se explica la imposibilidad de registrar algo que no cumpla con la definición principal de un nombre comercial, misma que está contenida en el artículo 415. Por ejemplo, si se intenta registrar como nombre comercial un signo que cumple con las características de un lema comercial.

En el segundo caso, no se podrá registrar el signo cuando sea idéntico o se asemeje lo suficiente para poder tener riesgos de confusión o que se asocien las empresas que lleven el nombre comercial y no sean las mismas. Se prohíbe también registrar aquel signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o de autor de un tercero. Dentro de las prohibiciones encontramos también la imposibilidad de registro de aquellos signos que puedan causar confusión al público. Claramente, el signo tiene que ir de acuerdo a la ley, a la moral y al orden público.

Posteriormente, en el artículo 419, se explica como se llevarán los plazos y procedimientos correspondientes. Sin embargo, lo que podemos destacar de este artículo es la parte final, donde se explica que “el trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas” y consideramos que esta es una falencia más que presenta este Código. Hoy en día, el nombre comercial y la marca ya se prestan para confusiones, y si el Código ha previsto el mismo trámite para ambos, se hace más grande la posibilidad de confundirlos, sobre todo si existen emprendedores que buscan realizar el trámite por sí mismos.

En lo que respecta a la vigencia del registro, en nuestro país, estará protegido por 10 años desde su concesión. La palabra “concesión” nos lleva a pensar que se contarán los años desde que el SENADI envía el título, después de todos el proceso correspondiente.

En lo que respecta a los derechos del titular, principalmente tenemos la posibilidad de poder impedir que terceros usen dentro del tráfico comercial un signo que sea muy similar o idéntico al propio. Los titulares de nombres comerciales registrados, están facultados para solicitar cualquier medida de tipo penal, civil o administrativo en el caso que sus derechos hayan sido vulnerados por la posibilidad de causar confusiones o asociaciones. Y esta es una de los mayores beneficios que se puede encontrar al momento de registrar cualquier signo.

Continuando con el análisis de la normativa, es importante conocer qué se dice textualmente sobre la transferencia, puesto que, es algo que requiere de análisis puntual.

“Artículo 422.- Transferencia de nombre comercial.- La transferencia de un nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa en la cual se desarrollare la actividad identificada mediante el nombre comercial.”

Este es el último artículo referente al nombre comercial dentro del Código Ingenios, mismo que, habla de la transferencia del nombre comercial de un titular a otro, puede ser por compra y venta, donación, o cualquier otro modo que se tenga para adquirir el dominio. En este caso podemos observar que, la transferencia solamente podrá realizarse a la nueva empresa que continuará realizando las actividades con las cuáles se identificaba al nombre comercial anteriormente. De esta manera, se podrán evitar confusiones para los consumidores. Por ejemplo, si el nombre comercial que se transfiere, se usaba para identificar un negocio de cosméticos, el nuevo titular del nombre comercial, deberá usarlo para identificar la misma clase de productos.

Llegando a ciertas conclusiones dentro del presente capítulo, sabemos que la doctrina tiene muy homogenizado el concepto y la definición de nombre comercial, las diferencias entre las analizadas han sido muy leves.

Por otro lado, dentro de la protección, podemos observar que en la gran mayoría de países de Latinoamérica, el registro es sumamente importante y otorga prerrogativas muy similares a aquellas que se otorgan dentro de nuestro país. Aunque hay que tomar en cuenta que muchas

de las leyes actuales sobre nombre comercial, deben ser tomadas en un contexto y entendidas también junto a la doctrina, lo cuál, hace que la labor de un abogado sea indispensable dentro de estos procesos.

En lo personal, considero que la propiedad intelectual es una rama que va tomando cada vez más fuerza dentro de nuestros países. Con el paso del tiempo, notamos que lo más importante son las creaciones que provienen de nuestra creatividad e intelecto, puesto que, son muy personales y en muchos casos son el resultado de mucho tiempo de preparación y estudio. Es por eso que, considero importante reconocer que el estudio profundo de esta rama del derecho es cada vez más imperante. En el caso, que se busque realizar registros en países que no sean Ecuador, siempre se pueden tener filiales o abogados corresponsales que puedan brindar un servicio de calidad a un empresario que lo requiera.

Por último, vemos que la normativa del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Innovación, no tiene diferencias abismales con otras legislaciones. Tienen requisitos muy parecidos y los procesos son casi iguales. Sin embargo, en nuestra legislación anterior, es decir, en la Ley de Propiedad Intelectual, consideramos que se tenían menos dificultades para poder ejercer la propiedad intelectual en nuestro país, empezando desde la denominada “prueba de uso” misma que será estudiada a profundidad en los siguientes capítulos de este trabajo de titulación.

CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN TORNO AL NOMBRE COMERCIAL. BREVE REFERENCIA A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

2.1 Análisis de la Ley de Marcas (España)

Dentro de este capítulo, nos inmiscuiremos directamente en lo que se conoce como “legislación comparada”. Donde tomamos como referencia la normativa interna de otros países y la comparamos con la nuestra. El objetivo de estas comparaciones y este tipo de estudio, es poder señalar ciertas falencias que podamos encontrar en nuestra normativa y también como podemos mejorar aquellos desaciertos que encontremos en nuestra ley.

En este caso, empezaremos a analizar la Ley Española y las implicaciones sobre el nombre comercial, cómo se desarrolla y cuál es el proceso que debe seguirse en España para poder registrarlo. El nombre completo de esta ley es “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas” y su última actualización publicada fue en el año 2018 por la Jefatura de Estado en España.

La ley mencionada, está exclusivamente destinada hacia el proceso y registro de marcas. Y nos preguntamos, porqué dentro de esta ley podemos encontrar lo referente al nombre comercial y la respuesta es sencilla, las leyes previstas sobre marcas, serán aplicadas de manera “supletoria” a lo referente a nombres comerciales. De igual manera en el registro, se ha previsto un proceso muy similar para ambos.

Lo referente a los nombres comerciales se encuentra en el Título X de la Ley, que va solamente del artículo 87 al 91. Los cuáles serán analizados a continuación.

Empezaremos por el capítulo referente al concepto, y como habíamos analizado en nuestro capítulo anterior, se mantiene lo siguiente: “1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.” (Jefatura de Estado, 2001)

Sin embargo, lo que llama la atención de este artículo, son los siguientes incisos, donde nos explican exactamente qué pueden ser considerados como nombre comercial, y en la ley española encontramos las siguientes posibilidades:

- “a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Los anagramas y logotipos.
- e) Las imágenes, figuras y dibujos.
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores”.

Entonces, en el primer literal, tenemos los nombres patronímicos, que son los nombres propios de los empresarios, es decir, lo que nosotros conocemos como nombre civil. En el caso ecuatoriano, podemos poner varios ejemplos de grupos empresariales muy importantes, cuyos nombres empezaron así y se han mantenido durante el tiempo. Por ejemplo: *Gerardo Ortiz e hijos*.

En el caso de las razones sociales, podemos definirlo como aquel nombre legal que tiene una empresa para poder ser aprobado por la entidad competente, en el caso ecuatoriano, es la Superintendencia de Compañías. En esta entidad, se tienen que registrar todas las compañías que busquen empezar a funcionar dentro de nuestro país. (Paz Rosales, 2016)

En este caso, la ley española coincide con el Código Ingenios, donde también se podría registrar como nombre comercial, una razón social. Sin embargo, considero que en el caso ecuatoriano, debería ser importante realizar la diferenciación, donde se deje claro que el nombre comercial es distinto a la razón social (en el caso de inscripción y registro).

En el literal c y d, se mencionan a las denominaciones de fantasía y aquellas que hagan alusión al objeto de la actividad empresarial. En este caso las denominaciones de fantasía son aquellas creadas por la imaginación y creatividad de los seres humanos, no tienen

necesariamente sentido alguno. En el literal d, podemos tomar como ejemplo cualquier empresa que en su nombre tenga la actividad a la que se dedica.

En el literal d, se habla de “anagramas y logotipos” para lo cuál buscaremos una definición. Un anagrama se refiere a aquel “procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra”. (Oxford Languages and Google, 2021)

Claramente, esto tendrá mucho que ver con la imaginación y creatividad de los empresarios que busquen crear o inventar un anagrama que vaya bien con su negocio.

Existen también personas que al formar compañías, ven en el éxito ajeno una oportunidad de lograr el suyo, mediante la adopción de nombres comerciales similares, y de esta manera la gente pueda asociarlos con las compañías que gozan de la preferencia de las personas para que estas, mediante una “asociación por confusión” consuman bienes o servicios pensando que provienen de las empresas que poseen una trayectoria de éxitos y la preferencia del mercado.

Continuando, en el artículo 88 podemos observar cuáles son las prohibiciones de registro, en el literal a, claramente se explica que no se podrán registrar los nombres comerciales que no cumplan con los requisitos mínimos, Sin embargo, los incisos b y c, nos redireccionan a otros artículos. Para comprender este artículo, revisaremos desde el artículo 5 al 10 de la misma ley.

Entonces, en el artículo 5 se encuentran las prohibiciones absolutas, aquellos signos que no pueden registrarse como marca, principalmente porque no cumplen con los criterios mínimos que la ley fija para que una marca o nombre comercial pueda ser registrado. (eDefense, 2021) Y en este punto, nos referimos a marcas, puesto que, lo que se disponga para las mismas, serán normas supletorias para los nombres comerciales. En este artículo se enumeran las prohibiciones, las mismas que incluyen: aquellos que carezcan de carácter distintivo, los que sean contrarios a la ley, etc...

En los siguientes artículos, se encuentran las prohibiciones relativas, es decir, aquellos signos que podrían ser registrados, por no tener ninguna prohibición absoluta. Sin embargo, el signo

no se encuentra disponible porque existen derechos preexistentes de terceros, por lo tanto, no podrían ser registrados sin causar perjuicios. (eDefense, 2021)

Dentro de las prohibiciones relativas, tenemos las siguientes: marcas anteriores, nombres comerciales anteriores, marcas y nombres comerciales renombrados, otros derechos y por último, marcas de agentes o representantes. Todos estos artículos hacen perfecto sentido, puesto que la ley, busca hacer respetar los derechos de terceros.

Posteriormente, se explica cuál es el proceso que se debe seguir para registrar un nombre comercial, y es muy similar al que tenemos en Ecuador. Se tiene que llenar una solicitud en donde deberán especificarse cuáles son las actividades que van a desarrollarse, y estas actividades tendrán que estar de acuerdo con la clasificación internacional, dependiendo si van a proporcionarse productos o servicios y claramente, se tienen que pagar ciertas tasas para llevar a cabo el trámite.

En el artículo 90, encontramos los derechos que serán conferidos por el registro y sabemos que, se otorga un derecho exclusivo para usar el nombre comercial dentro del tráfico mercantil. En el artículo 91 en cambio, se presenta lo que se denomina como “nulidad y caducidad del nombre comercial”

En el primer numeral del artículo 91, se habla de que se declarará la nulidad del nombre comercial y se dispone que se realizará conforme a lo que se encuentra previsto para las marcas y también cuando se incurra en alguna prohibición que se encuentra en el artículo 88, las mismas que analizamos anteriormente como “prohibiciones de registro”.

En el segundo numeral, nos habla de la caducidad del nombre comercial, y también nos refiere a las normas previstas para las marcas.

En cuanto a la caducidad, sabemos que, el nombre comercial tiene una duración de 10 años y puede ser renovado. En lo que respecta a marcas, en los artículos previos de esta ley, podemos ver que hay varias razones por las cuáles puede darse la caducidad, como por ejemplo: caducidad por falta de renovación o caducidad por falta de uso.

2.2 Análisis del Manual de Marcas (Colombia)

Este Manual ha sido emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 3 de marzo de 2017. En el presente punto analizaremos todo lo correspondiente a la regulación del nombre comercial en Colombia, y esto incluye también el Código de Comercio donde esta figura se encuentra regulada de manera general.

Es importante tomar en cuenta que en el Código de Comercio, en la sección IV se encuentra todo lo que respecta a nombres comerciales y enseñas. Pero, ¿porqué dentro de esta sección se da el mismo tratamiento para estas dos figuras? ¿Qué son las enseñas comerciales? Decimos que este es un signo que es perceptible por el sentido de la vista y su principal funcionalidad es identificar a un establecimiento de comercio. Puede consistir en varias cosas, como por ejemplo, letras, números, palabras, dibujos o una combinación de éstos. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021)

En los artículos referentes al nombre comercial, podemos ver que se regula de la misma manera el nombre comercial y las enseñas.

Primero, empezaremos tomando en cuenta que, el Código de Comercio Colombiano, en su artículo 516, coloca al nombre comercial como un elemento integrante de un establecimiento de comercio y le da el mismo tratamiento que la mercancía, el mobiliario, instalaciones, etc. (Presidente de la República de Colombia, 1971)

Empezamos tomando en cuenta este artículo puesto que, es importante tener el antecedente de que en Colombia el nombre comercial es igual de importante incluso que aquellos bienes que son tangibles.

En el artículo 603 del Código de Comercio, se explica claramente como se adquiere el derecho y la verdad, no presenta novedad alguna. Como en todo nuestro análisis previo, este código sostiene que se adquirirán los derechos sobre el nombre comercial por su primer uso sin la necesidad de registro. Sin embargo, lo que es notable en este artículo es que, puede solicitarse el depósito del nombre comercial.

Para comprender esto de manera más completa, nos direccionamos al Manual de Marcas, donde en el numeral 3.5.7.8.3.1 se explica que el depósito es un mecanismo legal, el mismo que “constituye un medio de prueba asociado a la fecha del primer uso, pero que no bastará, por sí solo, para dar por probado el uso del nombre comercial.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

Posteriormente, se trata el efecto jurídico del depósito y va en completa sincronía con lo que afirma el Manual de Marcas, mencionado anteriormente. Y en el Código de Comercio se consolida que el depósito no constituye por sí solo un derecho sobre el nombre. Se presume también, que el depositante, es decir, aquella persona que está solicitando el derecho sobre el nombre, empezó a usar el nombre desde el día en que realiza la solicitud.

En el Manual de Marcas, se completa la idea que tenemos sobre el derecho sobre un nombre comercial y se conservan los requisitos que tendrá que demostrarse que el comerciante o el opositor ha utilizado este signo de una manera “personal, continua, real, efectiva y pública” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

En este punto desarrollaremos a qué es lo que se refiere con cada una de estas características dentro del Manual de marcas.

1. Personal: quien dice ser el opositor lo haya usado o se haya usado por un tercero que no ha tenido autorización para hacerlo.
 2. Continua: que se ha venido usando por un periodo de tiempo sin interrupción alguna.
 3. Real y efectivo: en este punto, se debe probar que el empresario o el opositor se identifican en el comercio con dicho nombre comercial.
 4. Público: que el nombre comercial debe ser reconocido por los consumidores.
- (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

Volviendo al Código de Comercio, se sostiene que no se podrán usar denominaciones contrarias a las buenas costumbres o al orden público como nombre comercial. Por otro lado,

se prohíbe también, que se usen nombres comerciales que puedan llevar a confusiones a terceros sobre las actividades que se llevan a cabo con ese nombre. (Presidente de la República de Colombia, 1971) Por lo tanto, el nombre comercial tendrá que ir directamente relacionado con la actividad que se va a desarrollar dentro de la empresa.

Dentro de las prohibiciones que se añaden dentro del Código, también está aquella que consideramos más común: no se podrá usar como nombre comercial una marca que se encuentre previamente registrada y esté dentro del mismo sector de negocios. Posteriormente, se procede a tratar la cesión del nombre comercial y en este Código, se prevee que la cesión del nombre comercial se realice como parte de la transferencia del establecimiento de comercio, sin embargo, también es posible que aquella persona que transfiere el establecimiento, se reserve el nombre comercial para sí mismo.

Llegando a la parte final de la regulación sobre el nombre comercial, donde se tratan también los derechos de aquellas personas que se sientan perjudicadas, al igual que en Ecuador, los que se sientan afectados por el uso injustificado o cualquier otra razón, podrán acudir ante un juez para solicitar indemnización por sus perjuicios.

En cuanto al extinción de los derechos es bastante lógica en este caso, puesto que, según el código de comercio, se extingue por tres “causales” que las enumeraremos a continuación:

1. Retiro del comercio del titular
2. Terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine.
3. Adopción de otro ramo de negocios para la misma actividad. (Presidente de la República de Colombia, 1971)

Como podemos ver, todas las causales son pertinentes y hacen mucho sentido en lo que respecta al nombre comercial, puesto que, este se utiliza para diferenciar a un comercio de otros que puedan brindar servicios similares. Si en este caso, el negocio deja de funcionar, no tendría sentido que el nombre comercial siga vigente, puesto que, no tendría ninguna funcionalidad.

Ahora pasaremos a lo que se conoce como “prueba de uso” en el ámbito colombiano y según el Manual de Marcas, se indican tres maneras en las cuáles se puede probar que se está o estuvo haciendo uso del nombre comercial. En nuestra legislación no existe claridad en como debe realizarse, sin embargo en el Manual de marcas se dan tres opciones para que pueda probarse el uso de una manera real y efectiva.

La primera manera en la que puede probarse es mediante el depósito del nombre comercial, en donde existe una presunción de la fecha en la que se usó por primera vez el nombre comercial. En segundo lugar, se presenta la posibilidad de presentar las facturas que se otorgan en el establecimiento. Obviamente, en las mismas, debe constar de manera clara, el nombre del establecimiento o del empresario, así como la fecha en la que las mismas fueron emitidas. Y, por último, se explica que, certificaciones de la cámara de comercio no son una prueba contundente para demostrar que el nombre comercial está siendo utilizado, sin embargo, puede ser considerado un indicio claro de cuando empezó a usarse.

Ninguna de las pruebas anteriormente mencionadas son pruebas que por sí solas, podrían traer un resultado favorable. Sin embargo, el momento en que las mismas se presentan juntas y con otras pruebas adicionales, podría valorarse a las mismas como un todo y obtener un resultado positivo en caso de registro u oposición. En el caso de las enseñas comerciales, la manera de probar su existencia es muy distinto, sin embargo, no es un tema que nos atañe en este momento.

Como podemos ver, la legislación colombiana es extensa en lo que respecta al nombre comercial. El Manual de marcas tiende a explicar y completar el código de comercio y aquellos conceptos o artículos que pueden haber quedado incompletos o no sean fáciles de comprender para los administrados.

2.3 Análisis de la Ley de Propiedad Intelectual (derogada)

En este punto, procederemos a analizar la Ley de Propiedad Intelectual, misma que se encontraba vigente desde el año 1998 hasta el 2016, cuando el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación la derogó. En la mencionada ley, se empieza a regular el nombre comercial en el capítulo séptimo y solamente constaban 6 artículos dentro del mismo.

La razón principal por la que hemos tomado en cuenta y hemos decidido analizar una ley que ya se encuentra derogada, es porque el tratamiento que se da al nombre comercial, a nuestro criterio, es mucho mejor que la que se le brinda en el actual código y eso trataremos en el siguiente cuadro comparativo.

Hemos usado las leyes que han regulado la propiedad intelectual en nuestro país durante los últimos años, y en este caso particular, lo relevante no serán los artículos ni su estructura, sino las diferencias que podamos encontrar entre los dos. En tanto, que se han seleccionado los artículos que tienen relación entre sí, ya que, el Código Ingenios tiene más artículos en lo que respecta al nombre comercial.

Tabla 1

Comparación entre ley derogada y ley vigente.

| Ley de Propiedad Intelectual | Código Ingenios |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. | Artículo 415.- Definición.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares. Una persona o establecimiento mercantil podrá tener más de un nombre comercial. Pueden constituir nombre comercial, entre otros, una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. |

Análisis: en estos artículos, podemos ver que la definición que trae la Ley de Propiedad intelectual, es mucho más reducida a la que se presenta en el Código Ingenios. Sin embargo, consideramos que cumple la función de poder explicar a qué es el nombre comercial y cuál es su uso. Sin embargo, hay que destacar que en el artículo 415, en el inciso segundo, se amplían las posibilidades de lo que puede ser considerado un nombre comercial y en el tercer inciso se analiza la independencia de los nombres comerciales frente a otras figuras que sirven para identificar la empresas. Sin embargo, es preciso indicar que de acuerdo a nuestra opinión, las distintas posibilidades de identificación podrían traer confusiones para aquellas personas que no conocen la ley de una manera correcta.

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 fé 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.

Artículo 416.- Registro declarativo del nombre comercial.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.

El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.

En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.

Análisis: Como podemos ver, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere, en ambos casos, sin necesidad de registrarlo. En ambos casos, podemos ver que se tienen que cumplir los mismos requisitos de publicidad, continuidad y buena fé. Otra diferencia fundamental, es que la autoridad competente para estos casos, solía ser la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y no el IEPI como solía ser para el resto de figuras. En la actualidad, el SENADI es la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y no existe otra.

Sin embargo, la diferencia más importante es que en el Código Ingenios, en el momento en que se busque reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se tendrá que probar el uso y el titular del mismo deberá hacerlo. Sin embargo, como podemos ver, no hay ninguna explicación adicional sobre cuál sería el proceso para probar el uso, ante quién tendría que hacerse y los documentos que podrían servir para probarlo.

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.

Artículo 418.- Signos no protegibles ni registrables del nombre comercial.- No se protegerá ni podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

1. No pueda constituir nombre comercial conforme al primer párrafo del artículo 415;
2. Cuando sea idéntico o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
3. Cuando consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de éste;

4. Cuando su uso sea susceptible de causar confusión o engaño en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la persona que lo usa;
5. Cuando su uso sea susceptible de causar confusión o engaño en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la persona produzca o comercialice; y,
6. Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Análisis: En estos artículos se trata de las prohibiciones que se tienen cuando se decida registrar un nombre comercial. En el caso de la Ley de Propiedad intelectual, las prohibiciones son bastante concretas y sencillas, puesto que, simplemente se prohibiría el registro de aquellos nombre comerciales que puedan ser confundibles con otras personas o marcas. Inconveniente que podría solucionarse realizando una búsqueda fonética previa al registro. En este primer caso, a nuestro criterio, la posibilidad de negar el registro era mucho más amplia y estaba sujeta a la opinión subjetiva del funcionario que se haga cargo del trámite.

Por otro lado, en el Código Ingenios, existe una lista de numerales que presentan prohibiciones de registro, que creemos es taxativa, puesto que, consideramos que abarcan todas las posibilidades que podrían presentarse.

Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido.

Artículo 419.- Remisión.- El reglamento correspondiente establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, entre otros, para el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones, y la concesión o denegación de la solicitud. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas.

Artículo 420.- Vigencia del registro de nombre comercial.- El registro de un nombre comercial tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse, previo prueba de uso, por períodos sucesivos de diez años.

Análisis: En este caso, las leyes concuerdan en que el trámite previsto para el registro del nombre comercial, será el mismo que se encuentra establecido para las marcas. En la actualidad se tienen que seguir ciertos pasos, entre ellos realizar una búsqueda fonética y completar un formulario que se encuentra en la página web del SENADI. Claramente, esta es una actividad técnica, que requiere de un profesional que haya estudiado y se haya especializado en esta materia para poder realizar el registro de la manera más eficaz. Por otro lado, encontramos que la duración del registro será indefinido. Esta última, parece poco conveniente, puesto que, puede existir la posibilidad que un comercio deje de funcionar y por lo tanto, el nombre comercial seguiría vigente, quitándole la posibilidad a marcas o nombres comerciales similares de empezar un negocio y registrarlo.

Como podemos ver en el artículo 420 del Código Ingenios, ya se establece un tiempo de duración para el nombre comercial, serán 10 años y podrá renovarse "*previo prueba de uso*". Sostenemos nuevamente la idea que la prueba de uso podría traer varios problemas para los comerciantes, puesto que, en esta ocasión tampoco se prevé un proceso para hacerlo ni los pasos a seguir. Pueden existir también, ciertas circunstancias externas, que no le permitan al dueño de un negocio poder probar el uso del nombre, como, por ejemplo: una pandemia. En esos casos, podría ponerse en riesgo el trabajo y esfuerzo de varios años.

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos

Artículo 421.- Derechos del titular.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de

idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación.

asociación con dicho nombre comercial o con sus actividades.

En el caso de nombres comerciales declarados notorios, el titular podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar cuando ello pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del nombre, o por razón del aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o del titular.

Análisis: Cuando a estos dos artículos nos referimos, podemos ver que la similitud entre los primeros incisos es casi del 100%. Sin embargo, el Código Ingenios, en el mismo artículo, trata sobre los nombres comerciales notorios. Se podrá considerar notorio, según Marcelo (Vargas Mendoza, 2006) cuando “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.”

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

Artículo 423.- Aplicación.- Serán aplicables a los nombres comerciales, en lo que fuere pertinente, las disposiciones del Capítulo VI de este Título.

Análisis: En este artículo, podemos constatar, que también en la Ley de Propiedad Intelectual, se le daba un tratamiento distinto a las marcas y nombres comerciales notoriamente conocidos, y es por eso que se aplicarían las normas de las marcas que sean notoriamente conocidas. Al igual que en el Código Ingenios, donde la falta de ley será suplida por la regulación que se tiene para las marcas, que se encuentra en el capítulo VI.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de documentos legales y autores.

Después de haber analizado diferentes legislaciones y aquellas que han quedado derogadas, podemos encontrar varias similitudes y muchas diferencias en como se ejerce la propiedad intelectual y la regulación del nombre comercial en nuestro país. Consideramos que, este ejercicio de comparación nos puede brindar más ideas y mayor claridad en cuanto a las recomendaciones que podríamos realizar a las autoridades, para que de esta manera, los administrados puedan seguir protegiendo sus negocios de una manera satisfactoria.

De acuerdo a mi opinión personal, no considero que una legislación nacional sea mejor que otra, simplemente considero que hay unas que funcionan mejor. Todo dependerá de ciertos factores internos, como por ejemplo: contexto social, desarrollo de leyes junto a reglamentos, cantidad de leyes comprensibles y prácticas, calidad de funcionarios, etc.

Sin embargo, creo que podemos mejorar mucho la calidad de nuestras leyes si tomamos en cuenta aquellos aciertos que tienen otros países y que pueden servir para hacer nuestras normas aún mejor y de esta manera, como profesionales, poder brindar mejores servicios a aquellas personas que lo requieran.

El beneficio que obtengan las personas que confíen en nuestros servicios, dependerá del nivel de estudio y capacidad técnica para resolver aquellos problemas que se presentan a lo largo de nuestro ejercicio profesional, pero este debe ir de la mano con leyes que sean prácticas y completas. El momento en que uno de los códigos no está completo, dejamos abierta la posibilidad de un análisis subjetivo que pueda llegar a ser errado.

Es por eso que, en el siguiente capítulo analizaremos de manera exhaustiva cuáles son, a nuestro criterio, las dificultades que hemos encontrado después de analizar y comparar nuestra normativa nacional.

CAPÍTULO III

3. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA RESPECTO DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1 Análisis en lo que respecta a la prueba de uso

En este punto, procederemos a conocer todo a lo que se refiere la prueba de uso, en nuestro país y en otras legislaciones donde consideramos que se tiene una mayor claridad respecto de como tiene que llevarse a cabo la prueba de uso del nombre comercial. Después de haber investigado a profundidad el conglomerado de leyes de Colombia y España, hemos podido llegar a conocer que en estos dos países incluso se presenta un Manual solamente para la esta figura.

Considero plenamente que tener un Manual o Reglamento sobre la prueba de uso y más temas, podría traer certidumbre para que los administrados y para los abogados que ejercen esta rama de la propiedad intelectual, ya que, al no contar con la información completa, se puede inducir a errores que no podrán ser solucionados en lo posterior.

En el caso ecuatoriano, se menciona a la prueba de uso sin si quiera definirlo ni explicar como debería realizarse, sin embargo, eso es lo que analizaremos en el presente punto tomando en cuenta definiciones y análisis de autores y otras normativas en la que podamos basarnos para completar ese mapa legal que necesitamos.

En nuestro Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se menciona a la prueba de uso solamente en dos ocasiones: primero en el artículo 366 que habla sobre la renovación del registro de marca, en donde se sostiene que “no se exigirá prueba de uso de la marca” y solamente deberá presentarse la solicitud de renovación, la misma que será otorgada en los mismos términos del registro original. (Asamblea Nacional, 2016)

Y en segundo lugar, lo encontramos en el artículo 420 en donde trata sobre la vigencia del registro del nombre comercial, y se dice que el registro durará diez años (...) y podrá

renovarse previo prueba de uso por períodos sucesivos de diez años. (Asamblea Nacional, 2016) Entonces, vemos que el tratamiento de la figura es bastante limitada para ser tan importante dentro del contexto ecuatoriano.

En este momento, consideramos pertinente comprender de manera clara y completa que es la prueba de uso, y en ciertos casos, esta figura se utiliza también en lo que respecta a marcas. Tomando en cuenta que estas dos figuras suelen ser tratadas de una manera muy similar, no es algo que sorprende. Sin embargo, la prueba de uso, puede usarse en varios procesos, en la oposición, nulidad y caducidad, y consiste en solicitar a la parte contraria que demuestre que usa todas las marcas o nombres comerciales de los que es titular. (Nogales Martinez, 2021)

En España, el Manual Informativo sobre Prueba de Uso fue emitido en el año 2019 por la Oficina Española de Patentes y Marcas y en su introducción, se explica el porqué de este Manual y en realidad hace mucho sentido. La primera, es que, mediante la prueba de uso se evitará que el mercado se llene de “marcas muertas” es decir, que no se encuentran en uso y están impidiendo que otras sean registradas. El segundo caso, es que, en España, podrán resolverse ciertas cuestiones mediante la vía administrativa y no tener que acudir a la vía judicial. (Gil Celedonio, 2021)

Tomando en cuenta las razones por las cuáles se ha realizado este Manual, nuevamente se presenta una definición que confirma lo mencionado anteriormente sobre las diferencias con la legislación ecuatoriana. En esta definición se dice que es un trámite y un “nuevo medio de defensa” que acompaña a aquella persona que busca registrar una marca o un nombre comercial y el titular de una marca o nombre comercial se hayan opuesto al mismo. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021) Claramente, si el titular que se ha opuesto al registro, no puede probar el uso, la oposición no se tendrá en cuenta.

Es importante recalcar, que la autoridad competente no puede comprobar de oficio si la marca está siendo usada y tampoco puede presentar a la otra parte la posibilidad de pedir la prueba de uso. Esta aclaración es muy importante puesto que, refleja esa posición imparcial que deben mantener las autoridades dentro de este tipo de trámites, lo cuál, brinda certidumbre a

los administrados y sobre todo descarga la responsabilidad de dar el seguimiento suficiente a las marcas de sus clientes.

En este Manual, también se le brinda la posibilidad al solicitante de pedir la prueba de uso a uno o a todos los que se han opuesto al registro de su marca o nombre comercial, incluso a ciertos productos o servicios para los cuáles se han registrado las marcas. De acuerdo a mi opinión, esta medida es muy acertada, puesto que, puede existir el caso que hayan dos marcas que han decidido coexistir pacíficamente dentro del mercado, sin embargo, ninguna de ellas se encuentre en uso y puedan frenar la posibilidad de obtener el registro de un nombre comercial por separado. Por otro lado, considero que en el caso de marcas podría llevarse a cabo de la misma manera, puesto que, aquellas que no se encuentren en uso, van a impedir que otras similares sean registradas.

Ahora, hay ciertos signos que la ley establece que no están obligados a probar su uso, y serán aquellos que tengan menos de cinco años de haberse registrado. Por lo tanto, los oponentes tendrán que probar el uso de sus marcas o nombres comerciales siempre y cuando tengan más de cinco años de registro. Este argumento es completamente acertado, puesto que, no tendría sentido registrar una marca o un nombre comercial para no usarlo. Es más probable que suceda que, se haya registrado una marca o un nombre comercial sin embargo, el negocio no haya funcionado y haya dejado de usarse.

Aunque, es importante resaltar que pueden existir ciertos casos en los que, se registre primero el nombre comercial o la marca, pero esto tenga como finalidad cumplir primero con este proceso y después empezar a comercializar los productos. Esto ayudará a tener una mayor protección el momento en que los productos o servicios entren al mercado. Todo esto obedece a un plan de expansión que suelen tener las empresas cuando se insertan en un mercado internacional.

Claramente, el Manual prevé varias maneras de calcular si el signo lleva más de 5 años registrado, pero dependerá de qué tipo de signo es. Por ejemplo si se trata de marcas o nombres comerciales registrados en España, se contarán los 5 años desde que el registro

queda en “firme” es decir, cuando no se puede interponer ningún tipo de recurso contra el mismo. Por otro lado, en marcas y nombres comerciales registrados en la Unión Europea, se computa el plazo desde su registro. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021) El Manual también analiza otras posibilidades pero son de legislación internacional que no trataremos en este momento.

Es importante tomar en cuenta que, este Manual se refiere mayoritariamente a las marcas, sin embargo, como se ha mencionado en distintas ocasiones en el presente trabajo, tomamos como “supletorias” las disposiciones de marcas para los nombres comerciales. En los siguientes puntos analizaremos cuestiones que consideramos de suma importancia para completar el esquema de la prueba de uso y que se pueden tomar como accesorias para el nombre comercial.

Para comenzar, trataremos lo que se conoce como “uso efectivo”, y forma parte fundamental de la prueba de uso, puesto que, uno de los requisitos para que esta resulte favorable, es poder demostrar que se está haciendo “uso efectivo” de una marca o nombre comercial. Pero, ¿a qué se refiere? El Manual Informativo sostiene que este uso debe ser suficiente para cumplir con su función, es decir: distinguir productos o servicios para los que se le fue concedido, por lo tanto, el “uso aparente” no será suficiente para mantener la marca y/o nombre comercial, es decir, cuando los mismos se usen solamente en situaciones aisladas. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021)

Consecuentemente, para probar su uso, se deberán considerar 4 factores esenciales: lugar, tiempo, alcance y naturaleza. Con lugar, se refiere a que la marca se esté usando en el territorio en el cuál se encuentra tutelado. En cuanto al tiempo, se comprobará que la marca haya sido utilizada en los cinco años previos a la solicitud de marca o nombre comercial. Claramente, el uso debe haber sido constante y no debe haberse interrumpido por más de 5 años.

A continuación, con alcance, se tomará en consideración “la magnitud del uso de la marca” y este también incluye otros factores, como por ejemplo: volumen de ventas o la intensidad

del uso. Es por eso que, según mi criterio, cuan mayor sea el volumen e intensidad, más probable es que se esté usando de manera efectiva y correcta una marca y será más sencillo probarlo.

En cuanto a la naturaleza, se hace alusión a que se debe estar utilizando la misma para identificar los mismos productos o servicios que fueron enumerados en el registro. Dentro de esta característica, se debe acreditar que se haya usado de manera pública y externa, por lo tanto, no podrá considerarse efectivamente usada si este no se ha dirigido al mercado o se ha usado de manera privada.

Como habíamos puntualizado anteriormente, este Manual se refiere casi en su totalidad a marcas y se dan a conocer varias circunstancias y como resolverlas, por lo tanto analizaremos solamente aquellos incisos que consideramos que se pueden adaptar de una manera correcta a la figura de nombre comercial.

Continuaremos analizando la posibilidad que el nombre comercial sea usado por terceras personas. Claramente, es ideal que la marca o el nombre comercial sean utilizados directamente por el titular. Sin embargo, existe la posibilidad que el nombre comercial sea usado por terceros, siempre y cuando exista el consentimiento del titular y haya sido otorgado anteriormente. Si existe duda por parte de la autoridad competente, deberá demostrarse la relación contractual, caso contrario, no será necesario. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021).

En este caso, existen varias posibilidades para que el titular del nombre comercial permita que el mismo sea usado por terceros. Podría darse mediante un contrato de licencia o un contrato de cesión. La diferencia radica en que el contrato de licencia simplemente permite el uso del nombre comercial, empero, la titularidad se mantiene. Y por otro lado, el contrato de cesión transmite la titularidad del mismo. Estos contratos se encuentran sujetos a lo que manda la Ley 17/2001, de 8 de diciembre. (Wonderlegal España, 2021)

Ahora continuaremos con las consecuencias en caso que se demuestre la falta de uso de una marca o un nombre comercial y tomar en cuenta si las mismas son justificadas o no. Qué es

lo que puede justificarse y qué es injustificable también. En el 2020, por la pandemia, muchos negocios cerraron o no podían brindar atención, en estos casos, ¿se podría justificar el no uso de la marca o nombre comercial? Eso lo veremos a continuación.

El oponente podrá demostrar que existen causas que justifican la falta de uso de la marca y estas causas tienen que ser extrañas a la voluntad del titular. Las causas deben acreditar las siguientes tres características:

- “guardar relación directa con la marca;
- hacer imposible o no razonable el uso de la marca;
- y ser independientes de la voluntad de su titular.” (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021)

Tomando en cuenta que el uso debe probarse dentro de los cinco años, las causas deben haberse llevado a cabo dentro de este lapso de tiempo y se deberá probar que se ha llevado a cabo durante los cinco años o durante pocos años y demostrar que el resto de tiempo si se hizo uso.

Es fundamental conocer cuáles son los motivos que pueden justificar la falta de uso según el Manual de Marcas y son textualmente las siguientes:

- “Las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada;
- la posibilidad que el Estado pueda impedir la venta, por motivos de salud o defensa nacional, de cualquier producto;
- posibles monopolios estatales; y
- causas de fuerza mayor reguladas en el Código Civil.” (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021)

Todas estas causales tienen lógica, puesto que impiden de manera tajante la posibilidad de usar la marca o nombre comercial de manera correcta. En el primer caso, existe la probabilidad que el producto no pueda conseguirse y por lo tanto, no pueda venderse y deje de usarse la marca. En el segundo caso, puede darse la eventualidad que el estado no permita

la comercialización de dichos productos. Por otro lado, puede suceder que existan monopolios y por lo tanto, los artículos no se vendan y en último caso, están las causas de fuerza mayor, en donde considero encajaría perfectamente el ejemplo de la imposibilidad de abrir negocios y brindar atención durante una pandemia.

Antagónicamente, también existen motivos que no justifican la falta de uso y también se encuentran previstas en el Manual, sin embargo, faltaría una explicación que nos permita saber si las causales presentadas para todas las situaciones son o no taxativas, esto, brindaría incluso más claridad a los administrados.

Entonces dentro de las causas que no justifican la falta de uso se encuentran algunas como las siguientes: problemas económicos o financieros, no contar con el tiempo necesario para proceder al lanzamiento del producto, negociaciones para ceder el signo a un tercero y la interposición de nulidad de marca. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021) Como comentamos anteriormente, no tenemos conocimiento si estas son las únicas causales que no lo justifican, por lo tanto, será el funcionario competente el que tendrá que decidir si las razones presentadas encajan dentro de alguna de las causales contenidas en el Manual.

Continuaremos con el proceso que debe seguirse para solicitar la prueba de uso. En este caso, el legislador español, ha previsto que el solicitante puede requerir que el oponente presente pruebas que acrediten que se está usando la marca. Se tendrá el plazo de un mes para presentarla desde que se publica “el suspenso de fondo” de su solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Es importante conocer qué es a lo que se refiere el Manual con “suspenso de fondo”, y la Oficina Española de Patentes y Marcas sostiene que es un acto administrativo que informa al solicitante de un signo que su solicitud tiene ciertos defectos que no permiten que se tramite su solicitud de una manera normal. (Contestación al Suspenso de Fondo con Petición de Prueba de Uso, 2022)

Por otro lado, al oponente al que se le haya solicitado presentar la debida prueba de uso, tendrá que hacerlo en el plazo de un mes desde que se publica la petición en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Las pruebas que puede presentar el oponente tendrán que incluir todo lo relativo al lugar, tiempo, naturaleza y alcance, que son los requisitos que habíamos analizado previamente. Adicionalmente, se hacen recomendaciones de lo que podría admitirse como prueba, y entre ellos se encuentran: “facturas, catálogos, listas de precios, declaraciones escritas y anuncios” y para identificar la relación directa con los productos, podrían aportarse fotografías, envases y etiquetas. (Oficina Española de Marcas y Patentes, 2021)

Posteriormente, existen varias circunstancias que podrían desarrollarse dentro del proceso, y el Manual ha previsto varias de ellas y otorga una solución y explicación a aquellas. Sin embargo, no nos compete analizarlas todas, puesto que no forma parte de los objetivos del presente trabajo. No obstante, lo que sí podemos tomar en cuenta es que, posterior a todos los plazos, presentación de pruebas y documentos, la autoridad competente decidirá si se concede parcial o totalmente o se niega el registro.

Ahora que hemos examinado de una manera más profunda la manera en la que se tiene que seguir el proceso de la prueba de uso en España, puedo afirmar que de acuerdo a mi punto de vista, una de las soluciones que se podrían proponer al legislador, es poder regular el nombre comercial y las marcas desde el Código Ingenios y adicionalmente crear un reglamento que pueda dar las directrices que deben seguirse para poder contar con la seguridad que el nombre comercial está siendo protegido de manera correcta.

Considerando que en nuestro país, el momento en el que se da la acción de cancelación por falta de uso, la prueba es inversa, es decir, que a aquella persona a la que se le ha accionado, tendrá que ser la que pruebe que sí estuvo haciendo uso de la marca. Sin embargo, podemos destacar que, en España, un tercero puede pedir la prueba de uso a una marca que considere que no está siendo usada y de esta manera poder empezar el registro de la suya propia. Esto

no da la seguridad que la marca me vaya a ser otorgada pero es una vía para conseguir el registro de una marca que será efectivamente usada.

Ahora, analizaremos la reglamentación colombiana, la misma que hace mención a la prueba de uso en el Instructivo de Signos Distintivos, que aclara mucho más la manera en la que se ejerce la propiedad intelectual, brindando criterios de autores y doctrina en general para poder resolver las coyunturas que vayan presentándose a lo largo de los procesos.

En el numeral 3.5.7.8.3.4 corresponde a “Pruebas de uso de Nombre o Enseña Comercial” y se empieza haciendo una importante diferenciación entre la marca de servicio y un nombre comercial. Lo cuál es completamente válido tomando en cuenta que en partes previas de este trabajo, la legislación española hablaba casi en su totalidad de marcas y podría llegar a infundir a errores. Si bien las normas que se encuentran previstas para las marcas, pueden tomarse como supletorias para los nombres comerciales, consideramos que es incluso más adecuada la postura que toma el legislador colombiano en donde empieza diferenciando a estos signos que pueden tomarse como iguales y confundirse.

Tomando en cuenta el párrafo precedente, el instructivo hace la diferenciación de una manera bastante sencilla: “ el nombre comercial distingue al empresario y la marca de servicios al servicio mismo” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016) y sabemos que pueden existir casos en los que ambas coincidan pero la misma prueba de uso deberá realizarse de distinta manera puesto que la una no sirve necesariamente para probar la otra.

Por lo tanto, en esta parte nos enfocaremos solamente a lo que se refiera al nombre comercial y en los siguientes párrafos se hace una importante puntualización que indica que es importante tomar en cuenta el modelo de negocio de cada caso concreto. Consecuentemente, si un empresario ofrece productos de primera necesidad, claramente el uso del nombre comercial va a ser mayor en comparación a aquellos que tengan negocios con productos de uso esporádico o más especializados. Todo esto hace directa alusión a la continuidad que tiene el nombre comercial en el mercado.

Dentro del instructivo hay tres consideraciones que deben apreciarse para poder emitir resoluciones y estas se dan como recomendaciones para los funcionarios competentes dentro de las resoluciones sobre nombre comercial. La primera circunstancia que se presenta es que, las pruebas de uso del nombre comercial deberán ser anteriores a la solicitud de marca, es decir, ya debe haberse comprobado que el mismo se encontraba en uso. En segundo lugar, las pruebas aportadas deberán probar que el uso del nombre comercial se estaba llevando a cabo de manera continua. Y tercero, las pruebas que se aporten deberán permitir deducir que el nombre comercial se estaba usando de manera pública y evidente. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016)

Por otro lado, también se considera la posibilidad que el titular de un nombre comercial, quiera registrar su marca, pero esto no es un presupuesto que asegure en un 100% que la marca va a ser otorgada, así el nombre comercial sea idéntico a la marca. Sin embargo, considero que sería más conveniente que la marca se otorgase al titular de un nombre comercial idéntico, en tanto, precautelaríamos ciertos derechos y conflictos que podrían darse entre partes. Claramente, la marca que busque registrarse, deberá seguir todos los pasos pertinentes y cumplir con las demás exigencias que tenga la ley para que una marca sea registrada.

Es importante tomar en cuenta estas consideraciones, puesto que, los nombres comerciales registrados son un impedimento gigante para aquellas personas que buscan registrar su marca, incluso cuando el uso no ha sido probado de una manera satisfactoria, de esta manera se impiden registros de marcas que van a ser efectivamente usadas por los titulares de las mismas en el desarrollo de sus negocios.

Es imperativo destacar que, para que un nombre comercial pueda oponerse exitosamente a una marca, debe haber sido utilizado previo a la marca. Sin embargo, si la utilización del nombre comercial de una manera pública, ha sido posterior al otorgamiento de los derechos sobre la marca, prevalecerán los derechos del titular de la marca sobre el uso del nombre comercial. (PROCESO 111-IP-2007, 2007)

Con el fin de completar la información sobre el nombre comercial, procederemos a analizar el acuerdo de Cartagena, donde se expide la Decisión Andina 344 y se crea un régimen común sobre Propiedad Industrial. En el mismo están contenidas ciertas normas que corresponden al nombre comercial.

Empezamos en el artículo 83, donde se detallan las prohibiciones para registro de marcas, y en el literal b, dice textualmente lo siguiente: “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error” (Comunidad Andina de Naciones, 1993)

Dentro de este literal, se añade una consideración especial, que es la de inducir al público a error, puede darse la posibilidad que la marca y el nombre comercial identifiquen a productos o servicios completamente diferentes, en donde sea imposible confundirse, entonces considero que podría llegarse a un acuerdo donde las marcas coexistan dentro del mercado. Sin embargo, esta posibilidad debe ser analizada por el funcionario competente.

Luego, tenemos el capítulo VI que trata sobre el nombre comercial y solo consta un artículo, que manda lo siguiente “128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” (Comunidad Andina de Naciones, 1993)

En otras palabras, lo que esta norma nos dice es que, se protegerá el nombre comercial dentro de los países miembros y nuevamente se fusiona al registro de marca con el de nombre comercial, sin otorgar diferenciación alguna al registro de estas dos figuras.

Considero plenamente que gran parte de la confusión que se da hoy en día para aquellas personas que no conocen de manera profunda la ley, entre marcas y nombres comerciales es la poca diferenciación que se le otorga a estos dos símbolos en el léxico común. Si dentro de las leyes se explicara de mejor manera la funcionalidad de ambas y se creara un proceso

distinto para su registro y oposición, se eliminaría gran parte de la complejidad que existe entre ambas por su evidente similitud.

Es preciso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la protección del nombre comercial y se hace el siguiente análisis respecto del registro: sabemos que el nombre comercial se encuentra protegido sin necesidad de depósito o registro, en las legislaciones en las que exista un proceso para registrarlo, los titulares de los nombres comerciales, tendrán derecho sobre los mismos sin la necesidad que se encuentren registrados. (Proceso 111-IP-2007, 2007)

Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones las dos vías para proteger al nombre comercial: la del uso y la del registro. Ambas son válidas y funcionan bien. Claramente, tendrá que probarse el uso por aquella parte que alegue que existe el derecho. Sin embargo, nuevamente el Tribunal se ha pronunciado sobre este particular y sostiene que “(...) la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre comercial y si este no existiese, no habría seguridad jurídica para los competidores”. (PROCESO 111-IP-2007, 2007)

Entonces, creo firmemente que el Tribunal ha acertado en sus criterios e interpretaciones, las mismas, se han realizado de una manera correcta y clara, que es comprensible para todos, proporciona un material que puede ser usado en muchos casos y procesos dentro de la propiedad intelectual.

En conclusión, considero plenamente que la prueba de uso es un mecanismo efectivo que permite continuar en uso o registrar la marca o nombre comercial que queramos siempre que se cumpla con los requisitos que la ley establece. Sin embargo, después de haber analizado a profundidad otras legislaciones, considero que las mismas están mucho más completas y permiten tener la claridad necesaria para solicitar la prueba de uso, presentarla, documentos y el proceso que debe seguirse. Los Manuales y reglamentos son una herramienta importante y sobre todo necesaria para poder hacer de esta figura algo sencillo de aplicar en nuestro país.

3.2 Análisis de dificultades prácticas por deficiente legislación

Para empezar este punto, es importante destacar que este punto es vital para reconocer y aterrizar aquellos puntos que hemos venido tratando y desarrollando a lo largo de todo este trabajo de titulación. A pesar que hay muchos que se han presentado desde la expedición del Código Ingenios, hay muchos problemas relativamente nuevos que se han presentado como consecuencia del paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades.

A menudo se escucha la expresión “dificultades o problemas prácticos” sin embargo no se sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente abarca esta expresión. Para esto, (Espinoza Freire, 2018) nos dice textualmente que significa lo siguiente: “Los *problemas prácticos* son dificultades, anomalías, situaciones negativas o diferencias entre *lo que es y lo que debe ser*. Éstos requieren de una acción para su solución y pueden ser de carácter económico, social, educativo, gerencial, de salud individual o colectiva”.

Después de esto, conocemos que estos problemas se presentan puesto que, ya tenemos una regulación, es decir, el Código de Ingenios (lo que es) sin embargo, consideramos que tiene errores y profundas deficiencias que deben ser corregidas para llegar a ser lo *que debe ser*. Así es como he definido el propósito del presente punto dentro del capítulo. Además, sabemos que desde nuestra posición no hay un cambio estructural que pueda ser hecho, sin embargo, podemos aportar ciertas opiniones y datos para que los encargados puedan resolver estas dificultades en pro de la sociedad.

Considero que una de las primeras dificultades que podemos tomar es: el no registro de un nombre comercial. Es bastante común que hoy en día encontremos muchos nombres comerciales en el mercado que no han sido registradas. Anteriormente, en nuestro país no se le daba tanta importancia como hoy en día, y es por eso, que podrían darse varios problemas cuando no se ha registrado. Todos sabemos que tenemos la posibilidad de oponernos al registro de una marca o nombre comercial y tenemos un tiempo límite para hacerlo. Pero, ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no se cumple dentro del término establecido?

Para las preguntas que nos realizamos en el párrafo precedente, considero que es importante conocer un problema práctico dentro del ejercicio de la Propiedad Intelectual y es aquello que se conoce como “nulidad relativa”. En términos generales, sabemos que lo que no siempre llega a ser una nulidad absoluta, puede ser relativa, puesto que, esta nulidad puede ser subsanada, mientras que la nulidad absoluta, no. Pero en términos más específicos y técnicos analizaremos la normativa interna e internacional para tenerlo más claro.

En el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, sostiene que aquellos vicios que no llegaren a producir una nulidad absoluta, quedarán afectados de nulidad relativa, y esta nulidad tendrá que ser declarada por la autoridad nacional competente en el período de 5 años contados desde la fecha de concesión. (Asamblea Nacional, 2016)

Después de esto, pasaremos a analizar las causales que provocan la nulidad relativa de una marca y en este caso nos referimos a “marca” puesto que, los artículos sobre el nombre comercial son muy limitados y la normativa sobre marcas se toma como supletoria. En este sentido, las causales son las siguientes:

1. Cuando la adquisición hubiese sido concedida en contravención del artículo 361;
2. Cuando la adquisición hubiese sido efectuada de mala fe; o,
3. Cuando la adquisición hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Esta acción prescribirá a los cinco años desde la fecha de concesión del registro.

En el artículo 361 se encuentran las prohibiciones relativas, sin embargo, lo que en este momento nos atañe es el numeral 2, que dice textualmente lo siguiente: “2. 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”

En este sentido, es muy sencillo si el nombre comercial es relativamente nuevo y se está registrando y se asemeja a una marca ya registrada. Claramente, no se dará paso al registro

del nombre comercial y se solucionaría de una manera relativamente fácil. El titular del nombre comercial que buscaba registrarse, tendrá que ajustarlo dependiendo de las observaciones que hayan sido realizadas por parte de la autoridad competente.

Empero, es importante considerar que podrían presentarse casos donde el nombre comercial exista desde hace mucho tiempo pero no haya sido registrado. En ese momento, se crea una enorme dificultad, puesto que, considero que existen dos posturas sobre este asunto. La primera, brinda una solución más ventajosa hacia el nombre comercial no registrado, puesto que, podría presentarse una acción de nulidad relativa en contra de una marca reciente que esté en proceso de registro, tomando en cuenta que el nombre comercial va más tiempo en el mercado y su protección se otorga con seis meses de uso pacífico. En este sentido, sería el titular de la solicitud de marca el que debería cambiarla para no crear confusión con el nombre comercial.

La segunda postura, es aquella en la que se otorga la razón a aquella persona que tiene la marca que es similar al nombre comercial, y como el mismo no ha sido registrado, ha podido tener acceso a un registro. Sin embargo, en este particular, no podemos comprobar si el actuar del titular de la marca ha sido de buena fe y trataba de registrar una marca que provino de su ingenio o si su actuar fue de mala fe y solo buscaba tener una ventaja al “elegir” una marca o nombre comercial que ya se encontraba presente en el mercado pero sin registro. Claramente si se sostiene que existe mala fe tendrá que ser probado por quien lo alegue.

Entonces, en el intento de buscar una solución a este inconveniente, estimo necesario cambiar nuestra normativa, en donde, sea imperativo que todos los nombres comerciales sean registrados, al igual que las marcas, para que puedan ser protegidas y tener el uso exclusivo de los mismos. Y por otro lado, podría mantenerse la posibilidad que se protega el nombre comercial con el primer uso, pero sería acertado que se elimine la posibilidad de proponer una acción de nulidad relativa dentro de un tiempo tan extendido como lo son 5 años.

Consecuentemente, una vez que se cumplan los 5 años que la ley otorga, el registro marcario no podrá ser sometido a ningún otro tipo de recurso bajo el argumento de estar causando

detrimento a un tercero y prácticamente su registro quedaría “inmune” a acciones de nulidad relativa. (Interpretación Prejudicial, 2019)

Por otro lado, en la Decisión 486, en el capítulo VII, se trata de la nulidad del registro y en el artículo 172 en el inciso segundo, nos dice textualmente lo siguiente: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Es fundamental tomar en cuenta que en este inciso se hace una apreciación sumamente importante, y es que se añade la mala fe dentro de las particularidades que pueden cumplirse para que pueda darse paso a la acción de nulidad relativa, todo esto, según lo que establece la Comunidad Andina, sin embargo, según lo que establece nuestro Código, se termina dando el mismo resultado a ambas, es decir, las dos terminan tratándose como nulidades absolutas. Estimo, que este requerimiento, podría ser otra de las soluciones que deberían implementarse dentro de nuestra legislación. La intención de causar daño de manera direccionada es una situación que cambia por completo el panorama e incita a brindar protección a la parte que puede verse perjudicada con el registro.

Es importante conocer cuando un nombre comercial puede causar confusión o puede asociarse con el propio. No obstante, en nuestra ley no se hace ninguna diferenciación de los mismos, y a mi parecer, son tratados de la misma manera. En el caso Pelican vs. Pelikan (Interpretación Prejudicial, 2021) el Tribunal de la Comunidad Andina hace una interpretación que arroja lo siguiente: el riesgo de confusión, se subdivide en riesgo de confusión directo e indirecto y luego tenemos al riesgo de asociación.

El riesgo de confusión directo es aquel que causa confusión en el consumidor, que adquiere un producto pensando que es otro. Por otro lado, el riesgo de confusión indirecto le atribuye un origen empresarial erróneo al producto que está adquiriendo. Por último, el riesgo de

asociación, hace que el consumidor asocie las dos marcas, pensando que tienen una relación económica a pesar de diferenciar las dos. (Interpretación Prejudicial, 2021)

Teniendo en cuenta y comprendiendo más sobre la diferencia de estos términos, considero que tenemos más herramientas para poder presentar un reclamo ante la autoridad competente cuando comprobemos que nuestros derechos están sufriendo un detrimento. Entonces, este “problema” puede ser fácilmente resuelto con un reglamento. En este caso, hemos propuesto una Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de la Comunidad Andina, que es bastante claro y didáctico, sin embargo, podríamos tratarlo solamente como una consulta única, puesto que, hacerlo en todos los casos podría tomar demasiado tiempo.

Abiertamente podemos decir que el problema principal no es como tal que no se hayan diferenciado las dos expresiones, sino a mi parecer, la dificultad real se presenta cuando a causa de uno de estos dos errores, el titular empieza a perder clientes y posibles ventas por equivocaciones. Entonces, no podríamos ni siquiera llegar a calcular la pérdida de recursos que podría llegar a darse si no se regulan correctamente estas situaciones, por lo tanto, considero que este es el principal problema.

Dando continuidad a las dificultades por la regulación deficiente, la tercera que he tomado por importante, es la falta de actualización que tiene nuestro código, la globalización y la conectividad, hacen que sea imperativo que este particular sea regulado también. La posibilidad de no registrar el nombre comercial hoy en día, es algo imprudente por la enorme cantidad de publicidad que consumimos hoy en día a través de redes sociales y otras plataformas digitales de las cuales casi el 100% de la población es usuaria.

Tomando en cuenta lo establecido en el párrafo precedente, considero vital que dentro de un reglamento se pueda tomar en cuenta las redes sociales como un factor que puede determinar la confusión o asociación que puede tener un consumidor con otro comercio o marca. Incluso de esta manera, podría verificarse la cantidad de potenciales cuentas, perfiles y negocios que llegarían a inducir a errores a los consumidores.

Por otro lado, se debería establecer y otorgar un valor probatorio a las cuentas presentes en diferentes plataformas. A mi parecer, deberían incluso establecerse ciertos requisitos para poder tomar una cuenta de Instagram o Facebook como un documento adicional que pueda evidenciar el uso de un nombre comercial y por lo tanto, pueda usarse como medio probatorio para el registro o la renovación. Es difícil decir con exactitud qué cantidad de emprendedores usan redes sociales para publicitar sus productos o servicios, y de esta manera, realizar ventas, empero, me atrevería a afirmar que al menos el 95% de los negocios tienen perfiles en redes sociales. Y no solo negocios, incluso Estudios Jurídicos y Empresas Públicas.

Es lógico que en la era de la globalización, el momento en el que se decide empezar un nuevo negocio o empresa e inmediatamente se cree un perfil de Instagram o Facebook, ¿sería este un medio idóneo para comprobar la fecha de la utilización del nombre comercial? Por otro lado, también existe la posibilidad de comprobar que no se está dando el debido uso al mismo, mediante la comprobación del abandono de las redes sociales creadas para la empresa. Si bien, no es un factor 100% determinante y tendrán que aportarse más pruebas contundentes pero confío en que puede tomarse enteramente como un elemento diferenciador para obtener un beneficio adicional.

A primera vista, esto puede sonar un poco futurista, sin embargo, se conoce que incluso dentro de procesos administrativos y judiciales, se han aceptado mensajes, publicaciones e incluso tweets para poder demostrar o avalar la tesis de alguna de las partes como pruebas adicionales. Consecuentemente, pienso que es algo sumamente lógico y realizable, siempre y cuando se sigan las formalidades que sean exigidas por las autoridades competentes. Por lo tanto, el primer paso sería implementar los preceptos necesarios para desarrollar este tipo de innovaciones dentro de nuestro país, empezando con el Código Orgánico General de Procesos, siguiendo por reglamentos y/o Manual es de Propiedad Intelectual.

A continuación analizaremos brevemente la posibilidad de incluirlo como prueba, tomando en cuenta que en el artículo 202 inciso tercero del COGEP (Asamblea Nacional, 2016), se establece textualmente lo siguiente: “Podrá admitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme con las normas de este Código”. Pero tal cuál como habíamos

mencionado anteriormente, no existe mayor información sobre el proceso que debe seguirse. Es así que notamos una falla enorme en nuestro COGEP también.

Claramente, hay distintos tipos de contenido digital que podrían incluirse dentro de las pruebas electrónicas. El primero, es el documento informático, los cuáles pueden ser: mails, sms y mensajes por aplicaciones de mensajería instantánea, como por ejemplo, WhatsApp. (Prócel Alarcón, 2019) Asimismo, según (Jaime Martínez, 2016) este documento informático, tendrá que cumplir ciertos requisitos para que cumpla con su valor probatorio, y señala 5 literales, a continuación: A) Inteligibilidad: es decir, que pueda ser entendido. (Real Academia Española, 2022) B) Forma: que se transmitan de forma electrónica. C) Imputabilidad: que se le pueda atribuir a una persona. D) Accesibilidad: que se pueda consultar posteriormente. E) Conservación: que se conserve en el formato en el que se generó y que se mantenga cualquier dato que permita determinar el origen.

Visto que, esta información no puede ser encontrada en ningún documento legal de nuestro país, es que debemos acudir a artículos y posiciones doctrinarias que puedan respaldar el uso de este tipo de documentos dentro de procesos judiciales y administrativos. Sobre todo, traería enormes beneficios y avances para la cultura legal de nuestro país como pruebas adicionales y complementarias.

La siguiente dificultad que hemos encontrado está de cierta manera ligada a la anterior a causa de la falta de regulación. La prueba de uso es un instrumento muy útil cuando se cuenta con la información necesaria, por ejemplo: cuando se debe solicitar, cómo es el trámite, cuáles son los documentos que tendrán que presentar, cuál es el plazo, etc. No obstante, ninguna de estas preguntas se encuentra respondida en nuestra ley. Por lo tanto, quedará a decisión total y completamente subjetiva del funcionario encargado del trámite, lo cuál, genera inseguridad jurídica para los ciudadanos.

Tomando en cuenta ese antecedente, sostengo que es comprensible que emprendedores y comerciantes decidan no realizar el registro de su nombre comercial, dado que, el proceso es

complicado y aún un tanto desconocido, puesto que, la información sobre ciertos temas es escasa y provoca incertidumbre.

Continuando con las complicaciones que podemos encontrar, estimo necesario tomar en cuenta otras posibilidades que no están contempladas en la normativa pero podrían traer soluciones viables a los comerciantes, pero nuevamente no se encuentran definidos ni delimitados dentro de las disposiciones legales. En específico, nos referimos a los acuerdos de coexistencia. A continuación podremos definir a estos acuerdos como una situación en la que dos empresas distintas tienen una marca igual para ofrecer productos o servicios sin que esto les afecte mutuamente. Para este tipo de acuerdos, es vital tomar en cuenta que normalmente este tipo de acuerdos son utilizados por marcas pequeñas en una determinada zona geográfica. Después de un tiempo, podrían darse inconvenientes cuando la una empieza a entrar en la zona de la otra cuando empiezan a expandirse. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

Dentro de estos documentos, las empresas reconocen que ambas tienen derechos sobre la marca y aceptan los términos en los que ambas van a coexistir. Las dos empresas tendrán que amoldarse y respetar los preceptos establecidos. Adicionalmente, una cuestión importante que debe tomarse en cuenta es: el interés público. En el documento de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se pone un ejemplo muy claro, y se sostiene que el interés público se vería afectado por ejemplo si dos productos médicos distintos, llevan la misma marca (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006), esto podría afectar directamente a los consumidores de los mismos causando perjuicios incluso a la salud.

Otra de los puntos a los que se debe tomar en cuenta, son las medidas antitrust. Estas medidas están “dirigidas a asegurar la competencia de los mercados”. (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020) Puesto que, la confusión entre dos productos similares, podría traer dificultades a la competencia dentro del mercado.

Esto quiere decir que, podríamos obtener soluciones viables sin llegar a instancias que puedan llegar a ser más desgastantes, engorrosas y costosas para las partes, como lo es la vía

judicial. Es indispensable tener en cuenta este tipo de acuerdos en caso que se tome la decisión de no registrar un nombre comercial, siempre y cuando el otro comercio no afecte con el rédito económico de la empresa. Por lo mencionado, es totalmente recomendable el registro, que otorga mayores prerrogativas a los titulares y previene incinvenientes posteriores.

Después de haber analizado varias dificultades prácticas, aún sostengo que la gran mayoría de estos problemas serían resueltos si se llega a rectificar la normativa interna de nuestro país, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos, teniendo en cuenta datos y referencias de la cantidad de registros que se realicen en los distintos años. Inferimos que si en los últimos años la cantidad de registros ha bajado, sabemos que puede tratarse de la inconformidad que tienen los emprendedores y comerciantes con las leyes actuales. Saber que el registro es una protección y desde el Estado se puede apoyar a nuevos negocios, debería ser la principal prioridad y propósito del legislador cuando se trata de la toma de decisiones y creación de leyes.

3.3. Análisis sobre la confusión entre marca y nombre comercial

Para empezar, tenemos que aclarar que la confusión entre estas dos figuras se da muy a menudo, puesto que, las personas no conocen a fondo la funcionalidad de una u otra. Por otro lado, el proceso de registro es muy similar y muy poco se conoce sobre el nombre comercial. Constantemente, observamos que es más común que se registre la marca antes que el nombre comercial, puesto que, la regulación es mucho más extensa para esta figura y en general, se tiene más confianza en ella.

Empezaremos observando la definición de marca en el Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, Creatividad e Innovación. La misma se encuentra en el Capítulo VI denominado “De las Marcas” y en el artículo 359 se manifiesta lo siguiente: “Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica”. (Asamblea Nacional, 2016)

Como se puede desprender de la definición mencionada, la marca sirve para identificar productos o servicios y por otro lado, el nombre comercial sirve para identificar al comerciante o al establecimiento mercantil mientras ejerce su actividad económica y poder distinguirla frente a los demás. Para comprender de mejor manera, lo ejemplificaremos de la siguiente manera: *Corporación Favorita C.A.*, es el nombre societario, y tienen varios nombres comerciales, como por ejemplo: *Supermaxi*, *Megamaxi*, *Gran AKÍ* y, adicional, se encuentra *Supermaxi* como marca para identificar ciertos productos y servicios dentro del mercado.

A pesar que los signos distintivos son muy parecidos cuando se trata del proceso de registro y normas que pueden ser tomadas como supletorias cuando se trata del nombre comercial y la marca. Sin embargo, podemos enumerar algunas diferencias entre estos dos signos. Para empezar, tenemos que mencionar que para adquirir derechos exclusivos y protección sobre una marca, es imperativo que la misma sea registrada, (González - Mogená, 2021) por lo que su registro es constitutivo. Sin embargo, cuando se trata del nombre comercial, la protección se da con el primer uso del nombre dentro del comercio luego de seis meses y su registro es declarativo, no obstante, no constará dentro de la base de datos del SENADI y es muy probable que se desarrollen nombres comerciales similares y exista un desconocimiento sobre este particular.

Para continuar, podemos decir que el registro marcario puede internacionalizarse, en tanto que, aplicando tratados internacionales, podría extenderse la protección a otros países en los que se encuentre presente la marca. Antagónicamente, el nombre comercial deberá pasar “obligatoriamente” por un proceso de registro del mismo (González - Mogená, 2021) puesto que, no se tiene conocimiento si el mismo ya existe dentro del país en el que se busca iniciar un negocio.

Otra de las diferencias fundamentales es que, un nombre comercial no necesariamente tiene que ser distintivo y puede, en ciertos casos, estar compuesto de términos descriptivos o genéricos, que se refieran al giro comercial del negocio, objeto o localidad. Lo que si se

requiere es que el nombre comercial sea distinto a otros para evitar riesgo de confusión o asociación. (Resolución 676-2004/TPI, 2004)

En este punto, es importante aclarar que no hay signo que sea mejor que otro, lo fundamental es poder hacer un análisis con un experto de lo que es necesario para cada negocio. Por otro lado, antes de registrarlo es importante asesorarse con un especialista en Propiedad Intelectual y hacer una búsqueda completamente exhaustiva para evitar inconvenientes a futuro que podrían traer graves consecuencias para las partes.

Dentro de la confusión que podría llegarse a dar entre signos distintivos, habría que realizar una valoración para constatar si es posible que realmente lleguen a confundirse y a afectarse el uno al otro. Por ejemplo, si un nombre comercial se usa para la venta de zapatos y la otra para la venta de alimentos, considero que la afectación que llegara a darse, podría ser casi nula, puesto que, los dos productos o servicios que se encuentran distinguidos por los signos distintivos, son casi inconfundibles.

Por lo consiguiente, no sería indispensable que se tomen acciones contra la otra parte. Para esto, es recomendable que las personas que pretendan solicitar el registro de su nombre comercial también procedan a hacer la búsqueda de antecedentes fonéticos para constatar si alguna marca previamente registrada no se asemeja al nombre comercial que quiere registrarse. (Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas, 2013)

Con estos signos distintivos, pueden darse varios acontecimientos que analizaremos a continuación tomando como base el proceso (625-2012/TPI, 2012) que se llevó a cabo en Perú y observamos las siguientes posibilidades:

- Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de marca: En Perú, el nombre comercial podrá oponerse al registro de una marca cuando la misma esté dentro de su zona geográfica de relevancia. Entonces,

los nombres comerciales que no tienen trascendencia geográfica, aún cuando hayan demostrado el uso anterior, no podrán lograr la negativa de registro.

- Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: En este punto, es importante tener en cuenta que el haber usado el nombre comercial, no asegura el otorgamiento del título. El registro solamente podrá llevarse a cabo cuando no se afecten a derechos previos de terceros. Claramente si se permite el registro, la posibilidad de confusiones será muy alta.
- Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: En este particular deberá atenderse a la antigüedad de los signos. Entonces, si el solicitante demuestra que su uso es anterior al del opositor, tendrá mayores posibilidades de obtener el registro. Por otro lado, si el nombre comercial del opositor es más antiguo, solo podrá lograr la negativa del registro si demuestra que tiene gran influencia en el territorio del país.

Por otro lado, en el proceso *Cerámicas Seminario E.I.R.LTDA vs. CAISEM E.I.R.L* (RESOLUCIÓN N°2868-2016/CSD-INDECOPI, 2016) que se llevó a cabo, se hace una apreciación sumamente importante y considero que brinda mayor claridad para poder separar la una de la otra y se dice que: “para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor”. Entonces, tendrá que tomarse en cuenta principalmente aquellas características que se permanezcan en la mente del consumidor.

Tomando en cuenta esto, se deberá disponer qué tipo de semejanza se tiene entre dos signos, las mismas pueden ser: gráfico-fonéticas, semejanzas conceptuales y si un signo contiene palabras genéricas o descriptivas, tendrá que tomarse en cuenta principalmente la o las palabras con mayor distintividad. (RESOLUCIÓN N°2868-2016/CSD-INDECOPI, 2016)

Es elemental que la comparación entre dos signos se realice sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos, sino que los mismos sean analizados como un

conjunto, una unidad y tomar en cuenta todos sus componentes. En esta comparación se tendrán que destacar las semejanzas y no las diferencias. Puesto que, las semejanzas son las que llevan a equivocaciones. (Interpretación Prejudicial, 2020)

Para este cotejo, la (Interpretación Prejudicial, 2020) del Proceso 226-IP-2020 se sostiene en la percepción que tenga el consumidor sobre los signos. Para esto, tenemos que observar que existen varios tipos de consumidores y por lo tanto, criterios.

- Criterio del consumidor medio: El consumidor medio es aquel que normalmente se encuentra informado y atento. Obviamente su atención variará dependiendo del tipo de bienes de los que se trate.
- Criterio del consumidor selectivo: Aquel que se encuentra más informado y atento. Este consumidor elige productos que se encuentren bajo ciertos parámetros específicos.
- Criterio del consumidor especializado: Consumidor totalmente informado y atento sobre características incluso técnicas de los productos o servicios que consume.

Una vez que hemos conocido más a fondo los tipos de consumidores y criterios, será deber del funcionario encargado el analizar de una manera correcta el tipo de consumidor del producto o servicio que se encuentra en conflicto para de esta manera poder tomar en cuenta el criterio correcto. Puesto que, si se tratan de bienes muy específicos, es muy probable que, por ejemplo, el consumidor medio ni siquiera lo conozca.

Ahora continuaremos con otra visible dificultad entre estos signos y es que, a pesar de lo similares que pueden ser los mismos, los nombres comerciales también pueden conducir a problemas grandes a las marcas. Puesto que según hemos podido constatar, será negada la solicitud de registro de marcas que sean iguales a nombres comerciales registrados. Empero, el SENADI, no solicita la prueba de uso a los titulares de nombres comerciales previo a la negativa de registro de marca. (González, 2020) Entonces, las marcas son negadas sin siquiera comprobar que el nombre comercial similar se encuentra en uso.

Tomando en cuenta esto, según la autora Katherine (González, 2020) explica que según la base de datos del SENADI, se conoce que en nuestro país, existen aproximadamente treinta mil nombres comerciales registrados, los mismos, que podrían ser tomados como un impedimento para aquellas marcas que realmente necesitan ser registradas, sin saber si al menos la mitad de estos nombres comerciales se encuentra en efectivo uso. Es por esto que, considero que es importante realizar la diferenciación de los mismos y buscar soluciones a este particular.

Por lo tanto, una de las soluciones que los abogados han podido encontrar, es la cancelación por falta de uso. Sin embargo, este particular no se adaptaba a lo que como tal implicaba el nombre comercial puesto que, su registro es meramente declarativo, por lo cuál no se le podía aplicar la acción de cancelación. No obstante esta situación, después de una Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se dejaron establecidos nuevos preceptos para esta situación en específico y en Ecuador, cuando se aceptó un recurso de reposición contra una resolución en la que no se admitió una acción de cancelación contra un nombre comercial. (González, Lex Latin, 2020)

En primer lugar, se dice que la falta de uso dejaría sin efecto el nombre comercial, la cancelación del registro sería posterior y se buscaría dejar sin efecto el registro concedido, en este caso, podrían verse beneficiadas marcas similares en proceso de registro. En segundo lugar, se dice que para que sea procedente, no se tendrán que cumplir los tres años, como lo es dentro de la cancelación de marcas. Por último, se sostiene que aquella persona que haya logrado la cancelación del nombre comercial, no se hará acreedor a un derecho preferente para su registro. (González, Lex Latin, 2020)

Sobre la cancelación, el Código Ingenios, sostiene lo siguiente: “Artículo 378.- 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, por su licenciatario o por otra persona autorizada para ello, 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 oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa”. (Asamblea Nacional, 2016)

Nuevamente podemos observar que para lo que respecta a marcas, la normativa es bastante clara. Pero por otra parte, si bien ya conocemos que existe la posibilidad de una acción de cancelación para nombres comerciales, no se conoce con exactitud que proceso debe seguirse cuando se trata de este signo. Nuevamente, se produce inseguridad y desinformación. Y no solamente podría traer beneficios a aquellos que buscan registrar una marca, sino adicionalmente a aquellos que tienen un nombre comercial similar.

Para terminar, después de todo lo que hemos analizado durante este punto del presente trabajo de titulación, considero que es importante atender y profundizar más en la legislación sobre el nombre comercial y de esta manera podrían evitarse confusiones y asociaciones innecesarias entre estas dos figuras. Pienso que es importante considerar ciertos cambios en el proceso, mejoras en la prueba de uso e incluso poder emitir un comunicado oficial que presente los lineamientos necesarios en caso de requerirse cancelaciones de nombres comerciales, puesto que, si nos señimos solamente a la Interpretación Prejudicial, sabemos que se puede llevar a cabo, empero, no tenemos conocimiento de cómo llevarlo a cabo, que es la parte más importante.

CONCLUSIONES

Solo después de haber analizado y comparado con otras legislaciones la propia nuestra es que nos podemos llegar a dar cuenta de las grandes falencias a las que nos encontramos sometidos los administrados. A mi parecer, se ha dado al nombre comercial un tratamiento un tanto superficial, sin tomar en cuenta lo importante que ha sido esta figura durante los años y sobre todo para el desarrollo de empresas, comercio y riqueza dentro de nuestro país.

Creo firmemente que a nuestra normativa le hacen falta grandes cambios que vengan liderados de expertos en la materia, que día a día visualicen la necesidades y problemas de sus clientes y nuevos empresarios que buscan formalizar sus negocios en el país. El Código actual solamente ha traído confusión e inseguridad a aquellas personas que realmente requieren tutela de derechos y sobre todo tener la seguridad que el fruto de su trabajo va a ser protegido de la manera correcta.

Por el momento, aparte de los cambios, también sostengo que hace falta emitir reglamentos o Manuales que coadyuven a los profesionales del derecho, expertos en la materia, autoridades y ciudadanos en general a entender de una manera más clara y completa a la normativa actual, puesto que, he podido constatar que, dentro de nuestras normas hay vacíos legales que tienen que ser analizados y llenados de una manera subjetiva por parte de los funcionarios encargados, lo cuál, nuevamente provoca incertidumbre y podría traer menoscabos a los derechos.

Es fundamental tomar en cuenta que, los ciudadanos dependemos de la normativa que se crea en nuestro país y el Estado es el encargado de salvaguardar nuestros derechos y mantener el orden. No obstante, muchas veces la falta de ley, la interpretación subjetiva y las leyes no actualizadas hacen que los habitantes de este país y nuestros derechos se vean afectados y esta afección viene de aquella institución que debería protegerlos y salvaguardarlos.

RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones que estimo necesarias, importantes y sustanciales en lo relativo al nombre comercial, se encuentran las siguientes:

1. Reforma al Código de Ingenios, en donde se pueda hacer una diferenciación dentro del proceso de registro de marca y nombres comerciales. Es fundamental que se creen características propias para cada uno, de esta manera evitaríamos confusiones entre las dos y se verificaría la importancia que tiene el nombre comercial para un negocio.

Adicionalmente, opino que la Ley debería modificarse, a tal punto en donde la prueba de uso pueda ser solicitada por un tercero que busca registrar un nombre comercial o marca similar a uno que ya se encuentra registrado. Por otro lado, considero que dentro de la reforma debería incluirse también normativa referente a la cancelación de nombres comerciales.

2. Creación de un Manual o Reglamento en el cuál, se pueda profundizar temas que no están del todo claros dentro del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, como por ejemplo: la prueba de uso. Este particular que solamente se solicita en el caso del nombre comercial, simplemente se menciona dentro de la ley. Empero, no se profundiza ni se desarrollan cuestiones sumamente importantes, como: documentos que deben presentarse, proceso que debe seguirse, formalidades, autoridad competente, etc. Que son los factores más sustanciales dentro de esta disposición y muchas otras que tienen estas falencias.

3. Reforma del Código Orgánico General de Procesos, al ser este Código la normativa máxima que rige todos los procesos de nuestro país, considero firmemente que este debe ser constantemente reformado, ya que, por el momento, a mi parecer, se encuentra desactualizado. En el presente trabajo de titulación he podido

cerciorarme que al menos, en materia de prueba, hace falta mucha información y posibilidades de prueba. No se tienen referencias legales y oficiales sobre como tienen que presentarse y actuarse las pruebas que provienen de artefactos y aplicaciones electrónicas, lo cuál, en la era de la tecnología, el desarrollo y la innovación, es inaceptable.

BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito.
- Ham Juarez, J. A. (Marzo de 2014). Nombre Comercial: Coordinación Normativa y Registral con la Denominación Social. Su tránsito hacia la Marca de Servicio. Barcelona, España.
- Lastiri Santiago, M. (2017). Nombres comerciales y rótulos de establecimiento. En *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial* (págs. 653 - 673). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Rengifo Garcia, E. (2013). El Nombre Comercial. *Revista La Propiedad Inmaterial No.17*, 187-203.
- Robleto Arana, C. A. (2005). Protección Jurídica del Nombre Comercial y Rótulos de Establecimientos. *Revista de Derecho*, 195-204.
- Bercovitz Rodriguez-Cano, R. (2001). *Apuntes de Derecho Mercantil*.
- Jaramillo Londoño, P. (1962). El Nombre Comercial. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 52-72.
- Jefatura de Estado. (2001). *Ley de Marcas*.
- Casado Navarro, A. (2016). MARCA DE SERVICIO O NOMBRE COMERCIAL: UNA ELECCIÓN DEL EMPRESARIO TURÍSTICO. *International Journal of Scientific Management and Tourism, Vol.2*, págs. 41-54.
- Diaz Gomez, M. A. (1989). El derecho al nombre comercial. España.
- Ham Juarez, J., & Arteaga Alvarado, M. (2019). Nombre Comercial. En R. Contreras Bustamante, & J. Rodriguez, *Diccionario Jurídico*. Tirant lo Blanch.
- Antequera Parilli, R. (14 de 11 de 2002). Caracter declarativo. Marco conceptual. Colombia.
- Elizalde, R. (Febrero de 2018). Manual de Integración de pruebas de uso y preparación para procedimientos contencioso administrativos de propiedad intelectual. Ciudad de México, México.
- Casado, A. (2019). La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparada. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 139-170.
- Téllez, H. (04 de Abril de 2018). *PONS IP*. Obtenido de Registro de la Propiedad Intelectual o Depósito Notarial: ¿qué opción me conviene?: <https://www.ponsip.com/es/blog/registro-de-la-propiedad-intelectual-o-deposito-notarial-que-opcion-me-conviene>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). *Propiedad Industrial*. Obtenido de ¿Qué son los nombres y enseñas comerciales?: <https://www.sic.gov.co/nombres-y-ensenas-comerciales/antes-de-solicitar>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1 de Julio de 2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. México. Obtenido de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/mexico/lipmexsa.asp
- World Intellectual Property Organization. (2021). Obtenido de Base de datos de marcas global: <https://www.wipo.int/reference/en/branddb/>

- eDefense. (2021). Obtenido de ¿Cuáles son las prohibiciones al registro de una marca? : <https://edefense.es/cuales-son-las-prohibiciones-al-registro-de-una-marca-ii/>
- Presidente de la República de Colombia. (1971). *Código de Comercio*. Colombia.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). *Manual de Marcas*. Colombia.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). *¿Qué son los nombres y enseñas comerciales?* Obtenido de <https://www.sic.gov.co/node/61>
- Congreso Nacional. (1998). *Ley de Propiedad Intelectual*. Quito.
- Vargas Mendoza, M. (2006). La marca renombrada en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual. *Foro Revista de derecho*, 301-310.
- Nogales Martinez, M. (7 de Mayo de 2021). *Garrido y Doñaque Abogados*. Obtenido de Prueba de uso en el derecho de marcas: <https://www.garridoydonaque.com/prueba-uso-derecho-marcas-que-es/>
- Gil Celedonio, J. A. (2021). Introducción. En O. E. Marcas, *Manual Informativo sobre Prueba de Uso* (págs. 3-4). Madrid.
- Oficina Española de Marcas y Patentes. (2021). *Manual Informativo sobre Prueba de Uso*. Madrid.
- Contestación al Suspense de Fondo con Petición de Prueba de Uso. (2022). *SIGNOS DISTINTIVOS CONTESTACIÓN AL SUSPENSO DE FONDO CON PETICIÓN DE PRUEBA DE USO*. Obtenido de Oficina Española de Patentes y Marcas: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fsede.oepm.gob.es%2FeSede%2Fcomun%2FFormularios_web%2F4107.pdf&clen=902953
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). *Instructivo para examen de registrabilidad de marcas*. Colombia.
- PROCESO 111-IP-2007. (2007). Obtenido de Tribunal Andino : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.tribunalandino.org.ec%2Fips%2FPr111ip07.pdf&clen=143450&chunk=true>
- Comunidad Andina de Naciones. (1993). *Decisión 344 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial (de 21 de octubre de 1993)*. Cartagena.
- Proceso 111-IP-2007, Proceso 111-IP-2007 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17 de Octubre de 2007).
- Espinoza Freire, E. E. (04 de Febrero de 2018). *EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN*. Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000400022
- Interpretación Prejudicial, 256-IP-2018 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28 de Junio de 2019).
- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486 RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL*.
- Interpretación Prejudicial, 88-IP-2021 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 25 de Agosto de 2021).
- Prócel Alarcón, C. A. (26 de Junio de 2019). La utilización de herramientas tecnológicas como medio probatorio en procesos laborales. *La utilización de herramientas tecnológicas como medio probatorio en procesos laborales*. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Asamblea Nacional. (2016). *Código Orgánico General de Procesos*. Quito.

- Jaime Martínez, H. A. (2016). La prueba electrónica en el proceso laboral. *Revista Gaceta Laboral*.
- Real Academia Española. (24 de Febrero de 2022). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/inteligible>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas. *Revista de la OMPI*.
- Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (2020). *Real Academia Española*. Obtenido de Diccionario Panhispánico del Español Jurídico: <https://dpej.rae.es/lema/antitrust>
- González - Moga, Í. (12 de 01 de 2021). *Universidad Internacional de la Rioja*. Obtenido de Cómo diferenciar el nombre comercial de la marca y la importancia que tiene su registro: <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/como-diferenciar-el-nombre-comercial-de-la-marca/>
- González, K. (16 de Marzo de 2020). *Corral Rosales*. Obtenido de Ecuador: La problemática actual de los nombres comerciales registrados que no están en uso: <https://www.mondaq.com/trademark/903902/la-problemtica-actual-de-los-nombres-comerciales-registrados-que-no-estn-en-uso>
- Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas. (2013). *Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas*. Obtenido de Signos Distintivos: <https://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Signos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-Comerciales/>
- RESOLUCIÓN N°2868-2016/CSD-INDECOPI, N°2868-2016 (COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 21 de Octubre de 2016).
- Interpretación Prejudicial, 226-IP-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 4 de Marzo de 2020).
- Resolución 676-2004/TPI, 676-2004/TPI (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 3 de Agosto de 2004).
- 625-2012/TPI, 430953-2010/DSD (Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual 18 de Abril de 2012).
- González, K. (05 de Agosto de 2020). *Lex Latin*. Obtenido de Ya es posible cancelar nombres comerciales por falta de uso en Ecuador: <https://lexlatin.com/opinion/posible-cancelar-nombres-comerciales-falta-de-uso-en-ecuador>