



UNIVERSIDAD DEL AZUAY

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

MAESTRÍA EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS

TEMA: "La defensa de la Marca frente al Nombre Comercial y viceversa"

Tesis previa a la obtención del título de Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas

MAESTRANTE

Ab. Francisco José Donoso Moscoso

DIRECTOR

Dr. Antonio Martínez Montesinos

Cuenca – Ecuador

2012

DEDICATORIA

El presente trabajo de graduación se lo dedico a mi esposa, María Inés, por ser el apoyo fundamental en mi vida y a mi hija Ana Gabriela, por ser una de las alegrías más gratas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis maestros: Juan Pablo Aguilar, Juan Carlos Andrade, Josefina Boquera, Franklin Buchelli, Ángeles Cuenca, José Cordero, Rodrigo Andrés Cordero, Patricio Cordero, José Luis Espinoza, Teodoro González, Paúl Granda, Fabián Guayasamín, Paúl León, Jorge Maldonado, Rafael Marimón, Dunia Martínez, César Montaña, Juan Morales, Carlos Joaquín Moreno, Jesús Olavarría, Felipe Palau, Tatiana Pérez, Rafael Pinazo, Yolanda Ramírez, Marcelo Rivadeneira, Francisco Salgado, Vanessa Saltos, Julio César Trujillo, Carlos Velasco, Gastón Velásquez, Mauro Vallejo y Mauricio Vázquez.

En especial el agradecimiento a mi Director de Tesis Dr. Antonio Martínez Montesinos, por ser él quien me ha guiado en la elaboración del presente trabajo.

Finalmente, a mis compañeros de aula por los dos años de experiencias compartidas durante el desarrollo de esta Maestría, especialmente al Dr. Miguel Castro.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS.....	iii
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RESUMEN	ix
INTRODUCCIÓN GENERAL.....	10
CAPÍTULO I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL	12
1.1 Breve Recuento Histórico de la Propiedad Intelectual.....	13
1.3.1 Antecedentes del Derecho de Autor	13
1.3.2 Antecedentes de la Propiedad Industrial	16
1.2 Concepto de Propiedad Intelectual	17
1.3 Las Ramas de la Propiedad Intelectual	19
1.4 La Propiedad Intelectual en el Ecuador	20
1.5 Necesidad e Importancia de la Propiedad Intelectual	24
1.3.1 Argentina	26
1.3.2 Bolivia.....	26
1.3.3 Brasil.....	28
1.3.4 Chile	28
1.3.5 Colombia.....	29
1.3.6 Costa Rica	29
1.3.7 El Salvador	29
1.3.8 Guatemala.....	30
1.3.9 Honduras.....	30
1.3.10 Nicaragua	30
1.3.11 Panamá	31
1.3.12 Paraguay.....	31
1.3.13 Perú	31
1.3.14 Uruguay.....	32
1.3.15 Venezuela	32
1.6 Conclusiones.....	32
CAPÍTULO II. LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA.....	35
2.1 La Propiedad Industrial y los Signos Distintivos	36
2.1.1 Definición de Signo distintivo	36
2.2 Las marcas	37
2.2.1 Concepto de marca.....	38
2.2.2 Clasificación de las marcas	40
2.2.2.1 Por el objeto al cual se aplican	40
2.2.2.2 Por sujeto titular de las mismas	41
2.2.2.3 Por su origen	43
2.2.2.4 Por su estructura	44

2.2.2.5 Por la finalidad de su uso	45
2.2.2.6 Por su situación.....	47
2.2.2.7 Por su capacidad de garantía	47
2.2.2.8 Por el grado de reconocimiento del público	48
2.2.2.8 Por su capacidad distintiva	50
2.2.2.9 Por ser perceptibles por otros sentidos	51
2.2.3 Funciones de la marca	52
2.2.3.1 Distintividad.....	52
2.2.3.2 Indicación de origen.....	55
2.2.3.3 Garantía o de aseguramiento de calidad	55
2.2.3.4 Publicitaria e informativa	56
2.2.3.5 Competitiva.....	57
2.2.3.6 De protección al titular de la marca y al consumidor	58
2.2.4 Derechos que concede la marca	58
2.2.4.1 Uso exclusivo de la marca.....	58
2.2.4.1.1 Oposición contra terceros.....	61
2.2.4.1.1 Ejercicio de acciones.....	63
2.2.4.2 Renovación de la marca.....	66
2.2.4.3 Cesión o Transferencia y licencia.....	68
2.2.5 Procedimiento de registro de las marcas	69
2.2.5.1 Presentación del formulario	70
2.2.5.2 Admisión y Examen de Forma	72
2.2.5.3 Publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual.....	72
2.2.5.4 Examen de Registrabilidad.....	73
2.2.5.5 Duración del Registro.....	74
2.2.6 Marcas Registrables y signos que no son objeto de registro	74
2.6 El Nombre Comercial.....	80
2.6.1 Concepto de nombre comercial.....	80
2.6.2 Diferencia entre nombre civil, razón social, rótulo del establecimiento y nombre comercial	81
2.6.3 Diferencia entre nombre comercial y marca.....	83
2.6.4 Clasificación de los nombres comerciales	85
2.6.4.1 Nombres comerciales denominativos.....	85
2.6.4.2 Nombres comerciales gráficos	86
2.6.4.3 Nombres comerciales mixtos.....	86
2.6.5 Derechos que confiere el nombre comercial	87
2.6.6 Denominaciones que no pueden constituir nombres comerciales	87
2.6.7 ¿Necesidad del registro del nombre comercial?.....	88
2.8 La protección de la marca frente al nombre comercial y viceversa. Los problemas que podrían acarrear entre ellos	91
2.8.1 Signos distintivos frente a denominaciones de sociedades que se encuentran bajo el control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos.....	91
2.8.1.1 Caso 1.....	94
2.8.1.2 Caso 2.....	94
2.8.1.3 Caso 3.....	95
2.8.2 Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de una misma clase internacional – Marcas frente a Marcas y Nombres Comerciales frente a Nombres Comerciales.....	96
2.8.2.1 Caso 1.....	96
2.8.2.2 Caso 2.....	97
2.8.2.3 Caso 3.....	98
2.8.2.4 Caso 4.....	99

2.8.3 Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de diferente clase internacional – Marcas frente a Marcas y Nombres Comerciales frente a Nombres Comerciales.....	103
2.8.3.1 Caso 1.....	103
2.8.3.2 Caso 2.....	104
2.8.4 Nombre comercial frente a una Marca.....	104
2.8.4.1 Caso 1.....	104
2.8.4.2 Caso 2.....	105
2.8.4.3 Caso 3.....	105
2.8.5 Marca frente a un nombre comercial.....	106
2.8.5.1 Caso 1.....	106
2.8.5.2 Caso 2.....	107
2.9 Conclusiones.....	108
CAPÍTULO III. CASO PRÁCTICO.....	111
3.1 Resolución Recurso de Apelación.....	111
3.2 Consideraciones Preliminares del Caso	116
3.3 Análisis Jurídico de la Resolución.....	117
3.3.1 Detalle de los hechos que motivan el recurso de apelación	117
3.3.2 Competencia y procedencia de la Acción	118
3.3.3 Análisis de los signos distintivos en litigio	121
3.4 Conclusiones.....	123
CONCLUSIONES GENERALES	124
ANEXOS.....	125
Anexo 1. Evolución de la Propiedad Intelectual en cuanto a patentes de invención	125
Anexo 2. Historia y explicación de un ejemplo de marca colectiva.....	128
Anexo 3. Instituciones Reguladoras de Propiedad Intelectual en América	130
Anexo 4. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso.....	132
Anexo 5. Formulario de Registro de Signos Distintivos – Reverso	133
Anexo 6. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso (tramitado)	134
Anexo 7. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Reverso (tramitado)	135
Anexo 8. Solicitud de Pago de Tasa para emisión de título	136
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE INTERNET	137
REFERENCIAS LEGALES	142

ÍNDICE DE IMÁGENES

IMAGEN 1 – EJEMPLO DE MARCA DE PRODUCTOS	40
IMAGEN 2 – EJEMPLO DE MARCA DE SERVICIOS.....	41
IMAGEN 3– EJEMPLO DE MARCA INDIVIDUAL	41
IMAGEN 4– EJEMPLO DE MARCA COLECTIVA.....	43
IMAGEN 5 – EJEMPLO DE MARCA POR SU ORIGEN	43
IMAGEN 6 – EJEMPLO DE MARCA DENOMINATIVA	44
IMAGEN 7– EJEMPLO DE MARCA GRÁFICA	44
IMAGEN 8– EJEMPLO DE MARCA MIXTA	45
IMAGEN 9 – EJEMPLO DE MARCA NOTORIA	49
IMAGEN 10 – EJEMPLO DE MARCA DE ALTO RENOMBRE	50
IMAGEN 11 – EJEMPLO DE MARCA DE FANTASÍA.....	50
IMAGEN 12 – EJEMPLO DE MARCA ARBITRARIA.....	51
IMAGEN 13 – EJEMPLO DE UN NOMBRE COMERCIAL DENOMINATIVO	85
IMAGEN 14 – EJEMPLO DE UN NOMBRE COMERCIAL GRÁFICO	86
IMAGEN 15 – EJEMPLO DE UN NOMBRE COMERCIAL MIXTO	86

ABSTRACT

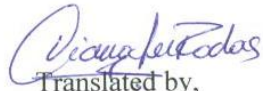
Distinguishing marks, especially trademarks and trade names are a small study area regarding Intellectual Property.

The use of trademarks and trade names is important in business development as well as the registration procedures and rights that the holders are granted by law.

The study of trademarks and trade names will be analyzed in this project making special reference to the definitions, classification, characteristics and similarities between these distinguishing marks from the perspective of domestic and comparative legislation; it is for these reasons that this investigation is entitled: **“THE DEFENSE OF TRADEMARKS AGAINST TRADE NAMES AND VICE VERSA”**.

The examination of several problems that may emerge between trademarks and trade names will be analyzed as well through the use of practical examples.




Translated by,
Diana Lee Rodas

RESUMEN

Los signos distintivos con especial referencia a las marcas y nombres de comercio constituyen un pequeño tema de estudio por parte de la Propiedad Intelectual.

Importante es en el desarrollo del comercio el uso de las marcas y de los nombres comerciales, así como los procedimientos de registro y los derechos que concede la ley a sus titulares.

El estudio de las marcas y los nombres comerciales será el contenido de este trabajo con especial referencia a sus definiciones, clasificación, características y similitudes que se presentan entre estos signos distintivos bajo la óptica de la legislación interna y la comparada; por ello, la denominación de este análisis: **“LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA”**.

Así, también será materia de este análisis la revisión de varios de los problemas que pueden surgir entre marcas y nombres comerciales a través del planteamiento de ejemplos prácticos.

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el ámbito de aplicación del Derecho una de las ramas de creciente auge hoy en día es la Propiedad Intelectual. Dentro de la misma se presentan varias temáticas, entre ellas: el derecho de autor y derechos conexos; la propiedad industrial; y, las obtenciones vegetales.

A su vez, la propiedad industrial, concentra temas como: las invenciones; los dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; los nombres comerciales, entre otros. Así, importante mención cobran las marcas de productos o servicios como signos distintivos que permiten diferenciar productos o servicios existentes en el mercado; dichos signos, para que gocen de protección ante la ley deben cumplir ciertos requisitos y seguir el procedimiento de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI; en contraposición, el nombre comercial goza de la protección jurídica debido a su uso de buena fe, prolongado e ininterrumpido por el lapso de seis meses. Sin embargo, surge la siguiente duda: ¿pueden encontrarse en oposición tanto una marca en trámite de registro o registrada frente a un nombre comercial protegido o viceversa? La respuesta a esa inquietud será el tema de análisis del presente trabajo de graduación de maestría, destacando que, quienes nos encontramos como Abogados con afinidad o dedicados al área de la Propiedad Intelectual, afrontamos muy seguido este tipo de conflictos entre una marca y un nombre comercial; es por ello la denominación del presente trabajo: **“LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA”**.

“En un mercado aldeano o provincial, en donde el alimento y las mercancías se intercambian, el derecho sólo necesita decidir las controversias de cuál es la propiedad de una persona y cuál es la propiedad de los otros. En el mercado mundial, en donde se explotan las innovaciones tecnológicas y la creación de los medios de comunicación, la situación llega a ser más compleja. Aquí, las leyes nacionales e internacionales establecen sólo las fronteras conceptuales alrededor de la propiedad industrial, literaria y artística. Si los tribunales vacilan al aplicar tales derechos, quedaremos en la inseguridad de qué estamos comprando y vendiendo”.¹

¹GELLER, Paul Edward y otros. *Derecho de la Propiedad Intelectual Una perspectiva trinacional*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2000, página 65.

CAPÍTULO I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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

Las leyes que reconocen la propiedad industrial e intelectual dan derecho a disfrutar de ella con exclusividad e impedir que terceros no autorizados lo hagan”.²

Hoy en día, con el impulso del comercio a escala mundial, ninguna persona puede desconocer la importancia de la propiedad intelectual y los derechos que asisten a los autores, inventores y obtentores, sobre todo los derechos de índole patrimonial y moral. Así, el tema de la propiedad intelectual está estrechamente ligado con la noción de propiedad privada y con el consecuente beneficio o utilización económica de la creación del intelecto humano.

En el desarrollo de este capítulo se pretenderá realizar una pequeña introducción a la Propiedad Intelectual, sus antecedentes históricos, su concepto y las ramas que la componen para de esta forma tener antecedentes y bases para el análisis de los posteriores capítulos que giran en torno al tema central del presente trabajo de graduación “los conflictos entre la marca y el nombre comercial”. También formará parte de este capítulo la importancia de la Propiedad Intelectual con referencia a la normativa constitucional comparada.

²MAZORATI, Osvaldo. *Derecho de los Negocios Internacionales*. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003. Tercera Edición, página 176.

1.1 Breve Recuento Histórico de la Propiedad Intelectual

Desde la aparición del ser humano, ha sido una constante el desarrollo intelectual y creativo, así por ejemplo empezando por la época prehistórica, en la cual el hombre afrontó las condiciones hostiles del ambiente y se las ingenió para proveerse de vestido y alimento a través de las animales que cazaba con la utilización de herramientas ya sea de piedra, hueso madera, metal o cualquier otro material; pasando por la edad antigua en la cual los símbolos o señales impregnadas en vasijas de barro, cerámica, etc., trataron de denotar el origen de las mismas; más aún, recorriendo la edad media encontramos los privilegios de invención como las prerrogativas concedidas por el soberano para la explotación de las invenciones y hasta llegar a nuestros días en los cuales los avances científicos y tecnológicos no tienen punto de comparación frente a eras pasadas y los mismos que han posibilitado mejores condiciones de vida. Visto el panorama de esta forma, muchos autores coinciden en que el desarrollo inventivo del ser humano no alcanzaría su estado actual sin la necesidad de protegerlo pues es éste el papel preponderante que juega la Propiedad Intelectual como garantista de los derechos consagrados en favor de autores, inventores y obtentores; sin embargo, a pesar de todo el largo desarrollo histórico de inventos o creaciones, la Propiedad Intelectual alcanza su reconocimiento e importancia a través del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886.

Para facilitar la revisión histórica de la Propiedad Intelectual, procederé a citar algunos antecedentes históricos relevantes, en torno a las ramas que son objeto del estudio de la Propiedad Intelectual, exceptuando lo relativo a las obtenciones vegetales, por no ser éste el tema que nos interesa desarrollar.

1.3.1 Antecedentes del Derecho de Autor

La Propiedad Intelectual no tuvo sus orígenes en el mundo romano antiguo, muy por el contrario, la concepción romana se fundamentó en el derecho de la propiedad de la cosa material; así, se puede mencionar que en cuanto a derechos de autor, el derecho romano no se preocupó de su protección, centró su atención por la determinación del dueño de la obra regulando lo concerniente al tema de la accesión, entendida ésta como hacerse propietario de la cosa accesoria cuando se es dueño de la principal y al tema de la especificación, denominación con la que nombraron los glosadores a la transformación que realiza un individuo con la materia prima de otro. Así, encontramos lo siguiente:

- a) *Textura*: cuando se borda en tela ajena, los hilos acceden a la tela; es decir, que el propietario de la tela era considerado también propietario del tejido.
- b) *Tinctura*: cuando se tiñe tela ajena, el tinte es accesorio.
- c) *Scriptura*: cuando se escribe en pergamino o papel ajeno, la tinta es lo accesorio. Dentro de este punto, el autor Manuel Becerra Ramírez, en su libro "*La Propiedad Intelectual en transformación*"³ (p. 16) a su vez establece que en el derecho romano existió una manifestación del derecho de autor en su perspectiva moral únicamente, pues el autor podía disponer de la publicación de su obra y las personas que plagiaran la misma eran mal vistos socialmente a más de que eran perseguidos a través del "*actio iniuriarum*" (acción de injuria).
- d) *Pictura*: cuando se pinta en tabla ajena. Se presentaron dos opiniones contradictorias, la una en la cual la pintura accede a la tabla y la otra en la que la tabla accede a la pintura.

³BECERRA RAMÍREZ, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2004, página 16.

e) En cuanto al tratamiento de la propiedad de las esculturas, siguiendo el texto del autor Ernesto Rengifo⁴, también existieron dos corrientes contrarias: a) si la estatua era realizada con materiales de otro, la obra pertenecía al propietario de la materia (corriente sabiniana); y, b) la propiedad de la escultura pertenecía al escultor (corriente proculeyana). Para Justiniano la propiedad de la escultura podía determinarse a partir de si la escultura podía convertirse nuevamente en materia prima, si esto era posible la obra le pertenecía al propietario de la materia, caso contrario le pertenecerá al escultor.

Se puede afirmar que el derecho de autor comenzó a delinearse con la invención de la imprenta en el siglo XV, pues con la masificación de los libros se extendió el conocimiento por toda Europa dejando de ser el saber exclusivo de los centros monásticos. Sin embargo, tal como lo afirma el autor Ernesto Rengifo⁵ es con la aparición de la imprenta que "la obra encuentra su valoración moral y económica" por lo que surgieron los primeros sistemas de protección denominados privilegios que no eran más que autorizaciones que concedía el soberano a los impresores para poder explotar de manera exclusiva cierto tipo de obras.

Los primeros tipos de privilegios que se tienen conocimiento aparecen por el año de 1470 en la República de Venecia que más que una verdadera protección a favor del autor de una obra se constituyeron para la explotación económica a favor de los impresores, pues fueron éstos los que imponían las condiciones de negociación

En 1709, en Inglaterra, con el Estatuto de la Reina Ana se terminan los privilegios de los editores reconociéndose que el derecho para editar una obra pertenece a sus creadores y además reconociendo la posibilidad de cesión del derecho de publicación a los editores. Con este estatuto lo que se reconoce es la titularidad exclusiva de la obra a favor de sus creadores.

⁴RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1996, páginas 50 y 51.

⁵Ibidem, página 54.

La finalidad fundamental de este estatuto fue el fomento de la cultura y el saber.

1.3.2 Antecedentes de la Propiedad Industrial

Existen indicios de que en la antigua Grecia se utilizaron signos para distinguir los objetos de sus creadores. Así mismo, antiguamente, se diferenciaba a los esclavos de un propietario y otro a través de marcas en la piel del esclavo.

Pasando a la edad Media, los artesanos emplearon algún tipo de signo mediante el cual se podía diferenciar los productos elaborados por un grupo o gremio de artesanos de otro. Algunos autores coinciden que el derecho de marcas tiene sus orígenes en 1373 a través de las Ordenanzas de Pedro IV de Aragón, en las cuales se disponía que los tejedores de paño fabricados en la Villa de Toroella, colocaran como símbolo una figura de una torre para efectos de identificación del producto.

En cuando al derecho de patentes, Manuel Becerra Ramírez⁶ cita al libro "Naissance et historie du brevet d' invetaron" del autor Jean Foyer y señala que la primera patente se remonta al siglo VII a.C., pues fueron los griegos los que otorgaron la protección por un año a las recetas de cocina. Esta aseveración tiene su fundamento en unos textos antiguos encontrados en la ciudad de Sybaris, en Lucaine. No obstante, podemos afirmar que durante los siglos XV y XVIII aparecen los privilegios de invención y que se referían a las prerrogativas concedidas por un rey para la explotación de una invención, prerrogativas que se caracterizaban por la arbitrariedad del soberano en concederlas y que no eran precisamente un derecho en favor de los inventores sino una recompensa que podría referirse a un premio en metálico, un sueldo o renta para seguir inventado o un puesto en la administración pública. Precisamente, el primer privilegio de invención de que se tiene noticia surge en 1421 en la República de Florencia (en la

⁶BECERRA RAMÍREZ, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2004, páginas 7 y 8.

actualidad ciudad y provincia italiana del mismo nombre) en la cual se concede al arquitecto Brunelleschi por el invento de una barcaza con grúa para el transporte de mármol. En 1416 el Consejo de Venecia concede a Franciscus Petri, de la Isla de Rodas, un monopolio por 50 años para que sólo él o sus herederos puedan construir un tipo de máquina para majar y abatanar tejidos. Finalmente es en 1474 cuando se publica en Venecia la primera Ley que reguló los privilegios de invención, ley que fuera conocida como el "Decreto de Venecia".⁷

1.2 Concepto de Propiedad Intelectual

Con el propósito de adentrarnos en el tema, una vez que se ha realizado un recuento histórico acerca de la propiedad intelectual, comenzaré por citar algunos de los conceptos en la materia.

La Propiedad Intelectual "es el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas".⁸

"Por "propiedad intelectual", se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano". Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones"⁹.

Por su parte el autor David Rengel Medina entiende por derecho intelectual "el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus

⁷VÁSQUEZ ZAMBRANO, Susana. *Material proporcionado durante las clases regulares de la Materia de Propiedad Intelectual dictada en Universidad del Azuay del 18 de Septiembre del 2007 al 03 de Febrero de 2008, página 5.*

⁸ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Impresión Editorial Venezolana C. A. Mérida, 1998, página 37.

⁹Principios Básicos del Derecho de Autor y Derechos Conexos Publicación de la OMPI No. 909, página 3.

causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales".¹⁰

A su vez, el autor, Ernesto Rengifo García, establece que "la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico".¹¹

"La expresión propiedad intelectual involucra tanto las ideas, conceptos o expresiones creadas por la inteligencia humana – es decir, los productos de la mente-, como el criterio establecido de que estos "frutos del intelecto" pertenecen a sus creadores".¹²

"La propiedad intelectual es la propiedad o dominio que recae sobre las cosas inmateriales o incorpóreas, tales como las ideas, los pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de las personas".¹³

Para la tratadista María Yolanda Álvarez, citada por el autor Juan Pablo Canaval, la propiedad intelectual es "una propiedad especial, dado que no recae sobre bienes corporales o materiales, sino sobre bienes inmateriales; se ejerce sobre la forma expresiva que se da a una idea, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio, o de ser aprovechada en el comercio o en la industria".¹⁴

¹⁰RANGEL MEDINA, David. *El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM. México, 1992, páginas 7 y 8.

¹¹RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1996, página 21.

¹²ZUCCHERINO, Daniel. *Patentes de Invención*. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1998, página 19.

¹³CANAVAL PALACIOS, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2008, página 29.

¹⁴*ibídem*, página 13.

Con los conceptos antes anotados podemos mencionar que se entiende por Propiedad Intelectual al área de la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio y regulación de los bienes intangibles producto de la creación del intelecto humano.

1.3 Las Ramas de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual se compone de tres áreas:

- a) Derechos de Autor y Derechos Conexos
- b) Propiedad industrial
- c) Obtenciones Vegetales

El Derecho de Autor es el que regula la relación del autor con su creación intelectual y de ésta con la sociedad, tal como lo ha manifestado el autor Ernesto Rengifo García¹⁵. Por su parte el Artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, establece que "la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad".

Por su parte la propiedad industrial comprende los derechos que surgen de la propiedad de las invenciones aplicadas en la industria y comercio. Así, encontramos que de conformidad con la Ley Ecuatoriana, los siguientes aspectos pertenecen al área de la propiedad industrial¹⁶:

- a) Las invenciones
- b) Los dibujos y modelos industriales;
- c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
- d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;

¹⁵RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1996, página 47.

¹⁶Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, Artículo 1.

- e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
- f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
- g) Los nombres comerciales;
- h) Las indicaciones geográficas; e,
- i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

Finalmente, las obtenciones vegetales se refieren a los derechos que surgen del mejoramiento genético de las variedades vegetales en favor de sus obtentores.

1.4 La Propiedad Intelectual en el Ecuador

El primer antecedente de regulación que tiene el Ecuador en materia de Propiedad Intelectual lo podemos encontrar en la Constitución de 1835, en la cual se hacía alusión a la propiedad industrial:

"Art. 99.- El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción, por el tiempo que concediere la ley; y si ésta exigiere su publicación, se dará al inventor la indemnización correspondiente.".

Con la Constitución de 1835 y en las que le sucedieron se recoge la importancia de la Propiedad Intelectual consagrada en dichos textos; a pesar de que en algunas constituciones no se exprese de manera específica la alusión a los derechos intelectuales, no con esto se ha desconocido los mismos; así encontramos lo siguiente:

"Art. 118.- Garantiza también la inviolabilidad de las propiedades intelectuales; así los que inventen, mejoren o introduzcan nuevos medios de adelantar la industria, tienen la propiedad exclusiva de sus descubrimientos y producciones con arreglo a la atribución 12 del

artículo 42; la ley les asegura la patente respectiva, o el resarcimiento por la pérdida que experimenten en el caso de publicarlo."¹⁷

"Art. 117.- Garantiza también la inviolabilidad de las propiedades intelectuales; así, los que inventen, mejoren o introduzcan nuevos medios de adelantar la industria, tienen la propiedad exclusiva de sus descubrimientos y producciones, con arreglo a la atribución 12 del Artículo 40. La ley les asegura la patente respectiva o el resarcimiento por la pérdida que experimenten en el caso de publicarlo."¹⁸

"Art. 112.- El autor e inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley."¹⁹

"Art. 97.- El autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva de su descubrimiento o producción por el tiempo que le concediere la ley."²⁰

La Constitución de 1993 cuando fue promulgada no hizo referencia alguna a los derechos intelectuales, más bien fueron las reformas constitucionales introducidas en el año de 1996 y publicadas en el Registro Oficial No. 863 de 16 de Enero del mismo año, las que hacen alusión al tema de análisis:

"Art. 22.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: (...)

19. Igualmente, se garantiza los derechos de autor sobre las obras intelectuales, artísticas, científicas y literarias, por el tiempo y con las formalidades que señala la Ley; y, (...)"

¹⁷Constitución Ecuatoriana de 1845.

¹⁸Constitución Ecuatoriana de 1852.

¹⁹Constitución Ecuatoriana de 1861.

²⁰Constitución Ecuatoriana de 1869.

La Constitución de 1998 establecía:

“Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía.

Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

“Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (...)

9. A la propiedad intelectual de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley”.

Finalmente la constitución del Ecuador vigente, en materia de Propiedad Intelectual establece:

“Art. 322.-Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”.

En lo que respecta a instrumentos internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano en materia de Propiedad Intelectual, entre los más importantes encontramos:

- a) Convenio de París: este instrumento internacional fue suscrito en el año de 1883 en París, Francia, con el objeto de la protección de varios aspectos de propiedad industrial como son las patentes, certificados de inventor, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales indicaciones de procedencia y aspectos de competencia desleal. Este convenio lo suscribieron inicialmente Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. El Ecuador se sumó a este convenio en el año de 1884 y lo ratificó en el año de 1999 cuya publicación en el Registro Oficial se produce el 29 de Julio del mismo año.
- b) Normativa de la Comunidad Andina: el Ecuador desde 1970, conjuntamente con Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional, más conocido como Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo persigue el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. Aunque se adhiriera Venezuela y posteriormente se separara al igual que lo hizo Chile, este acuerdo ha permitido el desarrollo de la región y es así que en materia de propiedad intelectual se ha elaborado normativa específica y que es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros, es así que el Ecuador dentro del marco del régimen comunitario andino, se rige por las Decisiones:
- Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
 - Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial
 - Decisión 345 - Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales
- c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC): Como consecuencia de la creación de la Organización Mundial de

Comercio se establece la necesidad de la regulación de temas de Propiedad Intelectual como por ejemplo derechos de autor y derechos conexos, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazados, información no divulgada e indicaciones geográficas entre otras así como los procedimientos para hacer respetar estos derechos. Este acuerdo se incorpora como anexo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. El Ecuador adopta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), publicándolo en el Suplemento del Registro Oficial 977 del 28 de Junio de 1996.

En cuanto a leyes internas específicas en la materia, no es sino hasta 1899, año en el que se publica en el Registro Oficial No. 988 del 6 de Noviembre la Ley de Marcas de Fábrica o Comerciales, la misma que estaría vigente hasta 1908; en este año se expide una nueva Ley de Marcas de Fábrica; a su vez esta ley sería remplazada por la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de Mayo de 1998.

Finalmente a más de las regulaciones que a nivel internacional el Ecuador suscriba, también se encuentra sometido de manera interna a las resoluciones que emite el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.

1.5 Necesidad e Importancia de la Propiedad Intelectual

El movimiento del comercio a escala mundial y la necesidad de captar capitales extranjeros hacia los Estados ha sido razón suficiente para que las empresas transnacionales y los propios Estados fijen condiciones para atraer las inversiones y éstas básicamente se refieren a la modificación de la normativa en propiedad intelectual existente o al aumento de los niveles de protección en el tema; incluso, éstos han sido los temas condicionantes de los organismos multilaterales para la concesión de créditos a los países ya sea por parte del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

No obstante de lo antes expuesto, la protección de los derechos intelectuales, ha generado grandes cuestionamientos que recaen principalmente en la necesidad o no de la protección del conocimiento. Quienes se encuentran a favor de la no protección establecen como premisas para defender sus argumentos que la creación de una invención no puede deberse a una persona únicamente sino que se debe a todo el bagaje histórico y de conocimientos que la persona debió utilizar para el desarrollo de su invento; es decir, que la persona aislada por sí sola no podría haber realizado creación alguna sino fuera por el conocimiento previo que a lo largo de la historia fue posible para su desarrollo como por ejemplo: no hubiese sido posible el desarrollo de los programas de computador si es que no se hubiera inventado los algoritmos o la lógica matemática. Ante este cuestionamiento debo manifestar que si bien el creador de una obra o un inventor se basó en hechos y en conocimientos anteriores para desarrollar su invención o creación es gracias al desarrollo arduo y constante del ser humano por encontrar nuevos usos y nuevas aplicaciones que faciliten el convivir social. Por otro lado, quienes defienden la necesidad del establecimiento de la protección del conocimiento o de la regulación de los derechos intelectuales han planteado varias teorías que conforme lo señala el autor Manuel Becerra Ramírez²¹ pueden explicarse de la siguiente forma: a) Teoría de la recompensa, en la cual el creador o inventor debe ser recompensado por su esfuerzo; b) teoría de la recuperación, a través de la cual el autor o creador debe recuperar el esfuerzo, tiempo y dinero invertido en la creación; y, c) teoría del incentivo, la cual explica la necesidad de motivar a autores y creadores a seguir con la tarea inventiva.

Sin duda con lo manifestado, no podemos dudar de la necesidad de la propiedad intelectual como un factor de desarrollo económico que permite por una parte el reconocimiento del autor, inventor u obtentor como

²¹BECERRA RAMÍREZ, Manuel. La Propiedad Intelectual en transformación. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2004, página 48.

creador y por otro permite a éste la explotación económica producto de su creación.

Es importante en el desarrollo del presente capítulo para denotar la importancia y la necesidad de la Propiedad Intelectual revisar cómo han incorporado algunos países latinoamericanos el presente tema en sus cartas constitucionales:

1.3.1 Argentina

“Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. **Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.** La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.²²(El resaltado es propio).

1.3.2 Bolivia

La Constitución Boliviana de 2008 establece:

“Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

²²Constitución Argentina de 1994.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (...)

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo (...)"

"Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.

II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su importación.

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación."

"Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos."

"Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado.

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de

las naciones y pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.”.

“**Artículo 102.-** El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.”.

“**Art. 110.-** De los derechos de autor y propiedad intelectual.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la Ley”.

1.3.3 Brasil

“**Art. 5.-** Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos: (...)

28. la ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País.”²³

1.3.4 Chile

“**Art. 19.-** La Constitución asegura a todas las personas (...):

²³Constitución Brasileña de 1988.

25.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior".²⁴

1.3.5 Colombia

"**Art. 61.**-El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley".²⁵

1.3.6 Costa Rica

"**Art. 47.**-Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a ley".²⁶

1.3.7 El Salvador

²⁴Constitución Chilena, 1980 con reformas 2005

²⁵Constitución Constitución Colombiana, 1991 con reformas 2001

²⁶Constitución Costarricense, 1949 con reformas 2003

“ARTICULO 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley. (...)”²⁷

1.3.8Guatemala

“Artículo 42.- Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.” ²⁸

1.3.9Honduras

“ARTICULO 108.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la Ley.”²⁹

1.3.10Nicaragua

“Art. 125.- Las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley.

Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales, municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer, tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.

²⁷Constitución Salvadoreña, 1949 con reformas 2003.

²⁸Constitución de Guatemala, 1985 con reformas de 1993.

²⁹Constitución de Honduras, 1982.

Los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la gestión universitaria. Las universidades y centros de educación técnica superior, que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del seis por ciento del Presupuesto General de la República, la cual se distribuirá de acuerdo con la ley. El Estado podrá otorgar aportaciones adicionales para gastos extraordinarios de dichas universidades y centros de educación técnica superior.

Se garantiza la libertad de cátedra. El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencia, la tecnología, las artes y las letras y garantiza y **protege la propiedad intelectual**".³⁰(El resaltado es propio).

1.3.11Panamá

"ARTICULO 53. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley."³¹

1.3.12Paraguay

"ARTÍCULO 110.- De los derechos de autor y propiedad intelectual. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley".³²

1.3.13Perú

"Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho: (...)

³⁰Constitución Nicaragüense, 1987 con reformas 2000.

³¹Constitución Panamá, 2004.

³²Constitución Paraguaya, 1992.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. (...)”³³

1.3.14Uruguay

“**Artículo 33.-** El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.”³⁴

1.3.15Venezuela

Del mismo modo la Constitución Venezolana señala:

“**Art. 98.-** La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

“**Art. 124.-** Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales”.

1.6 Conclusiones

³³Constitución Peruana, 1993.

³⁴Constitución Uruguay, 1967 con reformas 2004

Este ha sido un pequeño capítulo introductorio al tema de estudio del presente trabajo de graduación, en el que se pudo denotar la importancia de la propiedad intelectual y fundamentalmente se enseñó como varios países latinoamericanos han trasladado esta importancia y la necesidad de su protección a sus cartas constitucionales.

*“Así la importancia de la propiedad intelectual radica en la necesidad de la regulación y protección que deben ejercer las naciones por medio de su aparato normativo sobre las obras y creaciones que realizan artistas, escritores, dramaturgos, músicos o demás personas que contribuyen al crecimiento cultural de una comunidad, dentro del derecho de autor y la protección y salvaguarda de las nuevas creaciones así como los signos distintivos en la propiedad industrial. Con esto se busca que los legisladores elaboren marcos de protección de la propiedad intelectual con el fin de sentar las condiciones que permitan a los creadores hacer valer sus derechos y a los miembros de la sociedad gozar del arte y compartir los beneficios del progreso científico, ampliando así el espacio para que la gente dé curso libre a sus impulsos creativos y a promover el conocimiento y el desarrollo cultural de una comunidad”.*³⁵

Con lo expuesto en el capítulo podemos manifestar que mientras exista comercio y mientras la creatividad humana sea inagotable existirá desarrollo del Derecho de propiedad intelectual.

³⁵CANAVAL PALACIOS, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2008, página 15.

"Sucedee con el Derecho de marcas como con ciertos órganos del cuerpo que pulsan, ignorados por nosotros, en el oscuro interior de las vísceras, hasta el día en el que, acosados por una enfermedad o por un golpe, nos dan triste noticia de su existencia. Esta rama jurídica vive también soterrada, consistente en un ir y venir de formularios y de trámites uniformes, ignorada por el común de las gentes, hasta el desafortunado día en que su violación, frustración o fracaso conduce al mayor o menor desquiciamiento del comercio".³⁶

³⁶BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2003, Tomo I, página 13.

CAPÍTULO II. LA DEFENSA DE LA MARCA FRENTE AL NOMBRE COMERCIAL Y VICEVERSA

"Las empresas que fabrican productos y prestan servicios iguales o similares en el mercado compiten entre sí para atraerse al consumidor y conseguir que éste adquiera el producto o servicio que una empresa ofrece y, al mismo tiempo, rechace ese mismo producto o servicio ofrecido por una empresa de la competencia. Pero la competencia se funda en la diferenciación o en la distinción. El producto o servicio ofertado por los distintos empresarios de un mismo sector económico tiene que diferenciarse, es decir, debe estar dotado de unos atributos que permitan la elección final del consumidor. Estos atributos diferenciadores en un mundo como el actual, complejo y con exceso de información, obliga a que los elementos diferenciadores se concentren y exterioricen a través de una información sencilla y de fácil memorización. Es aquí donde nace el "signo distintivo".³⁷

En el mundo industrializado y guiado por las reglas del comercio no podemos desconocer la importancia de los signos distintivos como motores de la economía tanto en pequeña y gran escala, por ello y tal como se pasó revisión en el capítulo anterior surge la necesidad de regular los aspectos atinentes a la propiedad intelectual.

Este capítulo pretende ser el de mayor importancia dentro de este trabajo de graduación pues en él se tratarán los signos distintivos más significativos: la marca y el nombre comercial, sus relaciones, características, semejanzas y diferencias así como también la revisión de casos prácticos que pretenden ser una muestra de los muchos conflictos que pueden suscitarse entre marcas y nombres comerciales.

³⁷GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, Enrique; Soler Pascual, Luis; Fuentes Devesa, Rafael. Tratado Práctico de Propiedad Industrial. El Derecho Editores, S.A. Madrid, 2010, página 61.

2.1 La Propiedad Industrial y los Signos Distintivos

Uno de los aspectos más importantes de la propiedad Industrial y en sí de la propiedad intelectual concebida en su conjunto es el tratamiento de los signos distintivos. Así, los principales signos distintivos reconocidos por la legislación de la Comunidad Andina y la ecuatoriana son: las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia. Por ser el tema del presente trabajo las marcas y nombres comerciales y los conflictos surgidos entre los mismos no trataremos lo referente a los lemas comerciales, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia.

2.1.1 Definición de Signo distintivo

Adentrándonos en el tema del presente trabajo es necesario comprender el significado de los denominados signos distintivos y posteriormente en base a esta determinación establecer definiciones tanto de marcas y de nombres comerciales.

El término "signo" proviene del latín *signum* que significa insignia, marca o seña. Por su parte, siguiendo la definición que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española³⁸, podemos encontrar que de las acepciones al término signo están: "objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro" y "señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta". Estas acepciones nos llevan a concluir que un signo se trata de una representación que denota la idea de algo.

Por otro lado, el significado de "distintivo" es la cualidad que permite diferenciar o distinguir una cosa de otra. En consecuencia, entendidos los dos conceptos podemos encontrar varias definiciones de signo distintivo en materia de propiedad industrial a saber sin que los mismos sean los únicos ni exclusivos:

³⁸DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22va. Edición 2001.

El autor José Costa, siguiendo la Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988, (Ley de marcas española publicada en el Boletín Oficial de 12 de Noviembre de 1988), indica que el signo distintivo es el “elemento diferenciador e identificativo de un determinado producto en el mercado.”³⁹. Así, este autor esboza una sencilla diferenciación entre una marca y nombre comercial: el signo distintivo que está asociado a los productos o servicios que se encuentran en el mercado es la marca y por su parte los signos distintivos asociados a las actividades globales de la empresa son los nombres comerciales.

Del mismo modo el autor José Miguel Calavia entiende a los signos distintivos como “los bienes inmateriales que conceden a su titular el derecho exclusivo y excluyente de la utilización y que tienen por finalidad el distinguir empresarios de sus competidores, distinguir el establecimiento de su empresa y distinguir todos los productos o servicios que los empresarios producen, suministran o comercializan en el mercado”.⁴⁰

“Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos”.⁴¹

2.2 Las marcas

En páginas anteriores ya habíamos mencionado que una marca es un signo distintivo que tiene como finalidad distinguir productos o servicios de los existentes en el mercado. De este modo, una marca tiene que concebirse como el referente distintivo del consumidor acerca de un bien o

³⁹COSTA SANSALONI, José. *Innovación y Propiedad Industrial*. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2006, página 97.

⁴⁰CALAVIA MOLINERO, José Miguel. *Derecho Mercantil*. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 2002, página 59.

⁴¹CAUQUI, ARTURO. *La propiedad industrial en España. Los inventos y los signos distintivos*. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1978, página 4.

servicio, cualidad que permitirá a dicho individuo optar por el bien o servicio de su preferencia.

La marca no sólo debe entenderse como un signo sino “esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica”.⁴²

2.2.1 Concepto de marca

Como acepción al término marca encontramos que ésta es la “señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia”.⁴³

“Se entenderá por marca cualquier signo distintivo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado”.⁴⁴

“(…)constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”⁴⁵

Se considera “Marca de Comercio o de Fábrica, todo signo, emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten o apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los de otros industriales o

⁴²BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Thomson/Aranzadi. Navarra 2003, página 118.

⁴³DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22va. Edición 2001.

⁴⁴Artículo 194 Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

⁴⁵Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

comerciantes que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie".⁴⁶

"Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".⁴⁷

Para el autor Breuer Moreno: la marca es el "signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola".⁴⁸

Con otro concepto, el tratadista Julio Ledesma define a las marcas: "son símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas."⁴⁹

Giraldo Montoya por su parte, expresa que la marca es el "signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado".⁵⁰

Finalmente y para no realizar un listado extensivo de definiciones, encontramos el criterio del autor Jorge Otamendi quien expresa como marca lo siguiente: "La marca es un signo que distingue de un producto de otro o de un servicio de otro".⁵¹

⁴⁶Artículo IV Convención sobre marcas y comercio.

⁴⁷Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos

⁴⁸MORENO, Breuer. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Robis. Buenos Aires, 1946, página 31.

⁴⁹LEDESMA, Julio. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Librería jurídica Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1953, página 21.

⁵⁰GIRALDO MONTOKA, Julián Andrés. *El Régimen Marcario y su procedimiento*. Librería del Profesional. Bogotá, 1998, página 6.

⁵¹OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2002. Cuarta Edición. página 7.

2.2.2 Clasificación de las marcas

Las marcas pueden clasificarse atendiendo a varios criterios a saber, no siendo los que a continuación se describen ni los únicos o exclusivos:

- Por el objeto al cual se aplican
- Por el sujeto titular
- Por su origen
- Por su forma o estructura
- Por la finalidad de su uso
- Por su situación
- Por su capacidad de garantía
- Por el grado de reconocimiento del público
- Por ser perceptibles por otros sentidos

2.2.2.1 Por el objeto al cual se aplican

Este criterio de clasificación tiene que ver con el objeto de protección de la marca, así si la marca se refiere a productos o servicios:

- Marca de productos: es la que utilizan los productores o comerciantes para diferenciar sus productos de los demás existentes en el mercado.

Ejemplo: la marca "AROMACHIC" protege los productos relacionados a perfumes y aceites esenciales, cuyo titular es la empresa Aromachic Cia. Ltda.

Imagen 1 – Ejemplo de marca de productos



- Marca de servicios: es aquella usada para diferenciar servicios de otros existentes en el mercado.

Ejemplo: la marca ELECAUSTRO protege los servicios relacionados a la generación de energía eléctrica y cuyo titular es la Empresa Electro Generadora del Austro Elecaustro S. A.

Imagen 2 – Ejemplo de marca de servicios



2.2.2.2 Por sujeto titular de las mismas

- Marcas individuales: son aquellas utilizadas o registradas por una persona natural o jurídica.

Ejemplo: la marca “GÜITIG” fue registrada por la empresa The Tesalia Springs Company.

Imagen 3– Ejemplo de marca individual



- Marcas colectivas: son aquellas que son utilizadas por agrupaciones de personas legalmente reconocidas. No obstante el artículo 180 de la decisión 486 de la Comunidad Andina trae una definición de marca colectiva:

“Se entenderá como marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”⁵².

A su vez la normativa interna ecuatoriana expresa:

Art. 194 (...) Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes”.⁵³

Finalmente exponemos la definición de marca colectiva expuesta por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI: “Las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva”⁵⁴.

⁵²Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁵³Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

⁵⁴ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI. Definición tomada de la web institucional de la OMPI. <http://www.wipo.org>.

Ejemplo: la Chirimoya Cumbe que fue registrada en el Perú por los habitantes de la comunidad de Cumbe, provincia de Huarochirí (Lima).⁵⁵

Imagen 4– Ejemplo de marca colectiva



2.2.2.3 Por su origen

Por su origen las marcas pueden ser nacionales o extranjeras dependiendo de la nacionalidad de las mismas o el domicilio del solicitante.

Ejemplo: la marca “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador”, es de origen o nacionalidad ecuatoriana; mientras que la marca “Colombia Tierra de emociones es extranjera”.

Imagen 5 – Ejemplo de marca por su origen



⁵⁵Ver anexo 2.

2.2.2.4 Por su estructura

Tienen que ver con la composición del signo, así encontramos que pueden ser:

- Denominativas: son aquellas que identifican un producto o servicio a partir de letras, palabra o un conjunto de palabras, frases, dígitos o combinaciones de los mismos.

Ejemplo: la empresa REEBOK utiliza como marca la palabra “Reebok”, que protege artículos relacionados con prendas de vestir e implementos deportivos:

Imagen 6 – Ejemplo de marca denominativa



- Gráficas o figurativas: son aquellas compuestas por gráficos, símbolos o signos o conjunto de ellos

Ejemplo: la marca NIKE utiliza como símbolo el que se detalla en el cuadro a continuación:

Imagen 7– Ejemplo de marca gráfica



- Mixta: son aquellas marcas compuestas por una combinación de gráficos o símbolos y de palabras o letras; es decir, que es una mezcla de las dos tipologías anteriores.

Ejemplo: la marca "TONI" se compone de letras y gráfico. Es una marca que protege productos alimenticios:

Imagen 8– Ejemplo de marca mixta



2.2.2.5 Por la finalidad de su uso

- Marcas activas: son aquellas que son usadas protegiendo una clase internacional ya sea de productos o servicios.
- Marcas defensivas: son aquellas que se registran no con el propósito de utilizarlas sino para crear un ámbito de protección adicional a la marca principal o que sí es realmente usada por su titular.

Podemos encontrar de conformidad con el autor Galo Pico Mantilla que la marca de defensiva es:

“la que se registra no para usarla sino tan sólo para crear un ámbito de protección a otra marca, ‘la principal’, con el fin de prevenir posibilidades de confusión, especialmente si se teme que existan criterios oficiales excesivamente tolerantes al apreciar ese riesgo. Lo que lleva a crear, mediante registros artificios, verdaderas ‘constelaciones’ de marcas defensivas o ‘satélites’, de pura protección, que de ordinario presentan ciertas afinidades y analogías cuidadosamente calculadas con la marca principal que se intenta defender”.⁵⁶

Como ejemplo de este tipo de marcas mencionamos el siguiente: Se posee la marca registrada “BUENA AGUA” para identificar bebidas, específicamente agua natural embotellada, la misma que sí está siendo usada en el comercio. Su titular decide registrar las marcas BON AGUA, BONAG, AGUA BONA, GOOD AGUA y B AGUA dentro de la misma categoría de bebidas o incluso dentro de otras categorías de productos sin que vaya a usar las mismas. De lo antes anotado podemos colegir que estas últimas marcas no van a servir de distinción frente a otras aguas embotelladas hay que las marcas no van a ser usadas, lo que realmente persigue su titular es dejar cerrada la opción de registro de marcas que se le parezcan o que conlleven rasgos similares a “BUENA AGUA”.

- Marcas ofensivas: consisten en marcas que se registran no con la finalidad de utilizarlas sino para entorpecer el registro de ciertos signos por parte de la persona realmente interesada en utilizarlos.

Como ejemplo de este tipo de marca proponemos el siguiente: Una persona conoce que otra tiene interés de comercializar el producto envases plásticos para alimentos bajo la marca “ENV02” y decide registrar la marca “ENVCERO UNO” no para usarla sino para evitar que el individuo realmente interesado registrase la marca aludida. Podemos

⁵⁶PICO MANTILLA, Galo. Jurisprudencia Andina. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito. 2009, página 119.

mentar que estas prácticas recaen en el ámbito de la competencia desleal.

- Marcas de reserva: son aquellas que se registran para utilizarlas en el futuro. Se la suele denominar también marca no usada.

Como ejemplo mencionamos el siguiente: PRONACA es una empresa de alimentos que tiene registrada y en uso la marca "MR. POLLO" para productos cárnicos y alimentos derivados de pollo; sin embargo, decide registrar la marca "MR. AVESTRUZ" para algún día poderla usar en productos derivados de la avestruz porque tiene planificado al cabo de tres años implementar un criadero de avestruces. Si bien el registro no es para usar la marca de forma inmediata se tiene la intención de usarla en el futuro y así evitar que terceros se adelanten registrándola.

2.2.2.6 Por su situación

Se clasifican en registradas y no registradas. Esta clasificación tiene importancia en las legislaciones en las cuales se atribuye valor a las marcas no registradas; no obstante, en el caso ecuatoriano y el de la Comunidad Andina no cabe esta clasificación puesto que el sistema adoptado en la materia es atributivo, es decir que sólo el registro confiere derechos sobre la marca.

- Marcas registradas: son aquellas que siguieron un proceso de registro ante la oficina competente y que efectivamente son usadas.
- Marcas no registradas: son aquellas que no han sido inscritas o registradas en ninguna oficina competente.

2.2.2.7 Por su capacidad de garantía

- Marcas de certificación o garantía: son aquellas en las que su titular certifica la calidad de productos y servicios ofertados en el mercado. A criterio del autor Jorge Otamendi este tipo de marcas pueden aplicarse

a los productos que han sido sometidos a determinado control de calidad.

“Art. 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”.⁵⁷

2.2.2.8 Por el grado de reconocimiento del público

- Marcas notorias: son aquellas que son conocidas por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue como consecuencia de su uso intenso en el mercado y en la publicidad y que han logrado difundirse ampliamente.

“**Art. 196.-** (...) Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente”.⁵⁸

“**Art. 224.-** Se entiende por signo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independiente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”⁵⁹.

Tanto la legislación interna como la andina se refieren a la expresión “sector pertinente”, debiendo ser entendida como el ámbito al que se destinan los productos, servicios; es decir, si la marca protege productos relacionados con el ámbito de bebidas alcohólicas, la marca debe ser conocida en el espacio de los productores, comerciantes, consumidores, etc., de dichas bebidas.

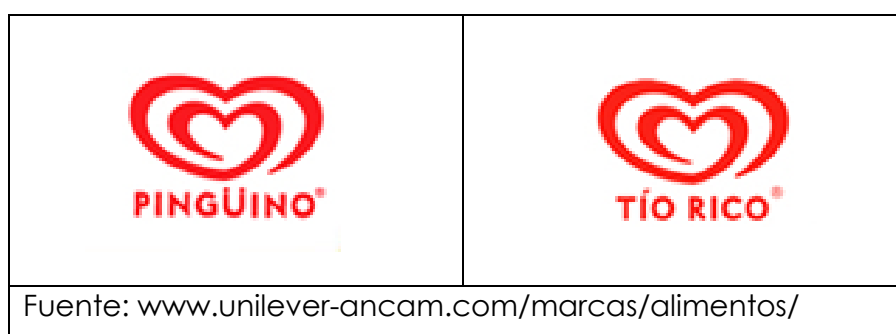
⁵⁷Decisión 486 de la Comunidad Andina.

⁵⁸Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana

⁵⁹Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Ejemplo: la marca PINGÜINO es conocida en el sector de alimentos, especialmente en el de helados, es un signo marcario notorio en el Ecuador; sin embargo, la empresa propietaria de esta marca (Unilever) no utiliza esta denominación en otros países sino utiliza una distinta como por ejemplo TÍO RICO, en Venezuela, que a su vez es un marca notoria en ese país.

Imagen 9 – Ejemplo de marca notoria



- Marcas de alto renombre: son aquellas que son conocidas o identificadas por el público en general.

“Art. 196 (...) Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente”.⁶⁰

Ejemplo: la marca COCA COLA es conocida mundialmente independientemente de quienes consuman o no el producto. La generalidad de personas identifica a esta marca como una marca de bebidas no alcohólica.

⁶⁰Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana

Imagen 10 – Ejemplo de marca de alto renombre



2.2.2.8 Por su capacidad distintiva

- Marcas de fantasía: denominadas también marcas abstractas y son aquellas conformadas por letras, vocablos, símbolos, signos o conjuntos de ellos que por sí no tienen un significado propio o que su significado no lo puede identificar el consumidor.

Ejemplo: la marca KODAK no tiene significado por sí sola aunque es una marca reconocida de cámaras fotográficas.

Imagen 11 – Ejemplo de marca de fantasía



- Marcas evocativas: son aquellas que proporcionan una idea del bien o servicio del cual se trata.

Ejemplo: la marca "CERELAC" no tiene una significación como tal sin embargo para el consumidor evoca la idea de cereales y es precisamente un producto consistente en un polvo a base de cereales para su mezcla con líquidos (agua, fruta, leche, etc.)

- Marcas arbitrarias: son aquellas marcas conformadas por palabras o conjunto de palabras que tienen un significado pero que no guardan relación con el producto o servicio que publicitan.

Ejemplo: el significado de puma no tiene significado por sí sola aunque es una marca reconocida de cámaras fotográficas.

Imagen 12 – Ejemplo de marca arbitraria



2.2.2.9 Por ser perceptibles por otros sentidos

- Marcas sonoras: son aquellas compuestas por un sonido o conjunto de sonidos y que sean susceptibles de representación gráfica.

Ejemplo: el sonido Tun Tun Tun se identifica con el producto “Atún Real” que protege la categoría internacional relacionada con pescado.

- Marcas olfativas: son aquellas compuestas por un olor o combinación de olores y que sean susceptibles de representación gráfica. Estas marcas tienen que ser registradas por su fórmula química.

Ejemplo: el aroma de un perfume de determinada marca.

- Marcas gustativas: son aquellas que pueden ser apreciadas por el sentido del gusto. En algunas legislaciones se ha admitido el registro de marcas gustativas con el requisito concreto de que para su registro es necesaria la representación gráfica del sabor a través de la descripción por escrito de dicho sabor o de la descripción de la fórmula química para obtener el sabor.

Ejemplo: el sabor del whisky “Jhony Walker” etiqueta azul.

- Marcas táctiles: son aquellas susceptibles de ser captadas por el tacto. En este tipo de marca es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su reconocimiento.

Ejemplo: la superficie rugosa y con agujeros de determinado chocolate.

Aunque merece la pena mencionarlo existen otros tipos de marcas que se las ha catalogado como tridimensionales y que versan sobre la protección que recae en la forma de los envases o envolturas y que muchas veces causa confusión con las marcas táctiles, debiendo indicar que éstas últimas se relacionan con el producto como tal, mientras que las tridimensionales se refieren al envase o envoltura del producto.

2.2.3 Funciones de la marca

Dentro de la propiedad industrial, los signos distintivos y especialmente los signos marcarios cumplen un sentido y finalidad, caso contrario no fuera necesaria su utilización en el comercio; no obstante, conforme lo revisaremos en el presente apartado, la función primordial es la de distintividad, pues las demás se encuentran supeditadas a ésta.

2.2.3.1 Distintividad

Por distintivo debemos entender que es la capacidad o cualidad que permite identificar una cosa de otra; así, la distintividad marcaria debe ser considerada como la capacidad intrínseca que tiene una marca para identificar un producto o un servicio existente en el mercado de otro. Esta función es la que permitirá al sujeto elegir un producto o servicio dentro de la gama de otros productos o servicios que se ofertan.

La doctrina considera que es ésta es la función primigenia y primordial de la marca en razón de que si un signo marcario no es capaz de distinguirse frente a otros signos consecuentemente no puede ser considerado como tal. Es así que la legislación ecuatoriana y muchas otras conciben a la distinción que debe contener una marca:

“Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para **distinguir productos o servicios en el mercado (...)**”.(El resaltado es propio)⁶¹.

“ARTICULO I.-Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”. (El resaltado es propio)⁶².

“Artículo 1o.- Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, **con que se quiera especializar** los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas.” (El resaltado es propio)⁶³.

“Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica **capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.(...)**”. (El resaltado es propio)⁶⁴

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de la interpretación prejudicial Número 33-IP-99 de fecha 22 de Marzo de 2000, alude a la distintividad de la siguiente manera:

⁶¹Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana

⁶²Ley de Marcas Argentina

⁶³Ley General sobre Marcas y registros industriales y comerciales Boliviana

⁶⁴Ley de Propiedad Industrial Chilena

Este carácter distintivo alude a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo. La primera se refiere a que el signo en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse. Así pues estará denegado el acceso al registro de aquellos signos que designen el bien susceptible de distinguirse o que hacen referencia a sus cualidades o características esenciales toda vez que tanto su apropiación exclusiva representaría un monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso, como que el consumidor no podría asociarlo con una fuente determinada.

La segunda alude a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva no accederá al registro si previo a él ha sido solicitado o registrado un signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos (salvo casos de notoriedad), esto es, bienes sobre los cuales puede inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen empresarial.

Así mismo dentro de los Procesos Números 1-IP-87 y 4-IP-94 se encuentra la siguiente alusión a la distintividad:

(...) De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser suficientemente distintivos. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares (...) ⁶⁵

(...) La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tal confundibilidad de

⁶⁵Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 1-IP-87

marcas frente a productos y servicios, que a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidora un real estado de incertidumbre derivado de la similitud confusionista o del rasgo de confusión (...).⁶⁶

Con la alusiones realizadas por el Tribunal Andino de Justicia, se puede entender que una de las características es que ésta debe constituir por sí sola un instrumento para identificar un producto o servicio y además sin que se pueda registrar como signo marcario términos comunes o genéricos, lo que impedirá un uso acaparativo del idioma. Por otro lado, otra característica, se refiere a que el signo debe evitar confusiones para los consumidores, por ello no cabe el registro de un signo idéntico o similar frente a otro previamente registrado.

2.2.3.2 Indicación de origen

Esta función consiste básicamente con la identificación por parte del consumidor sobre la procedencia del bien o servicio y de sus productores, fabricantes o prestadores. No obstante, en la actualidad esta función ha desmerecido importancia en razón de la libertad que existe para transferir las marcas lo que no permite identificar en el colectivo del consumidor un origen empresarial o comercial determinado y el simple hecho de que la gran mayoría del público consumidor desconoce quién es el fabricante de los bienes o servicios que adquiere. Estas dos aseveraciones nos llevan a pensar que la función de indicación de origen de una marca es secundaria y más bien es una consecuencia de la funcionalidad del signo marcario.

2.2.3.3 Garantía o de aseguramiento de calidad

Esta función asegura al comprador que está habituado a adquirir una marca que sus futuras compras tengan la calidad del bien o servicio que fue comprado con anterioridad. Es decir, que se procura que un bien o servicio mantenga una calidad uniforme.

⁶⁶Jurisprudencia del tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No. 4-IP-94

En palabras de los autores Bertone y Cabanellas encontramos que:

“Si una marca permite a los compradores tener cierta expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se debe a que cuentan con una experiencia de estabilidad de la calidad y a que suponen que el titular de marca no autorizará el uso de ésta sino en productos y servicios de calidades similares a las conocidas”.⁶⁷

Ante lo expresado debemos manifestar que si la calidad de un bien o servicio ha sido inferior con respecto a anteriores adquisiciones, esto no da derecho al consumidor para entablar una acción legal en contra del fabricante o prestador del servicio y tampoco es obligación legal del productor mantener determinada calidad, más bien la consecuencia lógica es que el consumidor dejará de serlo pues ya no adquirirá dicho producto o servicio; más bien, esta posible consecuencia es la que debería obligar al fabricante, productor o prestador del servicio a mantener una calidad uniforme para asegurar un segmento del mercado. Estas consideraciones han hecho que en la actualidad al igual que lo sucedido con la función de indicación de origen, cataloguen a la función de garantía o calidad como secundaria pues también la calidad se encuentra ligada la función distintiva de la marca.

2.2.3.4 Publicitaria e informativa

A través de las marcas se suministra tanto a los potenciales consumidores como a los consumidores en sí la información relativa a las características y bondades del producto o servicio disponible en el mercado.

Para el autor Jorge Otamendi la función publicitaria es la que otorga el nexo directo entre el consumidor y el titular de la marca, así encontramos que:

la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa

⁶⁷BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2003, Tomo I, página 47.

marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida.⁶⁸

De este modo la marca en sí misma debe seducir al consumidor y tener un grado de aceptación e impacto sobre él para lograr incidir en el escogimiento de un bien o servicio de entre los demás existentes en su tipo. Este grado de aceptación sólo se conseguirá si la marca va acompañada de una buena campaña publicitaria que permita anunciar al público acerca de sus características y otros atractivos.

2.2.3.5 Competitiva

Es evidente que la economía a nivel mundial se guía por los parámetros de la competencia; de este modo, quien ofrezca las mejores condiciones tanto de precios, calidad, duración, etc., será quien gane segmento en el mercado. Dentro de este contexto la marca no se aparta de los condicionantes de la competencia pues el consumidor a través de la marca podrá identificar las condiciones, características, calidad y otros elementos de un bien o servicio y así poder elegir de entre las distintas opciones el bien o producto que más le convenga.

El uso de las marcas imprime reputación a su titular y lo que es más importante la diversidad de marcas protegiendo productos del mismo tipo permite que se den las condiciones adecuadas en el mercado para facilitar la competencia ya que los titulares de dichas marcas rivalizarán en el mercado por atraer potenciales consumidores y conservar los ya existentes. También, podemos manifestar, afianzando lo anteriormente indicado, en las palabras del Dr. Antonio Martínez Montesinos que “el hecho de impedir justamente el aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo, o la inversión ajena, impulsando y protegiendo las buenas prácticas comerciales, permite que a través de las marcas se pueda competir”⁶⁹.

⁶⁸OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2002. Cuarta Edición, página 11.

⁶⁹MARTÍNEZ MONTESINOS, Antonio. Régimen actual de marcas en el Ecuador. Tesis previa a la obtención del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Universidad del Azuay. 2008., página 13

2.2.3.6 De protección al titular de la marca y al consumidor

Esta función tiene un doble trasfondo, por un lado la protección al titular de la marca, pues con el registro se pretende proteger los derechos de su titular frente a posibles abusos de terceros que intenten beneficiarse con dicha marca; y, por otro lado la protección al consumidor, que consiste en evitar la confusión del consumidor entre productos o servicios similares en el mercado.

2.2.4 Derechos que concede la marca

Es necesario indicar que para el ejercicio de los derechos que confiere una marca a favor de su titular es necesario que la misma se encuentre registrada conforme el procedimiento señalado en la ley respectiva. El tratamiento del registro de la marca lo trataremos más adelante.

2.2.4.1 Uso exclusivo de la marca

Uno de los más importantes derechos que se concede al titular de una marca es la prerrogativa de su uso exclusivo evitando que terceros puedan hacer uso de la misma o de una similar que pueda generar confusión entre el público consumidor.

Así encontramos en la legislación andina la siguiente referencia al respecto:

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio".⁷⁰

Por su parte la normativa interna ecuatoriana establece:

“Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares

⁷⁰Decisión 486 de la Comunidad Andina.

para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicaciones digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer".⁷¹

No obstante de lo antes indicado, el derecho exclusivo de uso del titular de una marca no impide que terceros usen de buena fe la marca para anunciarla y dar información en el mercado; así como tampoco se podrá prohibir el ingreso de un producto de una marca al país, es así que encontramos las siguientes referencias legales en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana:

“Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o

⁷¹Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos".

"Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país".

Así mismo este derecho tiene implícitas otras prerrogativas a saber como son la presentación de oposición al registro contra terceros y el ejercicio de varias acciones contempladas en la Ley para hacer respetar el derecho exclusivo del titular sobre la marca.

2.2.4.1.1 Oposición contra terceros

La oposición al registro de la marca es el medio por el cual un tercero que tenga legítimo interés presenta su negativa a que un signo marcario pueda ser registrado por otra persona. Esta acción es también una consecuencia del derecho exclusivo del titular de una marca registrada para evitar que

otro registre y use un signo idéntico o similar que pueda llegar a causar confusión entre el público consumidor.

La referencia a la posición al registro se encuentra contenida en los siguientes artículos de la normativa andina (Decisión 486):

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

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

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente".

"Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente".

Por su parte, la referencia de la oposición al registro en la legislación interna ecuatoriana se encuentra descrita en los siguientes artículos (Ley de Propiedad Ecuatoriana):

"Art. 208.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado.

Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición".

2.2.4.1.1 Ejercicio de acciones

El derecho de uso exclusivo de una marca también conlleva el derecho de ejercicio de acciones administrativas y judiciales en contra de quien hace uso indebido del signo distintivo.

En lo que respecta a las acciones en vía administrativa, encontramos la tutela administrativa, que en el caso ecuatoriano, no es más que la acción que realiza el IEPI para precautelar los derechos de propiedad intelectual a favor del titular de un signo marcario y que consiste en la realización de inspecciones, la recolección de información y la imposición de sanciones cuando se constate la violación de un derecho de propiedad intelectual.

“Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia”.⁷²

“Art. 333.- El IEPI a través de las Direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual”.⁷³

“Art. 334.- Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:

- a) Inspección;
- b) Requerimiento de información; y,
- c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual”.⁷⁴

Debemos también hacer mención también en vía administrativa a la posibilidad que un titular de una marca tiene para la interposición de recursos, los mismos que son:

⁷²Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

⁷³Ibídem.

⁷⁴Ibídem.

- 1) Recurso de Reposición: consiste en un medio de impugnación que persigue la revisión del acto administrativo por parte de la misma autoridad que emitió dicho acto.
- 2) Recurso de Apelación: consiste en un medio de impugnación que persigue que el acto administrativo sea revisado por el superior del funcionario que emitió dicho acto.
- 3) Recurso de Revisión: este es un recurso extraordinario que consiste en un medio de impugnación cuya finalidad es que el acto administrativo sea revisado por la máxima autoridad de la entidad.

Por su parte las acciones judiciales pueden ser de dos tipos:

- 1) Para la adopción de medidas cautelares: son también denominadas preliminares y se solicitan ante un juez de lo civil para los siguientes fines: ⁷⁵
 - El cese inmediato de la actividad ilícita;
 - La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,
 - Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.
- 2) Para plantear demandas: serán competentes para conocer demandas en materia de propiedad intelectual los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo a falta de la implementación de juzgados y tribunales especializados en la materia, pudiéndose demandar lo siguiente:

⁷⁵Artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

- La cesación de los actos violatorios
- El comiso definitivo de los productos resultantes de la infracción
- El retiro del comercio de las mercancías infractoras así como su destrucción
- El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción
- La indemnización de daños y perjuicios, que comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante
- La reparación en cualquier otra forma de los efectos generados por la violación del derecho
- El valor total de las costas procesales

2.2.4.2 Renovación de la marca

La renovación de una marca sólo cabe cuando ha existido un registro anterior; no implica un renacimiento del derecho sino tan sólo su conservación.

En el caso ecuatoriano el trámite de renovación marcaría debe realizárselo con seis meses de anticipación a la expiración del registro; no obstante la ley prevé un plazo de gracia de seis meses para que el titular de una marca solicite su renovación.

Es conveniente revisar lo que dispone la legislación andina en torno a la renovación del registro:

“Art. 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.⁷⁶

“Art. 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original”.⁷⁷

“Art. 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”.⁷⁸

Es necesario también transcribir lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana:

⁷⁶Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁷⁷Ibídem.

⁷⁸Ibídem.

“Art. 212.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.⁷⁹

“Art. 213.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original”.⁸⁰

“Art. 214.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia”.⁸¹

2.2.4.3 Cesión o Transferencia y licencia

Otra de las facultades que posee el titular de una marca es el derecho de poder ceder o transferir la marca a un tercero con todos los derechos que le asiste.

“Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

⁷⁹Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

⁸⁰Ibídem.

⁸¹Ibídem.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo".⁸²

Por su parte también se puede autorizar el uso de la marca a un tercero para la explotación de la marca, a esta figura se la conoce como licencia.

“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia".⁸³

2.2.5 Procedimiento de registro de las marcas

El registro de un signo distintivo y específicamente de una marca, consiste en la realización de un trámite administrativo en el oficina competente, en el caso de nuestro país es la Dirección de Marcas del instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, para ello deberá llenarse la solicitud respectiva conforme el formulario para registro de signos distintivos.⁸⁴

⁸²Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁸³Ibíd.

⁸⁴Ver Anexo 2 y 3. Formato Único de Registro de Signos Distintivos.

2.2.5.1 Presentación del formulario

El formulario para registro de signos distintivos es proporcionado por el propio IEPI y se lo puede descargar de su página institucional www.iepi.gob.ec (Ver anexo 4 y 5). Este formulario contiene lo siguiente:

- a) Número de solicitud y fecha de Registro: el funcionario encargado en el IEPI de la recepción de la solicitud deberá colocar el número de trámite y la fecha de presentación del mismo, esto con el objeto de determinar el orden y fecha de ingreso frente a otros trámites similares estableciendo de esta forma derecho de prioridad con respecto a otros trámites de registro
- b) Denominación del signo: en este apartado debe colocarse el nombre del signo a ser registrado, por ejemplo si se trata de una marca en la que acompañamos el logotipo respectivo debemos colocar en este apartado el nombre del signo seguido de "+ logotipo".
- c) Naturaleza del signo: debe indicarse si se trata de un signo denominativo, grafico o mixto.
- d) Tipo de signo: se deberá marcar en la casilla correspondiente cuál es el tipo de signo que se pretende registrar, así si se trata de una marca de productos o de servicios, de un nombre comercial, lema comercial, indicación geográfica o denominación de origen, apariencia distintiva, marca colectiva, marca de certificación o rótulo enseña.
- e) Datos del solicitante: dentro de este apartado deberá consignarse los datos de la persona natural o jurídica que presenta el formulario de registro debiendo indicarse nombres o razón social, dirección, ciudad, teléfonos, fax, correo electrónico, nacionalidad del solicitante y del signo a ser registrado. Además si el solicitante actúa a nombre de un representante se deberá señalar el nombre del mismo así como dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

- f) Reproducción del signo: Si el signo a registrar se trata de uno gráfico o mixto se deberá reproducir el mismo; es decir, adjuntar la etiqueta o logotipo en el apartado correspondiente, con el objeto de que el funcionario del IEPI pueda proceder al respectivo examen de forma y de fondo.
- g) Descripción clara y completa del signo: en este apartado deberá describirse mediante palabras cómo está constituido el signo.
- h) Enumeración de los productos, servicios o actividades: en este apartado se indicará la clase internacional a la que pertenece el signo y el tipo de producto, servicio o actividad que se protegerá con el registro del signo. No se podrá colocar más de una clase con respecto a la categorización internacional de Niza para productos o servicios.
- i) Prioridad: se refiere a la fecha de prioridad para ser reivindicada en cualquier país de la Comunidad Andina de Naciones
- j) Datos del Abogado patrocinador: toda solicitud de registro debe estar acompañada de la firma del profesional en Derecho que patrocina dicha solicitud así como de sus nombres, matrícula, casilla judicial o casilla IEPI y correo electrónico.
- k) Documentos anexos: en este apartado deberá marcarse todos los documentos que acompañan a la solicitud; debiéndose adjuntar los siguientes:
- Poder o nombramiento del apoderado, si es que la solicitud se la presenta a nombre de una persona jurídica o a través de un tercero que representa al solicitante.
 - Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante, en caso de tratarse de persona natural
 - Cinco etiquetas en papel adhesivo. Estas etiquetas servirán para la publicación del signo en la gaceta de la Propiedad Intelectual

- Documento de prioridad: se refiere a la solicitud de registro que ha sido presentada en otro país miembro de la Comunidad Andina.
- Comprobante del pago de la tasa correspondiente, el mismo que comprende los costos de la publicación de marca en la Gaceta de Propiedad Intelectual

l) Firma: deberá la solicitud estar firmada por el solicitante del registro.

2.2.5.2 Admisión y Examen de Forma

Una vez recibida la solicitud la Dirección de Marcas, a pesar de que en la ley se habla de la Dirección Nacional de Propiedad industrial, analizará la misma en el término de 15 días a partir de su presentación para verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales.

De la revisión de la solicitud, de resultar falta de requisitos formales, los funcionarios competentes notificarán al solicitante para que subsane la solicitud dentro del plazo de treinta días de notificado. De no cumplirse con lo solicitado dentro del plazo señalado, la solicitud será rechazada, dejando abierta la opción de que el solicitante plantee los recursos que se crea asistido.

De cumplir la solicitud con las formalidades respectivas se dará paso a la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual.

2.2.5.3 Publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual

Se publicará por una sola vez en la Gaceta de Propiedad Intelectual del mes siguiente al que se hubiere completado la solicitud, un extracto de la misma, debiendo contener lo siguiente:

- La denominación del signo al que se refiere la solicitud.
- Indicación de si se trata de una marca de productos o servicios.
- La mención del país al cual pertenece el solicitante.
- La clase internacional a la que pertenece el producto o servicio.

- La fecha de presentación de la solicitud.
- El número de ingreso o de trámite
- El nombre del solicitante.
- La indicación de los productos o servicios que protegerá la marca.
- De tratarse de una marca gráfica o mixta se reproducirá en blanco y negro el signo con la indicación de los colores que la componen.

Realizada la publicación, dentro del término de treinta días cualquier persona con legítimo interés puede oponerse al registro de la marca o solicitar prórroga de treinta días adicionales para presentar el trámite de oposición.

2.2.5.4 Examen de Registrabilidad

De no existir oposiciones al registro o de haber fenecido el tiempo para hacerlo, la autoridad competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, realizará el examen de registrabilidad respectivo; esto de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho examen consiste en la constatación de que la marca que se pretende registrar cumple con los requisitos para ser considerada como marca:

“Art. 211.- Vencido el plazo establecido en el artículo 198 sin que se hubieren presentado oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La resolución correspondiente será debidamente motivada”.⁸⁵

Según la Doctrina y la Jurisprudencia Andina, algunas de las reglas que debe tomar en consideración el funcionario al momento de realizar el examen de registrabilidad son:

- El cotejo sucesivo: las marcas deben ser cotejadas de forma sucesiva y no simultánea, esto debido a que generalmente el

⁸⁵Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

consumidor realiza una visión separada de las marcas dejando una impresión separada la una de la otra.

- El predominio de las semejanzas: la similitud entre dos marcas debe establecerse en base a los elementos semejantes que éstas posean mas no a las diferencias existentes entre las mismas.
- La visión de conjunto: se debe realizar un análisis de los signos comparados en forma conjunta, sin dividir o mutilar las palabras.

2.2.5.5 Duración del Registro

El registro de la marca tiene una protección jurídica de diez años, pues no puede concebirse dentro de ningún ordenamiento jurídico que exista una protección indefinida; sin embargo, sí podrá renovarse el registro de una marca por períodos sucesivos de diez años.

“Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.⁸⁶

“Art. 212.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contado a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.⁸⁷

2.2.6 Marcas Registrables y signos que no son objeto de registro

No todos los signos son considerados marcas y menos aún pueden ser objeto de registro, es por ello que luego de haber descrito con detalle la marca, su concepto y funciones es necesario determinar que signos pueden ser objeto de registro.

⁸⁶Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁸⁷Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

La pauta para determinar una marca como registrable, la encontramos en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en el Artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"(...) Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".⁸⁸

"Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica".⁸⁹

Como se puede apreciar, la legislación nacional (Ley de Propiedad Intelectual) es demasiado general al indicar que tipo de signo puede constituir marca; sin embargo, en la Decisión se especifica a manera de listado sin que éste sea exclusivo o taxativo, por lo tanto podrá ser considerado como marca cualquier signo con capacidad distintiva y ser representada gráficamente.

Contrariamente a lo expuesto, existen prohibiciones de registro de ciertos signos. Dichas prohibiciones las podemos agrupar en absolutas cuando atañen a lo intrínseco del signo, es decir que carecen de distintividad y no

⁸⁸Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁸⁹Artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

pueden ser consideradas marcas como tal; y, relativas cuando se refieren a signos que no pueden registrarse por afectar derechos de terceros.

Encontramos como prohibiciones absolutas el registro de los siguientes signos:⁹⁰

- a) Los que no puedan constituir marca; es decir, por no poder distinguir productos o servicios en el mercado y aquellos que no son susceptibles de representación gráfica
- b) Los que carezcan de distintividad;
- c) Los consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) Los consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) Los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Los que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

⁹⁰Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

- g) Los que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) Los que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) Los que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) Los que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) Los que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) Los que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Los que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

- n) Los que reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- o) Los que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- p) Los que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

A su vez, conforme lo ya indicado las prohibiciones de registro absolutas son: ⁹¹

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido

⁹¹Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.6 El Nombre Comercial

Al igual que la marca, el nombre comercial es un signo distintivo, pero éste tiene la singularidad de que tiene como finalidad distinguir una actividad comercial de la existente en el mercado. A diferencia de lo que sucede con las marcas, cuya protección legal nace del registro marcario, por su parte el nombre comercial se protege sin que sea necesario su registro, bastando para ello el uso prolongado por determinado tiempo del mismo, conforme lo revisaremos más adelante.

2.6.1 Concepto de nombre comercial

Tomando la definición que trae el Diccionario de la Real Academia de la lengua Española⁹², encontramos que "nombre" es: "palabra que designa o identifica seres animados o inanimados" y por su parte la palabra "comercial" hace alusión a "Perteneiente o relativo al comercio o a los comerciantes" por lo tanto, a simple vista se entiende por nombre comercial la denominación usada en el ejercicio de las actividades comerciales; así, y para entender con mayor amplitud el concepto proponemos las siguientes definiciones al respecto:

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil"⁹³.

"Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica".⁹⁴

"Se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica".⁹⁵

⁹²DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22va. Edición 2001

⁹³Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁹⁴Artículo 229 Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

⁹⁵Artículo 229 Ley de Propiedad Intelectual Peruana.

“Se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal.”⁹⁶

“Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad de las actividades idénticas o similares”.⁹⁷

Nombre comercial “es el distintivo que un empresario utiliza para la identificación de su empresa y del que se sirve para firmar sus transacciones mercantiles”.⁹⁸

“Es el signo que identifica al empresario en tanto que éste realiza una actividad económica, mercantil o industrial”.⁹⁹

“El nombre comercial es el signo distintivo que permite diferenciar en el mercado a una empresa de las otras que desarrollan una actividad idéntica o similar”.¹⁰⁰

2.6.2 Diferencia entre nombre civil, razón social, rótulo del establecimiento y nombre comercial

Con las definiciones enunciadas anteriormente es necesario establecer diferencias entre nombre civil, razón social, rótulo del establecimiento y nombre comercial.

Nombre civil

⁹⁶Artículo 583 Código de Comercio Colombiano.

⁹⁷Artículo 76 Ley de Marcas Española.

⁹⁸RUIZ DE VELAZCO Y DEL VALLE, Adolfo. *Manual de Derecho Mercantil*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2007, página 77.

⁹⁹CALAVIA MOLINERO, José Miguel. *Derecho Mercantil*. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 2002, página 60.

¹⁰⁰GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, Enrique; Soler Pascual, Luis; Fuentes Devesa, Rafael. *Tratado Práctico de Propiedad Industrial*. El Derecho Editores, S.A. Madrid, 2010, página 323.

El nombre civil identifica a la persona natural. En palabras del autor Juan Enrique Medina, el nombre civil es:

El que determina la identidad de los humanos y permite a su titular la posibilidad de servirse de él en todos su actos privados o públicos, sin que otros puedan impedirlo y, correlativamente existe la obligación de usarlo para señalar la identidad en actos que tengan relevancia jurídica.¹⁰¹

Razón social

La razón social es el indicativo que designa a una sociedad de capitales; es decir, constituye la denominación misma de la empresa.

Rótulo del Establecimiento

El rótulo del establecimiento, como bien lo señala el autor David Rangel Medina es "la denominación que algunos autores y legisladores emplean para designar al signo exterior de los locales y la negociación, como una variante del nombre comercial".¹⁰²

En el comercio suele suceder que comúnmente se confunden razón social y nombre comercial, aunque existen sutiles diferencias, es necesario acudir a la doctrina para comprender dichas diferencias:

La distinción del nombre propio de la empresa (corporate name) y del nombre comercial (trade name) crea una dualidad de presencias: la primera corresponde a meros cuadros estadísticos y formales, mientras que el segundo es el, o los, nombres bajo el cual una persona hace negocios o es conocida del público y que puede ser o no idéntico del nombre de la sociedad, en cuyo caso no existirá entre ellos diferencia.

¹⁰¹MEDINA PABÓN, Juan Enrique. *Derecho Civil. Aproximaciones al Derecho*. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, página 549.

¹⁰²RANGEL MEDINA, David. *El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM. México, 1992. página 62.

Cuando la diferencia existe, el nombre comercial o funciona como apodo sino a manera de careta comercial que la personalidad civil adopta para darse a conocer mejor (...).¹⁰³

Así, el nombre comercial puede ser la razón social de la sociedad pero en cuanto este permita diferenciar la actividad comercial de entre otras en el mercado, será esta la verdadera razón y sentido del nombre comercial. Más aún cuando la razón social únicamente se la utilice en la esfera societaria, esta denominación se la protegerá por las normas de las denominaciones de las personas jurídicas, mientras la razón social sea utilizada para distinguir una actividad comercial, deberá estar sometida a las normas de los signos distintivos. Para aclarar aún más estas diferencias tomemos lo mencionado en el segundo y tercer inciso del Art. 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

(...) 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.¹⁰⁴

2.6.3 Diferencia entre nombre comercial y marca

Puede suceder que dentro del comercio, un nombre comercial también puede ser una marca y a su vez una marca puede ser usada como nombre comercial, como por ejemplo lo acaecido en el Ecuador con el nombre comercial "Supermaxi" que inicialmente comenzó como nombre comercial para distinguir los establecimientos del tipo supermercado para luego establecer la marca "Supermaxi" para distinguir un sin número de productos tanto de alimentos, productos de limpieza, etc. Con este antecedente, es

¹⁰³BENTATA VÍCTOR. *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1994. página 256.

¹⁰⁴Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

necesario preguntarnos ¿marca es lo mismo que nombre comercial? La respuesta a esta inquietud por su puesto que es obvia, no son lo mismo pues de lo antes anotado la marca tiene estrecha relación con el producto o servicio, mientras que el nombre comercial a su vez tiene relación con la persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica; sin embargo, esto no impide que tanto marca pueda ser nombre comercial y viceversa, el asunto está en la función que desempeñe; es decir si un nombre comercial se lo va a utilizar también como marca, tendrá como requisito indispensable que poseer suficiente distintividad para diferenciar productos o servicios; y, en el caso contrario una marca podrá también ser un nombre comercial cuando se la utilice para distinguir una actividad económica de las demás existentes en el mercado.

Para clarificar aún más el tema, nos remitiremos a la diferenciación que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989).

Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios (...).”

“Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la

legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro."¹⁰⁵

2.6.4 Clasificación de los nombres comerciales

La clasificación que a continuación se expone de los nombres comerciales no pretende ser la única ni exclusiva, sino para fines de estudio la hemos dividido en tres categorías a saber:

- Nombres comerciales denominativos
- Nombres comerciales gráficos
- Nombres comerciales mixtos

2.6.4.1 Nombres comerciales denominativos

Los nombres comerciales denominativos son aquellos que se encuentran compuestos por letras, números, expresiones o de un conjunto de éstos, independientemente de su valor conceptual. Pueden constituir este tipo de signos las denominaciones arbitrarias o de fantasía, las propias razones sociales, los seudónimos, nombres propios, cifras, letras, etc.

Ejemplos: el nombre comercial "ALMACENES COMANDATO" que identifica al negocio que vende electrodomésticos y demás aparatos para el hogar. Así mismo el nombre comercial "KFC" que identifica al negocio que vende comida rápida para su consumo inmediato.

Imagen 13 – Ejemplo de un nombre comercial denominativo



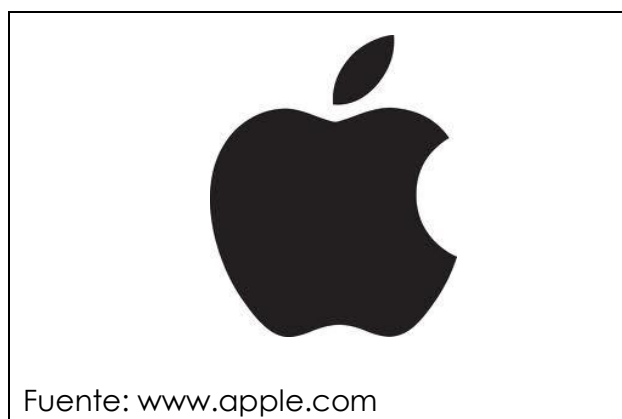
¹⁰⁵Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Fallo en el proceso interno N° 6393 ML. Citado en la tesis de León Altamirano Paúl. *La notoriedad de las marcas. Tesis previa a la obtención del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas*. Universidad del Azuay. 2006, páginas 62 y 63.

2.6.4.2 Nombres comerciales gráficos

Son aquellos compuestos de símbolos, gráficos, dibujos.

Ejemplo: el nombre comercial identificado con el símbolo de la manzana identifica a la empresa "APPLE" que fabrica aparatos electrónicos, especialmente computacionales y desarrolla programas y aplicaciones.

Imagen 14 – Ejemplo de un nombre comercial gráfico



2.6.4.3 Nombres comerciales mixtos

Son aquellos que se componen de los elementos de los dos tipos anteriores, es decir de los denominativos y gráficos.

Ejemplo: el nombre comercial "OPTICA LOS ANDES" que identifica al negocio que comercializa lentes, gafas y realiza exámenes visuales.

Imagen 15 – Ejemplo de un nombre comercial mixto



2.6.5 Derechos que confiere el nombre comercial

Del mismo modo que sucede con la marca, existen ciertos derechos que se conceden al titular de un nombre comercial. Estos derechos a saber son:

- a) La exclusividad de uso, derecho que le permite a su titular impedir que terceros hagan uso del nombre comercial ejerciendo las acciones consagradas en la ley.
- b) La facultad de transmitir o ceder el nombre comercial así como la posibilidad de que terceros puedan explotar económicamente el nombre comercial a través de contratos de licencia o franquicia.

2.6.6 Denominaciones que no pueden constituir nombres comerciales

La legislación andina, al igual que lo sucedido con las marca, establece de manera taxativa que signos no pueden ser registrados y por lo tanto no son considerados como nombre comercial; así tenemos que:

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

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior".¹⁰⁶

Del artículo antes citado podemos mencionar que los literales a, b y c tienen que ver con el signo en sí, es decir aquellas cualidades que no le permiten ser nombre comercial por no ser lo suficientemente distintivo; mientras que el literal d se refiere a la particularidad de proteger los derechos frente a terceros.

De lo antes anotado, es de destacar que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana es más general en cuanto a indicar que no puede ser considerado como nombre comercial; no obstante, es más precisa, por cuanto no sólo indica que no podrá adoptarse como nombre comercial uno que ya ha sido registrado sino tampoco podrá usarse como nombre comercial otro que está siendo ya usado en el comercio:

"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".¹⁰⁷

2.6.7 ¿Necesidad del registro del nombre comercial?

El registro de un nombre comercial es optativo; no obstante, el procedimiento de registro del mismo es similar al de una marca, por lo tanto no corresponde volverlo a describir; sin embargo citaremos la normativa del nombre comercial con respecto a su registro.

"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la

¹⁰⁶Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¹⁰⁷Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".¹⁰⁸

"Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".¹⁰⁹

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

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

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior.

Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular".¹¹⁰

"Art. 232.- El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro demarcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido".¹¹¹

A pesar de establecerse un registro, tal y como lo mencionamos, éste es optativo, pues la protección a un nombre comercial se concede por uso, tal y como se pudo observar del artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual

¹⁰⁸Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

¹⁰⁹Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

¹¹⁰Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

¹¹¹Ibídem.

Ecuatoriana antes citado; sin embargo, éste uso no es cualquiera, debe éste cumplir con los siguientes requisitos a saber, conforme lo manifiesta la Doctora Susana Vásquez:¹¹²

- Deber ser personal: el nombre comercial debe estar en goce de una persona natural o jurídica, pues estas personas son las que ejercen la actividad comercial y ellas gozan de los derechos conferidos por los signos marcarios
- El uso debe ser público: debe haberse exteriorizado el nombre comercial por parte del interesado en llevar o la actividad económica a desarrollar.
- Debe ser continuo: su uso debe ser prolongado e ininterrumpido en el tiempo.
- Debe ser ostensible: es decir que el uso del nombre comercial debe ser advertido por cualquier persona que tenga conocimiento de su existencia y de la actividad que distingue.

En adición a este criterio y conforme lo establece la normativa, el uso debe de ser de buena fe, es decir que la utilización del signo debe ser honesta, honrada, no maliciosa o impuesta por fuerza y que no afectare a terceros.

Finalmente debemos indicar que la protección jurídica del cual goza un titular de un nombre comercial empieza a regir con el uso del mismo, es decir cuando se cumplen los requisitos de la ley: que su uso sea continuo, público y de buena fe por el lapso de seis meses. A diferencia de la marca en la cual el registro garantiza una protección de diez años, el nombre comercial se encuentra protegido hasta que caiga en desuso dicho

¹¹²VÁSQUEZ ZAMBRANO, Susana. Material proporcionado durante las clases regulares de la Materia de Propiedad Intelectual dictada en Universidad del Azuay del 18 de Septiembre del 2007 al 03 de Febrero de 2008, página 52.

nombre o cese la actividad comercial que motivó la utilización de dicho nombre.

2.8 La protección de la marca frente al nombre comercial y viceversa. Los problemas que podrían acarrear entre ellos

Como bien se ha analizado en el trabajo el ámbito de protección entre una marca y un nombre comercial difiere, debido al registro de la una y uso del otro; esto en la práctica acarrea problemas que trataremos de abordarlos con las respectivas soluciones a dichos inconvenientes, debiendo indicar que las respuestas se encuentran contenidas en la propia ley.

2.8.1 Signos distintivos frente a denominaciones de sociedades que se encuentran bajo el control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos.

Previo a abordar el problema que surge entre los signos distintivos y las denominaciones aprobadas por las Superintendencias de Compañías y de Bancos del Ecuador, es necesario hacer una referencia a la importancia de la denominación para las sociedades mercantiles. Así, siguiendo lo manifestado por el Doctor Carlos Ramírez Romero en su libro Manual de Práctica Societaria¹¹³, la denominación de una compañía es materia de protección por parte de la ley pues la denominación de una sociedad tiene las siguientes características:

Es un elemento de identificación. Este aspecto sin duda es el que permite su distinción de entre las demás de su especie; así, los bienes y servicios que provee una sociedad se encuentran identificados bajo el nombre o denominación de la empresa. El hecho de que una compañía alcance prestigio implica que simultáneamente valore su patrimonio y para conseguirlo es necesario del esfuerzo e inversión del personal humano

¹¹³RAMÍREZ ROMERO, Carlos. Manual de Práctica Societaria. Loja 2009. Tomo I Cuarta Edición, página 160.

componente de la sociedad (administradores, socios y empleados). Del mismo modo, al hablar de una marca o nombre comercial prestigioso sin duda es prestigiosa también la compañía que fuese titular de los derechos de dichos signos distintivos. Por lo tanto la denominación constituye un patrimonio inmaterial de la empresa.

Es única. No pueden existir dos compañías con la misma denominación por así disponerlo la ley de Compañías: *"Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser claramente distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía"*¹¹⁴.

De lo antes mencionado es indudable la importancia que reviste la denominación para la sociedad; sin embargo, a criterio del Dr. Antonio Pazmiño Ycaza, quien se desempeña como Delegado del Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, los derechos de propiedad intelectual se encuentran por encima de los derechos que protegen el nombre de una sociedad: "en la balanza de los derechos pesa más un derecho que se encuentre protegido por la LPI que un nombre de una compañía, si la protección de este último se refiere única y exclusivamente al ámbito societario".¹¹⁵

Los conflictos que pudieran presentarse entre los signos distintivos, especialmente marcas y nombres comerciales frente a las denominaciones

¹¹⁴Ley de Compañías Ecuatoriana.

¹¹⁵PAZMIÑO YCAZA, Antonio. *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*. Artículo tomado de la revista jurídica online de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recuperado en (05/05/2012 – 17h00) http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118.

sociales queda resuelto por lo dispuesto en el Artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual:

“Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía”.¹¹⁶

Por lo tanto cuando se adopte una denominación social idéntica a signos distintivos como de obtenciones vegetales, los titulares de estas expresiones de propiedad intelectual podrán acudir ante el IEPI y solicitar la suspensión de la denominación regida por la Superintendencia de Bancos o de Compañías.

De lo antes mencionado, la ley establece que las denominaciones sociales deben de ser idénticas, es por ello necesario entender la acepción al

¹¹⁶Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

término idéntico: "Dicho de una cosa: Que es lo mismo que otra con que se compara."¹¹⁷Con la definición antes enunciada, debemos entender para que pueda ser aplicable el artículo en mención, que la denominación social y los signos distintivos deben de ser exactamente **iguales**.

2.8.1.1 Caso 1

Si tenemos una marca registrada como "SPORT T" para distinguir productos en la rama de ropa deportiva, específicamente prendas de vestir deportivas y por otro lado, terceras personas constituyen una empresa denominada "SPORT T Cia. Ltda." que tiene como objeto social la fabricación y producción de ropa deportiva.

En este caso es evidente que existe identidad total entre la marca "SPORT T" y la denominación social "SPORT T Cia. Ltda." pues incluso habría conflicto entre los productos que protege la marca y el objeto social de la empresa; por lo tanto, a mi criterio, es totalmente aplicable a favor del titular de la marca registrada lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.8.1.2 Caso 2

Si tenemos la marca registrada "FC COLA" que protege bebidas gaseosas (Clase internacional No. 32 de la Clasificación Internacional de Niza) y posteriormente terceras personas constituyen la compañía "FC COLAX S.A." cuyo objeto social es la elaboración o fabricación de pegamentos.

Del ejemplo antes mencionado, la marca y la denominación social son similares pero no idénticas e incluso los productos que protege la marca son totalmente diferentes a los productos que fabricaría la empresa

¹¹⁷DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22va. Edición 2001.

(pegamentos); por lo tanto, al no ser idénticos, pueden coexistir en el mercado la marca "FC COLA" y la empresa "FC COLAX S.A." puesto que el mencionado ejemplo encaja de lo indicado en el artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.8.1.3 Caso 3

Si tenemos la marca registrada "DEL SOL ECUADOR" que protege productos lácteos (Clase internacional No. 28 de la Clasificación Internacional de Niza) y ha existido la compañía "DEL SOL ECUADOR CIA. LTDA." cuyo objeto social es la prestación de servicios para la organización de viajes (relacionada con la clase internacional No. 39 para servicios de organización de viajes), considero que pueden coexistir tanto la marca como la denominación social de la empresa puesto que no aplica para productos o servicios que sean similares, pues mientras la marca protege bienes la razón social de la empresa tiene relación con la provisión de servicios.

Podemos también mencionar que algunos doctrinarios consideran que no podría haber signos idénticos entre marcas o nombres comerciales frente a denominaciones sociales puesto que las denominaciones sociales siempre vienen acompañadas de la identificación de la empresa de la cual se trata, por ejemplo si nos referimos a compañía limitada el nombre se encuentra siempre acompañado de la expresión "Cia. Ltda." o si es compañía anónima se acompañará de la expresión "S.A."; por lo tanto, la marca o nombre comercial frente a una denominación social deja de ser idéntica y por lo tanto no sería aplicable lo descrito en el artículo 293 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sería únicamente aplicable cuando también en la marca misma se indique las expresiones "Cia. Ltda." o "S.A." Lo expresado es discutible pero no deja de ser una salida e intentar una vía legal desde este punto de vista.

2.8.2 Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de una misma clase internacional – Marcas frente a Marcas y Nombres Comerciales frente a Nombres Comerciales.

Debemos empezar mencionando que no pueden coexistir dos signos idénticos para proteger productos o servicios en la misma clase internacional aún a pesar de que exista un acuerdo entre los beneficiarios, pues así lo establece la legislación nacional, en la parte pertinente al procedimiento de registro de marcas, que también es aplicable al del nombre comercial:

“Art. 210.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere éste artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca que constará en resolución debidamente motivada.

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores”.¹¹⁸

2.8.2.1 Caso 1

Se posee la marca registrada “TENIS” que protege productos relacionados con calzado deportivo. Una tercera persona decide registrar

¹¹⁸Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

la marca "TENNIS", coincidentemente para proteger los productos relacionados con calzado pero desconociendo que ya existe una marca registrada como "TENIS" y no ha tenido la precaución de solicitar ante el IEPI una búsqueda de signos distintivos. A la luz de la normativa no procede el registro de un signo idéntico o similar que pueda producir confusión en el sector consumidor, así el titular de la marca registrada "TENNIS" puede oponerse al registro de la otra marca y es más el IEPI de existir o no oposición debe negar de pleno la concesión de la segunda marca TENIS.

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

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; (...)"¹¹⁹

2.8.2.2 Caso 2

Se posee el nombre comercial "Restaurante el Buen Sabor", que se refiere actividades de venta de comidas y bebidas para su consumo inmediato el mismo que ha cumplido con los requisitos señalados en la ley para ser considerado como nombre comercial; actividad comercial que se ha establecido en la ciudad de Cuenca. Resulta que también ha existido un restaurante que viene atendiendo por el lapso de cinco meses bajo la misma denominación comercial también en la Ciudad de Cuenca y ninguno de estos signos han sido registrados.

Atendiendo a lo dispuesto en nuestra legislación para ser considerado un nombre comercial no se requiere de registro pues es optativo y debe la

¹¹⁹Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

persona natural o jurídica hacer uso del nombre comercial de manera pública, de buena fe e ininterrumpida por el lapso mínimo de seis meses. En el ejemplo del segundo signo es evidente que no cumple con el tiempo mínimo establecido en la ley por lo tanto no podría considerarse como nombre comercial y por lo tanto el poseedor del primer signo comercial puede ejercer las acciones establecidas en la ley para impedir que usen un signo idéntico o similar al suyo

No obstante a lo antes aludido en el ejemplo anterior sobre todo si se presentan los conflictos dentro de un mismo ámbito territorial más restringido (misma ciudad, parroquia, cantón) es más fácil de que una persona se percate de que están haciendo uso de un mismo nombre comercial idéntico o similar al suyo para que pueda ejercer las acciones legales respectivas; sin embargo, en muchos de los casos por desconocimiento o por desinterés no se realiza ningún tipo de acción legal y se produce una verdadera coexistencia de los dos signos distintivos.

2.8.2.3 Caso 3

Es más, puede suceder y de hecho sucede que en la práctica se presente un caso similar al inmediato anterior pero en diferentes circunscripciones territoriales; por ejemplo, al utilizar el mismo nombre comercial "Restaurante el Buen Sabor", si éste es usado en el Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo y resulta que existe el mismo nombre comercial que está siendo usado en el Cantón Saraguro, Provincia de Loja.

Los usuarios de dichos nombres comerciales desconocen que existe otra denominación en otra parte del país y a pesar de que ellos se hayan acercado al IEPI para solicitar una búsqueda de signos distintivos arrojando como resultado de dicha búsqueda que no existe otro signo similar o idéntico al solicitado continúan usando el signo distintivo aludido y se presentan también casos de coexistencia de signos distintivos. Debo mencionar que en este caso probablemente no se infunda confusión entre el nombre comercial de Chimborazo y el de Loja puesto que los habituales

clientes que comen en el un local que lleva ese nombre comercial no van a identificar el nombre comercial usado en la otra provincia.

2.8.2.4 Caso 4

Supongamos que existen dos marcas idénticas que protegen los mismos productos en la clasificación internacional de Niza; sin embargo, fueron registradas la una en el Ecuador y la otra marca en el Perú por distintas personas. ¿Qué sucede en estos casos?

Para aclarar esta duda, debo remitirme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

“Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional

competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas".¹²⁰

Del artículo antes transcrito vemos que es posible la coexistencia de las marcas idénticas en países miembros de la Comunidad Andina de Naciones; siempre y cuando exista acuerdo entre los titulares de las marcas para comerciar los productos o servicios protegidos por dichas marcas.

Para evitar los conflictos que pueden producirse entre marcas de distintos países miembros de la Comunidad Andina, es preciso mencionar el tema de la prioridad de reivindicación, que consiste en una especie de reserva de derechos en favor del titular de una marca que desea registrar su marca en el extranjero. Para entender esta figura citamos la legislación pertinente lo que sin duda facilita el registro de la marca pues es inconveniente a más de oneroso el registro en todos los países, es por ello que debemos considerar e identificar en qué mercados se desea introducir los productos o servicios:

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

¹²⁰Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición".¹²¹

"Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables

¹²¹Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas".¹²²

“Artículo 4.- (A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad G. Patentes: división de la solicitud)

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B. En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el

¹²²Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. (...)”¹²³

2.8.3 Signos distintivos idénticos para identificar servicios o productos de diferente clase internacional – Marcas frente a Marcas y Nombres Comerciales frente a Nombres Comerciales.

Dentro de esta posibilidad, considero que no habría mayor problema en registrar marcas idénticas o similares pero para proteger clases internacionales diferentes, puesto que esto no llegaría siempre que no se generase confusión entre el público consumidor.

2.8.3.1 Caso 1

Se tiene la marca registrada “EL CARPINTERO” para proteger productos comprendidos en la clase internacional 20 para muebles de madera y se presenta a registro por una tercera persona la marca “EL CARPINTERO” pero para proteger los productos relacionados con la clase internacional 21, es decir para utensilios de cocina hechos a mano.

De este ejemplo podemos deducir que sería factible el registro de la marca EL CARPINTERO para proteger bienes relacionados con utensilios de cocina puesto que no generaría confusión con la marca EL CARPINTERO para proteger muebles; existe una gran diferencia entre muebles u utensilios de cocina.

Dentro de este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado indicando que es procedente la coexistencia de marcas iguales o similares siempre que protejan productos o servicios diferentes

¹²³Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

entre sí con respecto a su clase internacional y que las marcas no induzcan a confusión en el consumidor: "El principio de especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla", se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes (...)"¹²⁴

2.8.3.2 Caso 2

Al igual que en el caso anterior pero esta vez tratándose de nombres comerciales que protegen actividades totalmente distintas procede la coexistencia de los dos nombres comerciales puesto que dichos nombres comerciales protegen actividades distintas y que no conllevan a confusión al público. Así por ejemplo el nombre comercial "ROSITA" que protege la actividad de ventas de flores y "ROSITA" la abacería en la que se comercializan todo tipo de productos de primera necesidad.

2.8.4 Nombre comercial frente a una Marca

En páginas anteriores habíamos mencionado que la protección jurídica para un nombre comercial comienza a partir de su uso público, de buena fe y continuo durante el lapso de seis meses y para la marca a partir de su registro.

2.8.4.1 Caso 1

Ante el supuesto de que tengamos a un nombre comercial que cumpla con las características antes mencionadas frente a una marca idéntica al nombre comercial y que se encuentre comprendida dentro de la misma categoría internacional en trámite de registro, debemos indicar que perdurará el nombre comercial; es decir, que podrá impedir el titular de un nombre comercial el registro de la marca, pues el uso del nombre comercial ha sido anterior al registro de la marca.

¹²⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 68-IP-2002

“Artículo 192.-El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.¹²⁵

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

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor”.¹²⁶

2.8.4.2 Caso 2

En el hecho de que el registro de una marca hubiese caducado y no se haya solicitado por parte del titular de la misma la renovación respectiva dentro del tiempo que tenía para hacerlo y existe un nombre comercial igual o similar al signo marcario respectivo.

En este caso debemos nuevamente indicar lo ya manifestado, la protección de la marca no dura para siempre y por lo tanto si el titular de una marca no renovó el registro de la misma dentro del tiempo que tenía para hacerlo incluido el tiempo de gracia, es evidente que pierde los derechos sobre esa marca, consecuentemente perdura el nombre comercial.

2.8.4.3 Caso 3

¹²⁵Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

¹²⁶Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

En el hecho de que el titular del registro de una marca renuncie a la misma y exista un nombre comercial igual o similar al signo marcario en cuestión.

La legislación en materia de propiedad intelectual faculta al titular de una marca renunciar a los derechos conferidos por el registro, así entendemos que de existir tal renuncia la marca en cuestión quedaría en el dominio público y al existir un nombre comercial en uso, pues perdura éste ya que no tendría más conflicto con otro signo distintivo.

“Art. 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original”.¹²⁷

2.8.5 Marca frente a un nombre comercial

2.8.5.1 Caso 1

Caso similar al numeral 2.8.4.1, pero ésta vez desde la óptica de la marca. Ante el supuesto de contar con una marca registrada y al existir un nombre comercial que no goza de protección, es evidente que la marca persiste

¹²⁷Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

sobre el nombre comercial y el titular de esta podrá ejercer los derechos consagrados en la ley para evitar que se haga uso de dicho signo que produzca confusión con su marca.

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

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; (...).¹²⁸

“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. (Ley de Propiedad Intelectual).

2.8.5.2 Caso 2

Si existe una marca registrada como “EXTREME” que protege productos de la clase internacional 25 para vestidos y existe un nombre comercial protegido (entendido éste como aquel que ha cumplido con los requisitos señalados en la ley: uso público, de buena fe y de manera ininterrumpida por el lapso de seis meses) que está relacionado con la venta de artículos deportivos (clase internacional 28) también con el nombre “EXTREME” cabe que coexistan pues protegen productos relacionados con clases internacionales diferentes y no producen confusión entre sí; debiendo además indicar que el titular del nombre comercial desconoce de la existencia de la marca “EXTREME” mucho menos del registro de la marca en cuestión. Sin embargo si actualmente al titular del nombre comercial se le

¹²⁸Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

ocurre fabricar y comerciar con ropa que lleva como marca la denominación de su nombre comercial ¿Qué ocurre?

Pues bien el titular de la marca registrada “EXTREME” tiene todo el derecho de ejercer las acciones legales en contra del titular del nombre comercial; sin embargo, a mi criterio no puede impedir que siga haciendo uso del nombre comercial pues éste ha coexistido de manera pacífica diferenciando la venta de artículos diferentes a los productos protegidos por la marca registrada, lo que sí podrá hacer es impedir que se comercialice ropa deportiva bajo la marca “EXTREME”.

2.9 Conclusiones

Una vez analizados los dos signos distintivos más importantes, a mí criterio, es evidente que la ley otorga una protección superior al nombre comercial, pues como lo revisamos anteriormente el procedimiento de registro de un nombre comercial es optativo, **no obligatorio** y la protección o derechos a favor de su titular nacerán desde su uso; por otro lado, la marca no es sujeta de protección sino hasta que se la registra. Esto en la práctica trae inconvenientes sobre todo si no se registran los nombres comerciales, pues podrían coexistir al mismo tiempo una marca registrada y un nombre comercial no registrado referente a la misma categoría internacional de productos o servicios, teniéndose que demostrar que el uso que se ha hecho por parte del interesado de un nombre comercial se ajusta a los requisitos establecidos por la ley para gozar de protección.

Es por esta consideración que un sector doctrinario plantea que todo signo distintivo debe ser registrado y gozará únicamente de protección con su registro, en particular comparto esta tesis, lo que implica que deberían establecerse más espacios de discusión para abordar el problema, ya sea en las aulas de clases, si nos encontramos en calidad de docentes y alumnos; en los espacios profesionales de discusión y en todas aquellas actividades que desarrollan los organismos vinculados con el tema de la

Propiedad Intelectual, pues el desarrollo de la propiedad intelectual jamás deberá permanecer estático, de este modo, el comercio no lo es y podemos afirmar con toda seguridad que uno de los factores que fundamentaron la protección de la propiedad intelectual fue el desarrollo del comercio a escala global.

Finalizo este capítulo denotando una vez más la importancia de los signos distintivos:

Para que la economía de mercado pueda funcionar satisfactoriamente, sobre la base del principio de la libre competencia entre los agentes económicos, es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar a las empresas, a los establecimientos y a los productos. La preferencia de los consumidores es inducida por los signos distintivos.¹²⁹

¹²⁹MORALES HERNÁNDEZ, Alfredo. *Compendio de Derecho Mercantil I*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2004, página 92.

(...) para conquistar la clientela debe el empresario no solo preocuparse del precio y calidad, sino también de vincular lo que produce con su empresa, a fin de que el consumidor entre muchos productos y servicios semejantes, pueda identificar el de su preferencia. Esto lo consigue usando signos que distinguen su empresa, el establecimiento y los productos o servicios de las empresa competidoras.¹³⁰

¹³⁰ MACÍAS HURTADO, Miguel. *Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano*. Banco Central del Ecuador, Quito, 1988.

CAPÍTULO III. CASO PRÁCTICO

El presente trabajo de graduación no podía estar completo sin antes incluir un análisis jurídico de un caso práctico que conlleve la aplicación de lo revisado en gran parte de los dos capítulos anteriores, es por ello que se analizará un caso de conflicto entre una marca registrada y un nombre comercial.

3.1 Resolución Recurso de Apelación

TRÁMITE No. 03-430 RA

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en Quito, a trece de Agosto del año dos mil tres, a las diez y dieciséis horas, en el recurso de apelación o jerárquico interpuesto por FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ para que se revoque la resolución No. 980410 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de Agosto de 2002 (foja 51), acto administrativo donde desechó el recurso de reposición intentado por la apelante y ratificó a su anterior Resolución No. 979869 en la cual rechazó la oposición planteada contra el registro como nombre comercial del signo DISEÑO DE CRUZ consistente en el dibujo de una cruz griega de color azul y la concedió a favor de ECUASANITAS S.A.;

VISTOS:

*La oposición planteada alega que el nombre comercial cuyo registro se solicita, carece de distintividad por ser confundible con el nombre comercial y con las marcas de servicios que vienen utilizando en el comercio **FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ**, con buena fe, de manera pública y continua, como lo atestiguan los trámites Nos. 108368, 108369, 108370 y 108371 (fojas 7 y 8).*

En la Resolución 979869 de 3 de Abril de 2002, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, hecho el cotejo marcario dentro de las reglas establecidas por la doctrina, llegó a la conclusión de que **“entre los signos en controversia existen suficientes elementos que las individualizan, por lo que éstos no inducirán a confusión al público consumidor”** y además, aparece del proceso el extemporáneo planteamiento de la oposición; deduce también que **ECUASANITAS S.A.** tiene derecho a solicitar el nuevo registro porque el diseño ya integra las marcas preexistentes, de las cuales ella es dueña, conforme lo acreditan los Títulos 3443-84, 199-84, 2172-94, 163-99, 485-99 y 480-99 “para proteger servicios de las clases internacionales 35 (y) 42, y como nombre comercial”. Ante estas circunstancias, el funcionario optó por **“rechazar la oposición presentada y conceder el registro de la denominación solicitada por no contravenir las disposiciones legales contenidas en los Arts. 135 lit. a) y, 136 lit. a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), y, Arts. 195 lit.a) y 196 lit a) de la Ley de Propiedad Intelectual”** (FOJA 41). Más tarde, pedida la reposición por la misma observante, en la Resolución no. 980410, el 7 de Agosto de 2002, al ratificar el acto anterior, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, acotó que **“revisados los archivos [...] se ha podido verificar que ECUASANITAS S.A.es titular en el Ecuador de las marcas ECUASANITAS LOGOTIPO Y DISEÑO (Reg. No. 3443-84); ECUASANITAS Y DISEÑO (reg. No. 271-94); y del nombre comercial SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99), donde consta como parte integrante del signo el diseño de una cruz de color azul que es justamente un nombre comercial que se solicita registrar. De ello se desprende que la intención del solicitante no es otra que la de ampliar la protección del elemento gráfico del signo de su propiedad como marca de servicio”** (foja 51).

Al discrepar de esta última Resolución, **FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ** apeló para ante este Comité (foja 42). El recurso fue concedido por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, por habérselo interpuesto oportunamente (Art. 90 del reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual y Art. 105 del Estatuto Jurídico

Administrativo de la Función Ejecutiva); y el Comité avocó conocimiento de la causa el 6 de Febrero de 2003 (fojas 54 y 55).

Los títulos mencionados en la Resolución impugnada, se encuentran agregados al cuaderno de este proceso, desde la foja 61 a la 65.

Con estos antecedentes, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Comité es competente para conocer el recurso interpuesto, a tenor de lo preceptuado en el literal b) de Art. 364 de la Ley de Propiedad Intelectual.

SEGUNDO.- Por no haberse omitido solemnidades sustanciales ni observarse vicios que puedan afectar de nulidad al trámite del presente recurso, se lo declara válido.

TERCERO.- Ante todo, es menester precisar los conceptos legales. Se llama marca cualquier signo o combinación de signos, susceptibles de representación gráfica, aptos para distinguir, en el tráfico económico, los bienes o una empresa de los de otra (Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 15; Decisión 486, Art. 134 literal a; Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194, literal a). El uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de ella en la Oficina Nacional Competente que, en nuestro país, es el INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI. (Decisión 486, Ley de Propiedad Intelectual, Art. 216).- Por nombre comercial, se entiende todo signo gráfico que, asimismo en el tráfico mercantil, sirve para distinguir una empresa (sobre todo, de establecimiento) de las demás empresas que realizan actividades idénticas o similares (Ley citada, Art. 229). A diferencia de la marca, "el nombre comercial será protegido sin obligación de registro" que deviene facultativo o voluntario. El derecho, se lo adquiere por el uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por lo menos por el lapso de seis meses (Ibídem, Arts. 230 y 232).

La protección del nombre comercial a diferencia de las marcas, no deriva de un registro, basta su uso público anterior a cualquier solicitud de registro marcario.

En este proceso, FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ el 18 de Octubre de 2000 pidió el registro del DISEÑO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO (expediente No. 108370) como nombre comercial (Gaceta de la Propiedad Intelectual No. 431). Este hecho hace presumir que, para entonces, el mencionado nombre comercial se usaba en el comercio, para distinguir sus establecimientos (boticas o farmacias), por lo menos seis meses antes de la fecha de dicha solicitud. Por su lado, ECUASANITAS, S.A. presentó a registro como nombre comercial otro signo, también denominado DISEÑO DE CRUZ con fecha 1 de febrero del año 2001 (fojas 1-5). Así pues, existe prioridad favorable a la opositora FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ.

Entre las exclusiones para registrar un nombre comercial, ha establecido nuestro ordenamiento, la identidad o semejanza con otro nombre comercial (así ha de entenderse el literal b) del Art. 136 de la Decisión 486, aplicable a los asuntos de nombres comerciales, por expreso mandato del Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el caso de nuestro examen, los dos nombres comerciales enfrentados –DISEÑO DE CRUZ Y DISEÑO DE CRUZ (LOGOTIPO) – ha alegado ECUASANITAS S.A. que dicha cruz se encuentra en las marcas preexistentes de su propiedad y, basándose en este hecho, el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, concedió el registro del nombre comercial bajo el argumento de que el nuevo signo amplía la protección de las mencionadas marcas.

Es admisible, en general, el registro como nombre comercial de cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir en el comercio los establecimientos de un empresario de los establecimientos de otro empresario; esa cualidad se conoce con el nombre de **distintividad** y se la exige en nuestro ordenamiento jurídico como requisito necesario para que

proceda la inscripción (acuerdo sobre los ADPIC, Art. 15; Decisión 486, Art. 134; Ley de Propiedad Intelectual, Art. 194 primer inciso). La falta de distintividad, precisamente, fundamenta las exclusiones constantes en los Arts. 135 y 236 de la vigente Decisión 486 de la Comunidad Andina (reiteradas, por lo demás, en nuestra legislación nacional, en los Arts. 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el caso examinado en este proceso, se cuestiona la distintividad del diseño de la llamada "Cruz de Malta", que, en su superficie interior está coloreado de azul. Y es que, comparando las marcas preexistentes de propiedad de ECUASANITAS S. A., se encuentra que en ellas, la cruz integra como uno más de los elementos en un complejo de signos, complejo que es el que dota de inconfundibilidad a sus marcas; pero si se aísla, como se hace en el comercial solicitado a registro, la figura de la cruz de los demás elementos dejándola como única gráfica, deviene compatible (por semejanza) con el nombre comercial cuya inscripción pidió antes FARMACIAS DEL NORTEINTERNACIONAL CRUZ AZUL S. A. FARNORIZ. Huelga el cotejo y de hacerlo, confirma la identidad de los dos signos enfrentados: basta comparándolas examinándolas sucesivamente, no de manera simultánea, en su integridad; de registrarse el nombre comercial materia de este proceso administrativo, el público consumidor afrontará el riesgo de llamarse a engaño y creer que los establecimiento de la una sociedad pertenecen a la otra, y viceversa, toda vez que la figura de cruz y el color azul de que está pintado su interior impactará visualmente en el público que acceda a los locales, cuanto más que ambas interesadas prestan en ellos los mismos servicios, lo cual hará inevitable la confusión y causará dilución de la fuerza distintiva de los nombres comerciales. El signo solicitado por ECUASANITAS S. A., pues, se encuentra inmerso en las prohibiciones para el registro de establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Arts. 135 literal b y 136l literal b); y, en la Ley de Propiedad intelectual (Arts. 195 literal b y 196 literal b); y, por tanto, no procede su registro.

Por lo expuesto,

Por las motivaciones expuestas,

RESUELVE:

Aceptar el recurso de apelación interpuesto por FARMACIAS INTERNACIONAL CRUZ AZUL S. A. FARNORIZ; por tanto revoca la Resolución 980410 de 7 de Agosto de 2002, emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial y deniega el registro del nombre comercial denominado DISEÑO DE CRUZ (Solicitud No. 111020), a favor de ECUASANITAS S.A. En cuanto la presente resolución cause estado, devuélvase el expediente para su archivo. De esta resolución puede pedirse la reposición, ante el mismo Comité, en el término de quince días, o impugnársela para ante el Tribunal Distrital de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Sin costas ni honorarios que regular. **Notifíquese.-** Firman: **Dr. Luis Alberto Vera C., Vocal Presidente. Dr. César Dávila Torres, Vocal Ponente. Dr. Jorge Jaramillo Vega, Vocal.**¹³¹

3.2 Consideraciones Preliminares del Caso

Antes de realizar el análisis jurídico del caso, es necesario dar detalles breves de las empresas que motivan la controversia, así tenemos que, conforme la información constante de la base de datos de la superintendencia de compañías y cuyo acceso es público encontramos lo siguiente:

a) FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ

Se trata de una empresa anónima con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Su objeto social es Industrialización o fabricación, importación, exportación, compra, venta, distribución, consignación, etc. de productos agroquímicos, farmacéuticos. etc.

¹³¹DÁVILA TORRES, César. *Marcas y Patentes: Resoluciones Administrativas (Agosto 2003 a Diciembre 2004)*. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 2006, páginas 173-176.

Esta empresa fue constituida en el año 2000 y ha sido disuelta en año 2005 y cancelada su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil en el 2006.

b) ECUASANITAS S.A.

Es una empresa anónima con domicilio principal en la ciudad de Quito. Su objeto social es dar asistencia médica, quirúrgica de hospitalización así como cualesquiera otra actividad relacionadas con su objeto social pudiendo asociarse con otras compañías nuevas o existentes y, toda clase de actos comerciales e industriales y, toda clase de actos comerciales e industriales permitidos por la ley, relacionadas con su objeto.

Esta empresa fue constituida en el año 1978 y se encuentra vigente a la fecha. Actualmente esta empresa brinda servicios de asistencia médica.

De esta revisión preliminar podemos concluir que estas dos empresas estaban involucradas en el ámbito médico y farmacéutico.

3.3 Análisis Jurídico de la Resolución

3.3.1 Detalle de los hechos que motivan el recurso de apelación

- FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. presentó a registro el 18 de Octubre de 2000 el nombre comercial del signo DISEÑO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, expediente signado con el número 108370.
- ECUASANITAS, S.A. presentó a registro como marca y nombre comercial el signo DISEÑO DE CRUZ con fecha 1 de febrero del año 2001.
- FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. presenta tardíamente la oposición al registro del nombre comercial DISEÑO DE CRUZ propuesto por ECUASANITAS S.A.
- El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante resolución número 979869 de fecha 3 de Abril de 2002, desecha la oposición planteada por FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. y concede el

registro del nombre comercial a favor de ECUASANITAS S.A. En la motivación de dicha resolución el Director Nacional de Propiedad Industrial manifiesta que el registro planteado no atenta contra las disposiciones contenidas en los artículos 135 literal a y 136 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y Artículos 195 literal a y 196 literal a de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir que no está enmarcado el registro dentro de las prohibiciones absolutas y relativas para registro de signos distintivos.

- FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. deduce recurso de reposición de la resolución 979869 de fecha 3 de Abril de 2002 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.
- El Director Nacional de Propiedad Industrial emite la Resolución no. 980410 de fecha 7 de Agosto de 2002, ratificando la resolución número 979869 de fecha 3 de Abril de 2002 y negando el recurso propuesto de reposición. En dicha resolución la motivación se fundamenta en que ECUASANITAS S.A. es titular en el Ecuador de las marcas ECUASANITAS LOGOTIPO Y DISEÑO (Reg. No. 3443-84); ECUASANITAS Y DISEÑO (reg. No. 271-94); y del nombre comercial SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99), donde consta como parte integrante del signo el diseño de una cruz de color azul que es justamente un nombre comercial que se solicita registrar. Así que la intención del solicitante no es otra que la de ampliar la protección del elemento gráfico del signo de su propiedad como marca de servicio.
- FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. propone recurso de revisión *para que se revoque la resolución No. 980410 emitida por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial el 7 de Agosto de 2002*

3.3.2 Competencia y procedencia de la Acción

De conformidad con el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, el Comité de Propiedad Intelectual Industrial tiene

competencia para el conocimiento del recurso de revisión y el de apelación, precisamente éste último es el que nos interesa para el análisis respectivo.

“Art. 357.- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los Directores Nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;
- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,
- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los Directores Nacionales.

Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa. (...)”¹³²

Por su parte, el Artículo 90 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, establece que la tramitación de los recursos se llevará de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Del mismo el Artículo 12 del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (Resolución No. CD-EIPI 00-61) establece que los recursos se sustanciarán y tramitarán conforme la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

“Art. 90.- Los recursos previstos en el Artículo 357 de la Ley sujetarán su tramitación al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, se

¹³²Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

presentarán en las Direcciones Nacionales respectivas, las cuales los concederán o negarán según sean presentados dentro o fuera de términos, y remitirán los expedientes administrativos a los Comités correspondientes para su resolución".¹³³

"Art. 12.- La tramitación de los reclamos y recursos se substanciarán en la forma y en los plazos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual y en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. En lo que no se encuentre específicamente previsto en dichos cuerpos normativos, se aplicarán, en lo que fuere pertinente, las disposiciones generales de la Ley Ecuatoriana sobre el procedimiento administrativo y sobre el procedimiento contencioso administrativo".¹³⁴

A su vez, en razón de que los artículos antes citados nos remiten a lo dispuesto en el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, debemos revisar qué dispone dicho estatuto con respecto al recurso de apelación:

"Art. 176.- Recurso de apelación. Objeto.-

1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa".¹³⁵

"Art. 177.- Plazos.-

¹³³Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

¹³⁴Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

¹³⁵Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación.
Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo a normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.
3. Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos".¹³⁶

El recurso de apelación, tal y como se indica en el Artículo 176 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición; en el presente caso ha existido negativa al recurso de reposición y en consecuencia fue totalmente procedente la acción.

3.3.3 Análisis de los signos distintivos en litigio

De conformidad a la resolución analizada tenemos dos signos distintivos enfrentados:

- 1) DISEÑO DE CRUZ, nombre comercial de ECUASANITAS S.A. y que tienen relación con las marcas registradas con anterioridad: ECUASANITAS LOGOTIPO Y DISEÑO (Reg. No. 3443-84); ECUASANITAS Y DISEÑO (Reg. No. 271-94); y del nombre comercial

¹³⁶Ibidem.

SANITAS Y LOGOTIPO (Reg. No. 163-99. Dentro de estas marcas se incluye el signo en litigio, una cruz de color azul.

2) DISEÑO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, nombre comercial de FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ.

La similitud que presentan estos dos signos distintivos es la cruz de color azul, que forma parte de la representación gráfica de los dos signos.

De las fechas de presentación a trámite de registro de los signos distintivos enfrentados, 18 de Octubre de 2000 para FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. y 1 de febrero de 2001 para ECUASANITAS, S.A., se concluye que FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ tiene prioridad de oposición pues tiene registrado el nombre comercial con anterioridad a ECUASANITAS S.A. No obstante a lo indicado, la resolución respectiva considera que los nombres comerciales enfrentados han sido usados seis meses con anterioridad a la presentación del registro para de esta forma cumplir con los requisitos para la protección, debiendo recordar que la protección para los nombres comerciales se da por el uso antes que por el registro, más aún el uso debe de ser mínimo por el lapso de seis meses y de manera ininterrumpida. Así la resolución nada indica acerca del uso del nombre comercial anterior al registro, lo que permitiría dilucidar de mejor manera el presente conflicto, pues si se llegase a demostrar el uso ininterrumpido, de buena fe, público por el lapso de seis meses, quien tendría la prioridad para presentar oposiciones o realizar acciones enmarcadas en la ley para evitar que se haga uso de un signo idéntico o similar, sería la empresa cuyo nombre comercial ha sido usado más tiempo.

Otra falencia de la resolución es que no hace un análisis exhaustivo con relación al examen de forma para establecer si los signos son idénticos, debiendo encontrar sus semejanzas antes que sus diferencias.

Otro aspecto a saber, si las marcas de ECUASANITAS que fueron registradas con anterioridad y que incluían el símbolo de la cruz en color azul, fueron anteriores al signo de DISEÑO DE CRUZ AZUL Y LOGOTIPO, no se

debió conceder el registro a favor de FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ, situación que tampoco es analizada en la resolución, esto de conformidad con los artículos 135 literal a y 136 literal b de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y Artículos 195 literal a y 196 literal a de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.4 Conclusiones

Si bien se concedió el recurso de apelación en favor de FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ denegando el registro del nombre comercial de ECUASANITAS S.A., hay varios aspectos que debieron ser analizados necesariamente en la resolución como las marcas registradas a favor de ECUASANITAS S.A. que incluyen en su representación el signo de la cruz, materia del conflicto, y si éste signo tiene suficiente distintividad frente al de FARMACIAS DEL NORTE INTERNACIONAL CRUZ AZUL S.A. FARNORIZ, pues se ha analizado por parte del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo pertinente a la prioridad de las fechas de registro entre uno y otro signo distintivo y ha sido éste el fundamento para aceptar el recurso planteado.

CONCLUSIONES GENERALES

Hemos llegado a la conclusión de un trabajo que ha permitido pasar revista por los principales signos distintivos: la marca y el nombre comercial.

Considero que el tema no está cerrado y más bien la propiedad industrial como rama de la propiedad intelectual estará en constante innovación y cambio; sólo es lamentable constatar que aún la bibliografía nacional sobre el tema sigue siendo escasa y considero obligación de los profesionales involucrados en temas de propiedad intelectual proponer investigaciones sobre la materia.

La propiedad intelectual no deja de ser apasionante y tampoco dejan de ser interesantes las implicaciones para el comercio y el desarrollo de la investigación científica que han sido propiciados por la materia en cuestión, por ello la selección del tema del presente trabajo de graduación.

En párrafos iniciales se planteó la revisión de los signos distintivos, sus semejanzas, diferencias y conflictos, y es precisamente lo que se ha perseguido con el desarrollo de este tema; visto el panorama de esta forma, para concluir, debo manifestar que habrá un incesante desarrollo de la propiedad intelectual mientras el ser humano no pierda la ilusión de seguir creando, inventando y sobre todo, lo primordial el "reinventarse cada día así mismo".

ANEXOS

Anexo 1. Evolución de la Propiedad Intelectual en cuanto a patentes de invención

EPOCA o AÑO	HECHO
Siglo VII a.C.	Los griegos otorgan el monopolio por un año sobre las recetas de cocina.
1331	El Rey Eduardo II de Inglaterra concedió una carta patente al textilero Flamenco John Kempe.
1368	En Inglaterra se otorga una patente a relojeros holandeses.
1443	Venecia otorga la primera patente con caracteres modernos.
1469-1517	Se otorgan los primeros privilegios a los impresores (Venecia).
1474	Establecimiento de la primera Ley de Patentes (Venecia).
1544	Primera Ley de Derechos de Autor (Venecia)
1620	En Estados Unidos se otorga la primera patente.
1623	El Estatuto sobre Monopolios establece la creación de patentes para Inglaterra.
1641	La General Court de Massachusetts crea jurisprudencia que sirve como base para futuras patentes.
1709-1710	El Estatuto de la Reina Ana, primera Ley de Copyright (Inglaterra).
1762	Luis XV establece una serie de reglas a los privilegios (Versalles).
1784	La South Carolina Act for the Encouragement of Arts and Sciences constituyen las primeras disposiciones sistematizadas sobre patentes en Estados Unidos.
1790	Se aprueba la primera Ley de Patentes de los Estados Unidos de acuerdo con la Constitución norteamericana.
1791	Ley francesa de sobre brevets.
1790-1850	Se establecen leyes de patente o se restringen monopolios en varios Estados europeos.
1850-1873	Se revocan leyes de patente o se restringen monopolios en varios Estados europeos.
1873	El Congreso sobre Patentes de la Feria Mundial de Viena adopta el compromiso de licencia obligatoria para sortear la oposición al sistema de patente industrial, en Estados Unidos, la Oficina de Patentes otorga a Luis Pasteur una patente.
1883	Convención de París. En la Unión de París se establece un sistema mundial de patentes.
1886	Convención de Berna.
1900	Se enmienda y fortalece la Unión de París en su encuentro en Washington.
1992	Alemania acepta una "patente de proceso" sobre una bacteria. Un encuentro de abogados especializados en patentes, en Inglaterra debate la posibilidad de proteger las variedades vegetales.
1925	En La Haya se enmienda y fortalece una vez más la Unión de

	París.
1930	Los Estados Unidos adoptan la Ley de Patentes sobre Plantas, que cubre frutas y plantas ornamentales.
1934	Se fortalece la unión de París en su encuentro de Londres y se amplía la definición de material patentable a flores y harina.
1961	En un encuentro en París se establece la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).
1963	Convenio de Estrasburgo.
1964	Se crea la OMPI.
1969	Alemania acepta patentes sobre mejora animal.
1970	Treinta y cinco países reunidos en Washington aprueban un Tratado de Cooperación de Patentes.
1972	La Convención UPOV es reformada y fortalecida.
1973	Convenio de Munich que reemplaza al Convenio de Estrasburgo (ambos convenios se refieren al patentamiento de la biotecnología).
1978	Nuevamente se fortalece la Convención UPOV.
1980	La Suprema Corte de los Estados Unidos acepta el patentamiento de los microorganismos.
1987	La Oficina de Patentes de los Estados Unidos expresa su disposición a considerar el patentamiento de animales (detonado por el caso Chakrabarty).
1987	Creación de la Special 201 Omnibus Trade Act (Estados Unidos); otorgamiento de patente al oncomouse (Estados Unidos).
1990	Moore vs Universidad de California.
1991	La Convención UPOV es reformada, entre otras cosas, para impedir que los agricultores puedan replantar variedades protegidas. En México se aprueba por el Congreso la nueva Ley de Fomento de la Propiedad Industrial, con la cual se inicia una adecuación a los estándares internacionales. A esta ley le siguen otras más en derechos de autor y variedades vegetales.
1992	En los Estados Unidos se otorga una "patente de especie" sobre algodón modificado genéticamente. Se aprueba la Convención sobre Biodiversidad.
1993	El gobierno de los Estados Unidos solicita derechos patente sobre líneas de células de ciudadanos de Panamá, Papúa, Nueva Guinea, y las Islas Salomón. El acuerdo del GATT estipula que todos los Estados signatarios deben contar con un sistema de Propiedad Intelectual para variedades vegetales y microorganismos.
1994	En Europa se otorga la segunda patente de especie, en este caso para la soya. Por primera vez se otorga este tipo de patente sobre un cultivo alimentario: entra en vigor el TLCAN con su capítulo XVII y las ADPIC, de la OMC.
1995	Patente de muestra de sangre (Estados Unidos).
1996	Aprobación de los tratados: Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor; Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas; Aprobación de la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana.

1997	Aprobación de la Declaración Universal del Genoma Humano.
1998	Se crea la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Fuente: Becerra Ramírez, Manuel. <i>La Propiedad Intelectual en transformación</i> , pp 199-202. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2004.	

Anexo 2. Historia y explicación de un ejemplo de marca colectiva

Chirimoya Cumbe - El Valor de un Nombre

Matildo Pérez, comunero de las alturas de Lima, decidió un buen día solicitar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), a título personal, el registro de la marca "Chirimoya Cumbe". Presentó su expediente y, hasta ahí, salvo por lo peculiar del hecho, aquél siguió su trámite, como cualquiera de los 45 mil expedientes que INDECOPI tramita cada año.

Su solicitud fue denegada debido a que simplemente no puede otorgarse la exclusividad sobre denominaciones genéricas a una sola persona. Al tiempo, apareció nuevamente don Matildo con una delegación encabezada por el Teniente Alcalde de Cumbe, con el fin de obtener cita con el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

Al leer el poder, el funcionario del INDECOPI esbozó una sonrisa de satisfacción: el pueblo de Cumbe, reunido en la plaza principal, le daba poder a don Matildo Pérez para que registre la marca. Parecía totalmente increíble. La comunidad había captado perfectamente que obtener el registro de su marca les daba exclusividad de uso sobre la denominación Cumbe. Como les informó el profesional, en realidad "Chirimoya Cumbe" es una denominación de origen y no una marca. Para ser más precisos, la segunda denominación de origen en el Perú, porque el valle de Cumbe es una zona geográfica que le da determinadas características distintivas a esta chirimoya. En principio les encantó la idea y regresaron a su pueblo.

Sin embargo, a la semana siguiente estuvieron nuevamente por la oficina... no queremos denominación de origen. Nuestro pueblo no quiere, porque dice que en las denominaciones de origen el Estado es el titular y es el Estado el que autoriza el uso, por eso ellos dijeron que no. No queremos que el Estado sea dueño de la denominación "Cumbe", porque nosotros la venimos trabajando desde hace muchos años. Desde nuestro abuelos, todos han trabajado con mucho esfuerzo y no vamos a pedirle permiso para usar nuestra marca "Cumbe". Luego de una ardua y creativa búsqueda de soluciones, sugirió que el registro sea el de una marca "colectiva" cuyo titular fuera el pueblo de Cumbe y que sería usada de acuerdo a un reglamento que ellos mismos establecerían.

Hoy la denominación "Chirimoya Cumbe" cuenta con un logotipo característico y, lo que es más importante, está registrada a nombre del Pueblo de Cumbe (en la clase 31 de la Clasificación Internacional), que trabaja para establecer una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la capital. De esta forma, gracias a la persistencia y empuje de don Matildo, y a su capacidad para hacer uso del sistema de protección de la propiedad intelectual, su pueblo ha incrementado el valor de su peculiaridad, su conocimiento, su tradición de excelencia.

El titular del registro de marca colectiva es el Pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso de la marca están orientadas al manejo adecuado del producto chirimoya, producido en el valle del mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto características especiales por sus condiciones climáticas.

Al precisar que solamente los miembros de una comunidad-o alguien con la debida autorización- podrán registrar el nombre de la comunidad como marca, la reciente Ley de Propiedad Industrial, no sólo protege y otorga competencia exclusiva a las comunidades nativas para la explotación de productos que lleven su nombre, sino que además genera un marco para legislar sobre la protección de sus conocimientos.

Las experiencias exitosas de las marcas colectivas no sólo han permitido a los pequeños y micro empresarios reducir sus costos, sino que les han hecho ganar

mayor competitividad en el mercado. Mediante este mecanismo, dichas empresas han protegido y diferenciado sus productos de forma menos costosa, aprovechando economías de escala, y a su vez incrementando la confianza de sus clientes.

Dado que los costos de inversión en el desarrollo de una marca, campañas de marketing y publicidad, pueden ser costosos para una PYME, las marcas colectivas se han constituido en un mecanismo que permite ahorrar costos a la vez que diferenciar productos originarios del Perú, destacando características propias de las zonas en que dichos productos son elaborados.

Parte de dicha estrategia consiste en el desarrollo de un concepto e imagen común que identifique a las PYME o productos elaborados por éstas, el establecimiento de "pactos de calidad" entre las mismas que debe instrumentalizarse a través de reglamentos de uso de las marcas.

Fuente: página web de la OMPI

http://www.wipo.int/sme/es/case_studies/chirimoya.htm

Anexo 3. Instituciones Reguladoras de Propiedad Intelectual en América

Antigua y Barbuda	
Antigua and Barbuda Intellectual Property & Commerce Office - ABIPCO	www.antigua.gov.ag
Argentina	
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual - INPI	www.inpi.gob.ar
Bahamas	
Registrar General's Department	www.bahamas.gov.bs/rgd
Barbados	
Corporate Affairs and Intellectual Property Office - CAIPO	www.caipo.gov.bb
Belice	
Belize Intellectual Property Office - BELIPO	www.belipo.bz
Bolivia	
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI	www.senapi.gob.bo
Brasil	
Instituto Nacional da Propiedad e Industrial - INPI	www.inpi.gov.br
Canadá	
Canadian Intellectual Property Office (CIPO)	cipo.gc.ca
Chile	
Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI	www.inapi.cl
Colombia	
Superintendencia de Industria y Comercio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	www.sic.gov.co
Costa Rica	
Registro de la Propiedad Industrial	www.registronacional.go.cr
Cuba	
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente	www.ocpi.cu
Dominica	
Companies and Intellectual Property Office	
Ecuador	
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI	www.iepi.gob.ec
El Salvador	
Centro Nacional de Registros (CNR)	www.cnr.gob.sv
Estados Unidos	
United States Patent and Trademark Office - USPTO	www.uspto.gov
Granada	
Corporate Affairs and Intellectual Property Registrar's Office	
Guatemala	

Registro de la Propiedad Intelectual	www.rpi.gob.gt
Guyana	
The Deeds Registry	
Haití	
Intellectual Property Service	
Honduras	
Dirección General de Propiedad Intelectual	www.digepi.gob.hn
Jamaica	
Jamaica Intellectual Property Office -JIPO	www.jipo.gov.jm
México	
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - IMPI	www.impi.gob.mx
Nicaragua	
Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual - RPI	www.rpi.gob.ni
Panamá	
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial - DIGERPI	www.digerpi.gob.pa
Paraguay	
Ministerio de Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial	www.mic.gov.py/?option=com_content &task=view&id=2&Itemid=4
Perú	
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI	www.indecopi.gob.pe
República Dominicana	
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial - ONAPI	onapi.gob.do
Saint Kitts y Nevis	
The Registrar of the Supreme Court	
San Vicente y las Granadinas	
Registrar Commerce and Intellectual Property Office	www.gov.vc/govt/cipo/index.asp
Santa Lucía	
Registry of Companies and Intellectual Property	
Suriname	
Bureau Intellectual Property	
Trinidad y Tobago	
Intellectual Property Office	www.ipo.gov.tt
Uruguay	
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - DNPI	miem.gub.uy
Venezuela	
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual - SAPI	www.sapi.gob.ve
Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI, www.OMPI.org .	

Anexo 4. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso

 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS			
(1) N°. de Solicitud		(2) Fecha de Presentación	
(3) Denominación del Signo			
(4) Naturaleza del signo		(5) Tipo de signo	
Denominativo	☐	Marca de Producto	☐
Figurativo	☐	Marca de Servicios	☐
Mixto	☐	Nombre Comercial	☐
Tridimensional	☐	Lema Comercial	☐
Sonoro	☐	Índica Geog./denominación origen	☐
Olfativo	☐	Apariencia Distintiva	☐
Táctil	☐	Marca Colectiva	☐
		Marca de Certificación	☐
		Rótulo Enseña	☐
(6) Identificación del(os) solicitante(s)			
Nombre(s):			
Dirección:			
Ciudad:		E-mail:	
Teléfonos:		Fax:	
Nacionalidad del Signo:		Ecuatoriana	
Nacionalidad del Solicitante:		Británico	
(7) Quien(es) actúa(n) a través de			
Representante	☐	☐	Apoderado ☐
Nombre:			
Dirección:			
Teléfono:		E-mail:	
Registro de poder N°:		Fax:	
(8) Interés real para oposición Andina Art.- 147 - Desición 486 CAN (llenar solo de ser el caso)			
Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real en el Expediente N°.			
(9) Espacio reservado para la reproducción del signo mixto o figurativo (*)		(10) Descripción clara y completa del signo	
*Clasificación del elemento figurativo			

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.

Anexo 5. Formulario de Registro de Signos Distintivos – Reverso

11 Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades					
12 Clasificación Internacional N°.					
13 Signo que acompaña al lema comercial					
Denominación					
Registro N°	Año	Vigente hasta			
Solicitud N°	Fecha y Año				
Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaña al lema comercial					
14 Prioridad					
Solicitud N°:	Fecha:	/ /	País:		
15 Abogado patrocinador					
Nombre:					
Casillero IEPI:	Quito	Guayaquil	Cuenca	Casillero Judicial en Quito:	
16 Anexos					
☐ Comprobante pago tasa N° _____ ☐ 6 etiquetas en papel adhesivo 5x5 c. m. ☐ Copia cédula ciudadanía para personas naturales ☐ Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad ☐ Poder ☐ Nombramiento de representante legal ☐ Reglamento de uso, (marcas de certificación, colectivas) ☐ Designación de zona geográfica, (indicación geográfica/denominación de origen) ☐ Reseña de calidades, reputación y características de los productos (indicación geográfica/denominación de origen) ☐ Documento en el que se demuestre el legítimo interés, (indicación geográfica/denominación de origen) ☐ Copia de estatutos de solicitante, (marcas colectivas, certificación, indicación geográfica/denominación de origen) ☐ Lista de integrantes, (marcas colectivas o de certificación)					
17 _____ Firma Solicitante (s)			18 _____ Abogado patrocinador Matrícula: _____ E-mail: _____		

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en dd/mm/aaaa

Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN

En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.

Anexo 6. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Anverso (tramitado)



INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI
FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

a) 1 Nº. de Solicitud		b) 2 Fecha de Presentación	
225384		RECIBIDO CUEN 22 FEB 16 10:14	
c) 3 Denominación del Signo			
ECUADOR GREEN REAL ESTATE + Logotipo			
d) 4 Naturaleza del signo		b) 5 Tipo de signo	
Denominativo	☐	Marca de Producto	☐
Figurativo	☐	Marca de Servicios	☒
Mixto	☒	Nombre Comercial	☐
Tridimensional	☐	Lema Comercial	☐
Sonoro	☐	Indica Geog/denominación origen	☐
Olfativo	☐	Apariencia Distintiva	☐
Táctil	☐	Marca Colectiva	☐
		Marca de Certificación	☐
		Rótulo Enseña	☐
e) 6 Identificación del(os) solicitante(s)			
Nombre(s): AARON WILLIAMS			
Dirección: AUTOPISTA MEDIO EJIDO KM 4,3			
Ciudad: CUENCA	E-mail: acjwilliams20@hotmail.com		
Teléfonos: 094884147	Fax:		
Nacionalidad del Signo: Ecuatoriana			
Nacionalidad del Solicitante: Británico			
f) 7 Quien(es) actúa(n) a través de			
Representante	☐	O	Apoderado ☐
Nombre:			
Dirección:			
Teléfono:	E-mail:		
Registro de poder N°:	Fax:		
g) 8 Interés real para oposición Andina Art. 147 - Decisión 486 CAN (llenar solo de ser el caso)			
Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real en el Expediente N°.			
f) 9 Espacio reservado para la reproducción del signo mixto o figurativo (*)		g) 10 Descripción clara y completa del signo	
		El signo comprende: la denominación "ECUADOR Green REAL ESTATE". En la parte superior "Ecuador" está escrito con letra tipo trajan pro, mayúscula y de color negro, la vocal o está reemplazada por un círculo de color verde, dentro de este círculo se encuentra otro círculo de color verde con un árbol de color blanco en su interior y que representa la naturaleza y atravesado por una línea horizontal de color negro que representa la Línea Ecuatorial. En la parte inferior está escrito la frase Green en grafía especial y de color verde. A continuación se detalla la frase REAL ESTATE de color negro en letra mayúscula tipo trajan pro. Igual a la etiqueta adjunta sobre la que me reservo todos los derechos; este signo puede ser utilizado en cualquier combinación de tamaño, letra o color.	
*Clasificación del elemento figurativo			

Anexo 7. Formulario de Registro de Signos Distintivos - Reverso (tramitado)

11) Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades
 Esta marca protegerá todos los servicios de la clase internacional No. 36, referente a asuntos inmobiliarios especialmente: administración de bienes inmuebles; arrendamiento de bienes inmuebles; administración de bienes raíces; arrendamiento de bienes raíces; corretaje de bienes inmuebles; agencias inmobiliarias; administración de inmuebles; administración de bienes inmuebles; propiedades inmobiliarias; renta de inmuebles; renta de departamentos; renta de oficinas; cobro de rentas; valuación de bienes raíces

12) Clasificación Internacional N°. 36

13) Signo que acompaña al lema comercial

Denominación: _____
 Registro N°: _____ Año: _____ Vigente hasta: _____
 Solicitud N°: _____ Fecha y Año: _____
 Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaña al lema comercial: _____

14) Prioridad
 Solicitud N°: _____ Fecha: ____/____/____ País: _____

15) Abogado patrocinador
 Nombre: FRANCISCO DONOSO MOSCOSO
 Casillero IEP: _____ Quito _____ Guayaquil _____ 8 Cuenca _____ Casillero Judicial en Quito: _____

16) Anexos

☒ Comprobante pago tasa N° 30228
☒ 6 etiquetas en papel adhesivo 5x5 c. m.
☐ Copia cédula ciudadanía para personas naturales
☐ Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad
☐ Poder
☐ Nombramiento de representante legal
☐ Reglamento de uso, (marcas de certificación, colectivas)
☐ Designación de zona geográfica, (indicación geográfica/denominación de origen)
☐ Reseña de calidades, reputación y características de los productos (indicación geográfica/denominación de origen)
☐ Documento en el que se demuestre el legítimo interés, (indicación geográfica/denominación de origen)
☐ Copia de estatutos de solicitante, (marcas colectivas, certificación, indicación geográfica/denominación de origen)
☐ Lista de integrantes, (marcas colectivas o de certificación)

17) Firma Solicitante (s) *A. Villanueva*

18) Abogado patrocinador
 Cédula: 3564 C.A.A.
 Correo: fdonoso@coloaustror.com

Los campos en los que se usen fechas, deberán especificarse en día/mes/año
 Formato único, PROHIBIDA SU ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN
 En caso de alterarse o modificarse este FORMATO, no se aceptará a trámite la solicitud

Anexo 8. Solicitud de Pago de Tasa para emisión de título

							
SOLICITUD PAGO TASA TITULO							
 <i>República del Ecuador Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- Unidad de Gestión de Signos Distintivos</i>	* Fe de presentación						
A: Director Nacional de Propiedad Industrial. Adjunto pago por concepto de tasa oficial para obtención de título de registro:							
Denominación: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Marca de Producto () Lema Comercial () Denominación de Origen () Marca de Certificación () </td> <td style="width: 50%;"> Marca de Servicios () Nombre Comercial () Apariencia Distintiva () Marca Colectiva () </td> </tr> </table> Trámite No.: Publicado en la Gaceta: Solicitante: Resolución No.: Fecha Resolución: Concedido por: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dirección Nacional de Propiedad Industrial / Unidad de Signos Distintivos</td> <td style="width: 30%;">()</td> </tr> <tr> <td>Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, Obtenciones Vegetales</td> <td>()</td> </tr> </table>		Marca de Producto () Lema Comercial () Denominación de Origen () Marca de Certificación ()	Marca de Servicios () Nombre Comercial () Apariencia Distintiva () Marca Colectiva ()	Dirección Nacional de Propiedad Industrial / Unidad de Signos Distintivos	()	Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, Obtenciones Vegetales	()
Marca de Producto () Lema Comercial () Denominación de Origen () Marca de Certificación ()	Marca de Servicios () Nombre Comercial () Apariencia Distintiva () Marca Colectiva ()						
Dirección Nacional de Propiedad Industrial / Unidad de Signos Distintivos	()						
Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, Obtenciones Vegetales	()						
Recaudos anexos: [] Comprobante pago N°:	Firma peticionario Casillero IEPI : Casillero judicial : Estudio jurídico : Teléfonos : Correo electrónico:						
Favor llenar el presente formulario a máquina o con letra legible							
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, www.iepi.gob.ec.							

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE INTERNET

- ANTEQUERAPARILLI, Ricardo. *Derecho de Autor*. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Impresión Editorial Venezolana C. A. Mérida, 1998.
- BECERRA RAMÍREZ, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2004.
- BENTATA VÍCTOR. *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1994.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto y GARCÍA-CRUCES José Antonio. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Editorial Thomson/Aranzadi. Navarra 2003.
- BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2003. Tomo I – Tomo II.
- CALAVIA MOLINERO, José Miguel. *Derecho Mercantil*. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 2002.
- CANAVAL PALACIOS, Juan Pablo. *Manual de Propiedad Intelectual*. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2008.
- CAUQUI, ARTURO. *La propiedad industrial en España. Los inventos y los signos distintivos*. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1978.
- COSTA SANSALONI, José. *Innovación y Propiedad Industrial*. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2006.

- DÁVILA TORRES, César. *Marcas y Patentes: Resoluciones Administrativas (Agosto 2003 a Diciembre 2004)*. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 2006.
- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22va. Edición 2001.
- GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, Enrique; Soler Pascual, Luis; Fuentes Devesa, Rafael. *Tratado Práctico de Propiedad Industrial*. El Derecho Editores, S.A. Madrid, 2010.
- GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR, Luis. *La protección de los derechos de propiedad industrial. Importancia y valor económico de las patentes y las marcas*. Recuperado en (14/02/2011 – 12h24) y tomado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/ompi_pi_sti_03/ompi_pi_sti_03_3.pdf. Documento del TALLER NACIONAL DE LA OMPI SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL USO DE LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en República Dominicana el 30 de marzo y 1 de abril de 2003.
- GELLER, Paul Edward; otros autores. *Derecho de la Propiedad Intelectual Una perspectiva trinacional*. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. México 2000.
- GIRALDO MONTOYA, Julián Andrés. *El Régimen Marcario y su procedimiento*. Librería del Profesional. Bogotá, 1998.
- LEDESMA, Julio. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Librería jurídica Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1953.
- LEÓN ALTAMIRANO, Paúl. *La notoriedad de las marcas. Tesis previa a la obtención del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas*. Universidad del Azuay. 2006.

- MACÍAS HURTADO, Miguel. *Instituciones de Derecho Mercantil Ecuatoriano*. Banco Central del Ecuador, Quito, 1988.
- MARTÍNEZ MONTESINOS, Antonio. *Régimen actual de marcas en el Ecuador. Tesis previa a la obtención del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas*. Universidad del Azuay. 2008.
- MAZORATI, Osvaldo. *Derecho de los Negocios Internacionales*. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003. Tercera Edición.
- MEDINA PABÓN, Juan Enrique. *Derecho Civil. Aproximaciones al Derecho*. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2005.
- MORALES HERNÁNDEZ, Alfredo. *Compendio de Derecho Mercantil I*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2004.
- MORENO, Breuer. *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. Editorial Robis. Buenos Aires, 1946.
- OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires 2002. Cuarta Edición.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos de la Propiedad* Recuperado en (14/02/2011 – 12h24) http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos del Derecho de Autor y los Derechos Conexos*. Publicación de la OMPI No. 909.
- PAZMIÑO YCAZA, Antonio. *Introducción al Derecho Marcario y los Signos Distintivos*. Artículo tomado de la revista jurídica online de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recuperado en (05/05/2012 –

17h00)

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=118.

- PICO MANTILLA, Galo. *Jurisprudencia Andina*. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito. 2009.
- RAMÍREZ ROMERO, Carlos. *Manual de Práctica Societaria*. Loja 2009. Tomo I Cuarta Edición.
- RANGEL MEDINA, David. *El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM. México, 1992.
- RENGIFO GARCÍA, Ernesto. *Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1996.
- RUIZ DE VELAZCO Y DEL VALLE, Adolfo. *Manual de Derecho Mercantil*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2007.
- SALAZAR ICAZA, Juan. El nombre comercial y sus relaciones con el derecho marcario ecuatoriano. Tesis previa a la obtención del Título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República. Universidad del Azuay. 2006.
- VERA CASTELLANOS, Luis. *Recursos Administrativos y Propiedad Intelectual en el Ecuador*. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2004.
- VÁSQUEZ ZAMBRANO, Susana. *La Legislación Marcaria en el Ecuador*. Monografía previa a la obtención del Título de Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de Justicia de la República. Universidad del Azuay. 2002.
- VÁSQUEZZAMBRANO, Susana. *Material proporcionado durante las clases regulares de la Materia de Propiedad Intelectual dictada en*

Universidad del Azuay del 18 de Septiembre del 2007 al 03 de Febrero de 2008.

- ZUCCHERINO, Daniel. Patentes de Invención- Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1998.

REFERENCIAS LEGALES

- Código de Comercio Colombiano (Publicado el 16 de junio de 1971).
- Constitución Argentina, 1994.
- Constitución Brasileña, 1988.
- Constitución Boliviana, 2009.
- Constitución Chilena, 1980.
- Constitución Colombiana, 1991 con reformas 2001.
- Constitución Costarricense, 1949
- Constitución Ecuatoriana, 1835.
- Constitución Ecuatoriana, 1845.
- Constitución Ecuatoriana, 1852.
- Constitución Ecuatoriana, 1861.
- Constitución Ecuatoriana, 1869.
- Constitución Ecuatoriana, 1993.
- Constitución Ecuatoriana, 1998.
- Constitución Ecuatoriana, 2008.
- Constitución Guatemalteca, 1989.
- Constitución Hondureña, 1982.
- Constitución Nicaragüense 1987, con reformas 2000.
- Constitución Panameña, 2004.
- Constitución Paraguaya de 1992.
- Constitución Peruana, 1993.
- Constitución Salvadoreña de 1983
- Constitución Uruguay, 1967, con reformas 2004
- Constitución Venezolana, 1999.

- Convención sobre marcas y comercio (R.O. 242, de 05 de Agosto de 1985).
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
- Ley de Marcas Argentina (Ley No. 22.362 -B.O. 2/1/81-)
- Ley de Marcas Española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)
- Ley General sobre Marcas y registros industriales y comerciales Boliviana (Publicada en la Gaceta Oficial del 15/01/1918)
- Ley de Propiedad Industrial Chilena (Publicada en 9 de marzo de 2006).
- Ley de Propiedad Industrial Peruana (Expedida el 23 del mes de abril de 1996).
- Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley de Propiedad Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de Junio de 1991.
- Ley de Compañías Ecuatoriana
- Reglamento a la Ley de Propiedad intelectual.
- Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (Resolución No. CD-IEPI 00-61).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 33-IP-99, de 22 de Marzo de 2000.