



## MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

### VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL ECUADOR

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos  
para optar por el título de Magíster en Propiedad Intelectual

Profesora Guía  
Dra. Sujey Torres Armendáriz

Autor  
José Ricardo Alcívar Pozo  
Juan Carlos Muñoz

Año  
2014

**DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA:**

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con los estudiantes, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

.....

Dra. Sujey Torres Armendáriz

C.C. 1713724431

**DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE:**

“Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”

-----  
Ab. José Ricardo Alcívar Pozo

-----  
Juan Carlos Muñoz Sandoval

C.C. 172111977-2

C.C. 171545525-7

## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios quien me fue dando la sabiduría para culminar esta nueva etapa, a mis padres José y Ceci, mis hermanos Sarita y Jorge Augusto, quienes han sido mi soporte afectivo para poder motivar las acciones encaminadas a la obtención de las metas académicas, a mi gran amiga, compañera y esposa Tatiana Avilés, quien supo comprender cada uno de los planteamientos y vicisitudes a lo largo del desarrollo de este proceso.

**José Alcívar Pozo**

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco en especial a mis padres por haberme brindado su apoyo a lo largo de toda mi vida y permitirme alcanzar mis metas y anhelos, así mismo debo agradecer a mis hermanas Adriana y Diana por estar pendientes de mí todos estos años. Finalmente mis más sinceros agradecimientos a todos mis amigos que han sabido extenderme la mano cuando lo he necesitado.

**Juan Carlos Muñoz**

## **DEDICATORIA**

A Dios quien me ha dado todo lo que soy y a quien debo lo que seré, a mi esposa amada Tatiana quien es mi motivación principal para seguir adelante y a quien amo intensamente, a mis Padres y hermanos.

**DEDICATORIA**

Este trabajo está dedicado a mis padres y hermanas sin quienes no hubiese sido posible llegar a donde estoy y menos aún la conclusión de este proyecto científico.

## RESUMEN

En la presente tesis se analizará los diferentes tópicos respecto a la viabilidad de la acción de cancelación de los nombres comerciales por la falta del uso, basándonos en análisis doctrinarios respecto de las marcas y el nombre comercial con legislación conexas y la normativa ecuatoriana que refiere a la propiedad intelectual.

Las falencias y desfases de criterios respecto al nombre comercial y a las marcas en el país y de la jurisprudencia emitida hasta el momento que han creado inseguridad jurídica, afectando el adecuado desarrollo de la gestión administrativa. Se establece un especial énfasis a la transformación del nombre comercial, su cancelación y la forma en las que se puede hacer extensiva y aplicable en el ámbito marcario.

En el estudio realizado se detectó que la acción de cancelación de los nombres comerciales no sólo tiene incidencia en el ámbito académico, sino que busca convertirse en una guía y en un parámetro para la aplicación misma de las normas por parte de la administración en el país.

Establecemos entonces que el registro de un nombre comercial aplicado de acuerdo a la doctrina y de la naturaleza de la posibilidad de que quede sin efecto el registro concedido por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, desencadenando en la cancelación por la falta del uso, en la que, de acuerdo a la doctrina, es necesario el uso para evitar acaparamiento, con salvedad de que dicho nombre comercial se vulgarice y sea notoria.

Respecto de la normativa andina, ésta es de cumplimiento obligatorio tanto en la instancia administrativa como en la judicial. En caso de dudas respecto de la aplicación de una norma específica, el organismo competente es el Tribunal Andino de Justicia quien se pronuncia a través de interpretaciones prejudiciales.

Ya en el trabajo diario de la administración pública surge la necesidad de los jueces administrativos de aplicar la normativa comunitaria y nacional de



Propiedad Intelectual al dictar sus resoluciones, es en ese momento cuando se pone de manifiesto la importancia del presente estudio, ya que dichos actos administrativos, a la luz de las normas y la doctrina, muchas veces generan duda respecto de la correcta aplicación de las disposiciones legales, siendo indispensable un análisis profundo que dilucide estas cuestiones y aporte a la seguridad jurídica y a la ciencia.

## **ABSTRACT**

This thesis will discuss different topics regarding the viability of the Cancellation action of trade names by the lack of use, based on doctrinal analysis with respect to trademarks and trade name with related legislation and Ecuadorian legislation referring to intellectual property.

The shortcomings and gaps of criteria with respect to the trade name and brands in our country and the jurisprudence issued so far have created legal uncertainty, affecting the proper development of administrative management. Establishes a special emphasis to the transformation of the trade name, its cancellation and the way in which can be extensive and applicable in the trademark field.

The action for cancellation of trade names not only has impact on the academic field that seeks to become a guide and a parameter for the same application of the rules by the Administration in the country was detected in the study.

We establish that the registration of a trade mark applied according to the doctrine and the nature of the possibility that is without effect the registration granted by the Ecuadorian Institute of intellectual property, triggering the cancellation due to the lack of use, that is according to the doctrine it is necessary to use to avoid hoarding, with caveat that the brand name is vulgar and is notorious.

With regard to the Andean regulations, this is mandatory both in the judicial and the administrative instance. In the event of doubts as to the application of a specific rule, the competent body is the Andean Court of Justice who pronounces through preliminary interpretations.

Already in the daily work of public administration the need of administrative judges to apply Community and national intellectual property legislation to dictate decisions arises, in that moment when highlights the importance of this study, these administrative acts, in the light of the rules and doctrine, often generate doubt about the correct application of the legal provisions still

essential in-depth analysis that resolves these issues and contribution to the legal security and science.

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>FORMULACIÓN DEL</b>	
<b>PROBLEMA.....</b>	<b>2</b>
<b>CAPÍTULO I NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE</b>	
<b>COMERCIAL.....</b>	<b>4</b>
1.1 ORIGEN HISTÓRICO.....	4
1.2. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL.....	6
COMMON LAW.....	7
SISTEMA FRANCÉS.....	8
SISTEMA ALEMÁN.....	8
1.3 NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE	
COMERCIAL.....	11
1.4 FUNCIÓN DEL NOMBRE	
COMERCIAL.....	14

1.5 ADQUISICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.....	15
1.6 MARCAS BLANCAS Y EL USO DE NOMBRES COMERCIALES COMO MARCA.....	16

## **CAPITULO II NOMBRE COMERCIAL EN LA**

### **APLICACIÓN A LA LEY Y SU FORMA DE**

<b>REGISTRO.....</b>	<b>17</b>
----------------------	-----------

2.1 DERECHOS Y CONSECUENCIAS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	18
---	----

2.2 NORMAS RELATIVAS A MARCAS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A LOS NOMBRES COMERCIALES.....	19
--	----

2.3 CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL VS DERECHO DE AUTOR.....	29
--	----

<b>CAPÍTULO III NOMBRE COMERCIAL.....</b>	<b>32</b>
---	-----------

3.1 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	32
---	----

3.2 DIFERENCIAS ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL.....	47
--	----

3.3 EJEMPLOS DE NOMBRES COMERCIALES.....	33
3.4 ANALISIS DE ALGUNAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESPECTO A CANCELACIÓN DE NOMBRES COMERCIALES POR FALTA DE USO.....	35
3.4.1 RESOLUCIÓN TRÁMITE N° 08-973-AC-RR, SIGNO DISTINTIVO COMPACALZA LEOPARD, DICTADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2010.....	35
3.4.2 RESOLUCIÓN N° 121-2013-CPI-1S, TRÁMITE N° 07-050-AC-2S, SIGNO DISTINTIVO NATUSAL, DICTADA EL 05 DE MARZO DEL 2013....	41
3.4.3 MARCA NEGADA EN BASE A UN NOMBRE COMERCIAL.....	61
<b>CAPITULO IV. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.....</b>	<b>66</b>
4.1 ACCIÓN DE CANCELACIÓN.....	66
4.2 FUNCIÓN DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN.....	66
4.3 CLASES DE ACCIONES DE CANCELACION.....	67
4.3.1 CANCELACIÓN POR FALTA DE USO.....	67
4.3.2 CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN.....	67
4.3.3 CANCELACIÓN POR SER NOTORIAMENTE CONOCIDO.....	68

4.4 EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL RESPECTO A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.....	69
4.5 MARCO NORMATIVO.....	72
4.6 RESTRICCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS EN BASE AL CRITERIO DE ESPECIALIDAD, RESPECTO A UNA MISMA CLASE INTERNACIONAL.....	76
4.7 CADUCIDAD VS CANCELACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL.....	76
4.8 PROPUESTA.....	77
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>80</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>83</b>
CRONOGRAMA.....	84
REFERENCIAS.....	85
ANEXOS.....	88
ANEXO I.....	89

## INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo sistemático de los pueblos la necesidad de exigir protección sobre los derechos de las creaciones se ha ido haciendo cada vez más necesaria y cotidiana, al hablar de la viabilidad de la acción de cancelación por falta de uso de los nombres comerciales en el Ecuador, debemos enfocarnos en una investigación doctrinaria para establecer, desde los cimientos el manejo adecuado de este tema, para lo cual hay que indicar que nuestro centro de investigación primigenio serán los archivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, específicamente los expedientes del Comité de Propiedad Intelectual que es el órgano competente para conocer las acciones de cancelación planteadas contra los registros conferidos en el país.

Resulta trascendental la elaboración de un estudio jurídico minucioso que permita esclarecer de forma definitiva la pertinencia de una acción de cancelación por falta de uso planteada en contra de un nombre comercial; ya que, además de la connotación jurídico-legal y sus consecuencias al interior de la administración pública, se encuentran de por medio los ciudadanos que, dentro del desarrollo de sus actividades comerciales han adquirido derechos sobre su nombre comercial, los mismos que deben ser respetados por la autoridad en caso de cumplirse con los presupuestos legales para su vigencia.

En el presente trabajo científico se pretende establecer una correcta interpretación de la aplicación de la normativa nacional de Propiedad Industrial en lo que respecta a la posibilidad de plantear una acción de cancelación por falta de uso a un nombre comercial, para de esta manera, teniendo en cuenta fallos anteriores del tema dictados por el órgano competente, proponer una política al respecto.

Dentro del contenido de este proyecto de tesis se analizará la naturaleza de los nombres comerciales, al igual que la de las acciones de cancelación, confrontándolas a la luz de la normativa vigente en el Ecuador, para así llegar a una conclusión válida que esclarezca las dudas ya planteadas y aporte a la ciencia del Derecho.



## **FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

Con todas las consideraciones hechas queda claro que el problema a tratar conlleva una gran importancia social, ya que, se encuentran de por medio los derechos de los actores económicos, los mismos que conforme a los principios esenciales del derecho deben estar amparados en la seguridad jurídica, lineamiento que propugna la unidad en la aplicación de la ley permitiendo que los ciudadanos sepan a qué atenerse en ese caso frente a sus actos.

Queda como pregunta si ¿Es viable la acción de cancelación por falta de uso de nombres comerciales en el Ecuador?

Ante esta interrogación, cabe preguntarse la importancia en la elaboración de estudios que busquen esclarecer la aplicación de las normas respecto de instituciones jurídicas en caso de dudas derivadas de su interpretación y, la respuesta obvia es que son indispensables ya que están de por medio los derechos de la colectividad, los mismos que deben ser garantizados por el Estado y su ordenamiento jurídico.

Como profesionales del Derecho nos vemos en la obligación de buscar soluciones a los problemas que puedan surgir respecto de la aplicación de la normativa a los casos de la vida diaria.

Uno de los ámbitos más importantes en los que hemos ejercido la profesión es el de la Propiedad Intelectual, más aún cuando los autores de este trabajo científico hemos tenido el honor de ejercer cargos públicos en el órgano especializado de la materia del Estado Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Dentro de los múltiples temas que surgen en la práctica del Derecho Administrativo, en materia de Propiedad Intelectual, llama la atención el inconveniente surgido con los registros de nombres comerciales declarados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que en la práctica, a pesar de ya no encontrarse en uso y, por tanto, ya no tener vigencia jurídica conforme lo dispone la normativa andina, se constituyen en un obstáculo real a nuevos registros de signos distintivos que guarden semejanza. Esto se debe a

que los signos distintivos tienen su razón de ser en la necesidad de diferenciar los productos y servicios ofertados en el comercio en aras de proteger tanto a los productores, que pueden ser objeto de competencia desleal por parte de sus competidores, como a los consumidores que pueden ser inducidos a error en cuanto a la naturaleza del producto o servicio y su procedencia.

Por lo expuesto, es indispensable y obligatorio buscar una alternativa viable a dicho inconveniente, lo cual va a dar paso a la elaboración del presente trabajo investigativo y se volverá el principal objetivo del mismo.

Resulta trascendental la elaboración de un estudio jurídico minucioso, que permita esclarecer de forma definitiva la pertinencia de una acción de cancelación planteada en contra de un nombre comercial, ya que, además de la connotación jurídico legal y sus consecuencias al interior de la administración pública, se encuentran de por medio los ciudadanos, que dentro del desarrollo de sus actividades comerciales han adquirido derechos sobre su nombre comercial, los mismos que deben ser respetados por la autoridad en caso de cumplirse con los presupuestos legales para su vigencia.

En el presente trabajo se pretende establecer una correcta interpretación de la aplicación de la normativa nacional de Propiedad Industrial en lo que respecta a la posibilidad de plantear una acción de cancelación a un nombre comercial, para de esta manera, teniendo en cuenta fallos anteriores del tema dictados por el órgano competente, proponer una política país al respecto.

Dentro del contenido de este Trabajo de Titulación analizaremos la naturaleza de los nombres comerciales al igual que la de las acciones de cancelación, confrontándolas a la luz de la normativa vigente en el Ecuador, para así llegar a una conclusión válida que esclarezca las dudas ya planteadas y aporte a la ciencia del Derecho.

# CAPÍTULO I NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

## 1.1 ORIGEN HISTÓRICO

Hay que iniciar por formular una referencia de los conceptos básicos sobre el comercio como premisa básica de la confrontación que refiere exclusivamente al derecho comercial.

El poco interés que se ha enmarcado en la doctrina primigenia y la doctrina científica por el estudio de esta rama considerada jurídica, y a la vez como algo mercantil, puede llegar a determinar la fundamentación del nombre comercial dentro del sector del derecho de la propiedad intelectual (FERNÁNDEZ-NOVOA,24,25)

Tomando en cuenta a varios pueblos de la antigüedad vemos claramente que los fenicios, los asirios, empezaron a desarrollar un importante intercambio comercial o el conocido trueque, en el que los pueblos iban desarrollándose poco a poco, como es el caso de los Egipcios (3.000 A.C.), una de las ciudades que pasa a ser de suma importancia es Rodas, por ser el centro de intercambio comercial que se dispersa en el Mediterráneo donde el comercio empezó a incrementarse de gran manera entre los siglos XI y XII; casi cuando comenzaron a minimizarse las invasiones de los escandinavos y aledaños, empieza el intercambio pacífico de granos, pieles, metales; tomando en cuenta que el comercio se realizaba siempre con el fin de negociar sobre los bienes de consumo y los productos con sus denominaciones distintivas de aquella época. (FRANCIONI, DERECHO COMERCIAL Y ECONÓMICO, 76,78).

La evolución sistemática del comercio fue avanzando desde el trueque pasando por la aparición de la moneda y posteriormente el crédito, se debe apreciar el valor de los objetos, para entender la transmisión del bien con una diferencia económica significativa, con los grandes cambios sociales de

la historia en la lucha de una nueva clase (CHAMPAUD, MÉTODOS DE AGRUPACIÓN DE LAS SOCIEDADES, 117)

El nombre social nace como una derivación por asociación del nombre civil de las personas naturales aplicada a las personas jurídicas.

El nombre comercial en cambio identifica la denominación con la que la persona, sea ésta natural o jurídica, ejerce sus actividades en el comercio.

El nombre civil conforme la doctrina del Derecho es considerado como un atributo de la personalidad, un derecho humano, por tanto es inherente al individuo en su calidad de ser humano, legalmente se establece la obligatoriedad del registro del mismo, ante la autoridad competente para la individualización, adquiriéndose el derecho al uso del nombre civil mediante el registro.

Con la aparición de las personas jurídicas surge la necesidad de otorgarles alguna denominación que permita identificarlas entre sí y distinguirlas de las personas naturales que en última instancia las conforman, así surge el nombre social o razón social. En lo concerniente a las personas jurídicas, su denominación debe ser registrada ante la autoridad competente para efectos de su creación.

“En la Edad Media, las sociedades se designaban con los nombres de todos los socios, los que se anotaban en los libros de cuenta y razón” (p.92), lo que corrobora el hecho de que en un inicio las razones sociales no identificaban a la persona jurídica en sí, sino al conjunto de personas naturales que las conformaban, en este caso los comerciantes, es así que las sociedades colectivas podían llevar en su denominación únicamente el nombre de los socios. En contraposición con la sociedad colectiva, la sociedad por acciones o anónima no podía llevar en su denominación el nombre de alguno de sus socios.

Con posterioridad la denominación de la sociedad tuvo como objetivo vincular a los socios con las actuaciones de la sociedad para fines de

responsabilidad, como por ejemplo en las disposiciones contempladas en los códigos de comercio de Argentina y Francia en 1807.

El registro de la denominación social busca brindar seguridad a terceros respecto del uso efectivo de la misma, y confiere el derecho al uso de la misma en el mercado. Situación que contrasta con la del nombre comercial cuyo derecho nace con el uso y se extingue con el uso.

En la actualidad el nombre al identificar actividades comerciales busca distinguirlas de la competencia con el objetivo de obtener la fidelidad de la clientela, adquiriendo el carácter de patrimonial pudiendo ser objeto de transacciones al ser un bien inmaterial; a esto se lo denomina nombre comercial.

## **1.2. CONCEPTO DE NOMBRE COMERCIAL**

Debemos partir del hecho de que nombre es la designación exclusiva que corresponde a cada persona, una forma mediante la cual se puede distinguir a una persona de otra como un principio inamovible que es el de identidad; debemos tomar en cuenta que el comerciante trabaje bajo su propio nombre civil o en algunos casos para la identificación directa se use el apellido, se consideró la necesidad a causa de la duplicidad de apellidos y el riesgo de causar confusión en el usuario la de los nombres de fantasía, sobre el elemento constitutivo del mismo o lo conocido como “enseña comercial”(LLAMBÍAS, DERECHO COMERCIAL Y ECONÓMICO, 293).

Al igual que en el caso de las marcas el requisito de ser susceptible de representación gráfica es indispensable dentro de la concepción del nombre comercial, ya que, esta característica es la que le permite su individualización frente otros signos registrados que identifiquen actividades, productos o servicios similares.

Debe tomarse en cuenta que el principio de especialidad aplica también a los nombres comerciales, en lo que respecta a la distinción entre los titulares de los signos frente a otros que realicen actividades similares.

De acuerdo a la evolución histórica de los nombres comerciales éstos se derivaron inicialmente de los nombres de las personas naturales, las denominaciones sociales y las personas jurídicas. Posteriormente se fundamentaron en denominaciones de fantasía y denominaciones evocativas de la actividad comercial.

Para establecer una definición acorde al análisis que se plantea, se establece que es un título que se le otorga a un titular sea persona natural o jurídica, para que pueda utilizar cualquier clase de signo, isotipo o denominación que lo identifique como empresa o identifique a la razón social en el mercado, pues pueden o no ser independientes del registro establecido en la Superintendencia de Compañías, el establecimiento de su duración, es de 10 años a partir de la fecha de su inscripción.

El derecho que se tiene sobre el nombre comercial se vuelve exclusivo, originado desde su primer uso y termina cuando se terminan las actividades de la empresa, especificando la actividad económica.

### **COMMON LAW**

“En el sistema de “common law” angloamericano es un principio general que una misma persona puede utilizar varios nombres distintos para finalidades también diversas, con tal de que esta libertad no se use en fraude de terceros o para lesionar derechos de éstos. Por tanto, en este sistema una misma persona puede usar varios nombres, por ejemplo, un nombre civil y otro diferente como comercial, siempre que registre este último.”(p. 422)

## **SISTEMA FRANCÉS**

“El sistema francés da la opción al comerciante para que utilice su propio nombre o seudónimo o para que use una denominación de fantasía en su empresa o actividad económica...” (p.422)

## **SISTEMA ALEMÁN**

“El sistema alemán, en cambio, identifica el nombre con la firma, exige el llamado por la doctrina “nombre-firma”, que viene compuesto del apellido del comerciante; y, por lo menos, uno de los nombres de pila, si tiene varios. Tratándose de personas jurídicas, también se identifica con el nombre registrado de éstas. El nombre se transmite con el establecimiento, pero el nuevo titular debe añadir el propio (firma derivada). Configura así un “principio de autenticidad o veracidad del nombre”” (p.422)

Cuando entendemos que un comerciante está trabajando en el movimiento mercantil o en el giro de su negocio que se lo vendría a asimilar como el dueño de la marca, pueda hacer de su mercadería, y lo haga reconocible fácilmente en el mercado, causando lo que viene a desarrollarse de forma instintiva con relación a los signos distintivos, que tenga estrecha vinculación a las características de su titular, donde el papel preponderante es el prestigio, el buen uso, pero que se lo use y de la fiabilidad de su negocio; es decir, el nombre comercial debe ser identificado claramente y de forma autónoma a la del titular, de su negocio o a la actividad comercial a la que se dedique.

Como parte de la función que tiene el nombre comercial, el fin económico que persigue es el que pueda estar participando activamente en el comercio y que compite con sus rivales para que el público consumidor no se confunda cuando esté actuando la empresa de forma culposa. Y se lo distinga por su nombre en el mercado pese a que exista dos personas o comerciantes sobre el mismo tipo de productos o servicios, pero que puedan tener identidad propia.

El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial, que está dentro de la categoría de los signos distintivos, que a diferencia de las marcas, su protección tiene carácter declarativo, no constitutivo de derechos y cuyo trámite

de protección es igual que las marcas, siguiendo el mismo procedimiento de propiedad industrial, pues el objeto de la protección del nombre comercial es todo símbolo o signo que sirva para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad de empresa, por eso es considerado como un derecho exclusivo impidiendo así que un tercero lo utilice sin la autorización debida en el mismo sector o para productos relacionados conforme la clasificación de Niza, así como se utilice un nombre comercial semejante.

Estas definiciones se tomaron en cuenta por primera vez en el Convenio de París, en su artículo 8 donde dispone claramente " el nombre comercial se lo protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no".

En la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929; en el Capítulo III: De la Protección del Nombre Comercial; en su artículo 14, se establece que: "El nombre comercial en cualquiera de los estados contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca".

El artículo 14 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, establece que el nombre comercial será protegidos en cualesquiera de los Estados miembro sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Título X presenta 9 artículos que regulan la protección del nombre comercial. En el artículo 190 se define al nombre comercial como el signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, finalmente en el 191 se establece que los derechos exclusivos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso en el comercio y que se pierde; éste derecho al cual hacemos mención sintetiza el uso y cuando cesa el mismo de acuerdo a los titulares de los nombres comerciales así como las acciones que refieren a su protección, regulando también la posibilidad de que el nombre comercial pueda ser



registrado con una vigencia de 10 años renovables este registro, es a lo que se conoce como declarativo.

Cuando empezamos a manifestar nombre comercial inmediatamente queremos por antonomasia asociar a una marca con el nombre comercial, pero debemos recordar que el objeto de una marca es proteger productos y servicios para así identificar a una empresa, en cambio la característica fundamental de un nombre comercial es la de permitir distinguir una actividad comercial y que se distinga de (no solo son empresas, hay personas naturales, franquicias, etc que permiten que se desprenda como actividad comercial y de los demás negocios que desarrollan actividades similares o idénticas.

En palabras de la Oficina Española de Patentes y Marcas:

*“El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”.*

Cuando establecemos la protección del nombre comercial al igual que la protección de una marca, comprendemos que es otorgada por oficinas especializadas en el caso del Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, de hecho como tal el registro del nombre comercial es igual que al de una marca; es importante manifestar que la diferencia entre nombre comercial y la razón social conocida como tal es la que ingresa en la diferenciación de marca y nombre comercial puesto que en la mayoría de las ocasiones coinciden, un empresario puede llegar a manejar varios nombres comerciales bajo una misma razón social, para esto nos permitimos establecer a manera de ejemplo lo siguiente:

*“Así el fabricante de camisas registraría un nombre comercial que utilice las actividades comerciales a las que se dedica y que sirva para diferenciarlo de otro empresario, su razón social es la que debe usar para firmas los contratos o*

*para contratación de personal, el nombre comercial con el que va a comercializar es la marca de producto, pero todos los signos pueden ser como tal a la elección del empresario según a bien tenga manejarlos”*

Del texto establecido podemos definir que la marca se usa para designar y proteger a los productos y servicios en el mercado y el nombre comercial para proteger actividades económicas dentro de un sector, pueden las marcas llegar a extenderse de forma internacional para la venta de productos y servicios, mientras que los nombre comerciales pueden ser utilizados en cada país siempre que haya uso real de los mismos.

El nombre comercial únicamente busca identificar la actividad comercial de una persona jurídica, siendo muchas veces desconocida la identidad de la misma para el público consumidor en el mercado. Por lo expuesto se deduce que posee un carácter patrimonial por lo que es susceptible de ser comercializado como activo de la empresa.(Alfredo y Ricardo de PALMA, Derechos Intelectuales, 123,125).

### **1.3 NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.**

Respecto de la naturaleza jurídica del nombre comercial en el Ecuador, en relación con la normativa andina y nacional, el efecto del registro del mismo es meramente declarativo, es decir, el registro reconoce declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial.

Según el artículo 191 de la Decisión 486 de la CAN, “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.”

Complementariamente, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en el inciso segundo de su artículo 230 dice: “...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...”, presupuesto contradictorio a lo dispuesto por la Decisión Andina en la que se confiere el derecho con el primer

uso, por lo que al ser la Decisión la norma jerárquicamente superior se deberá aplicar con primacía frente a cualquier disposición de la legislación interna.

Es por esta razón que la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime del requisito de uso para mantener su vigencia, ya que nace con su uso y cesa en su ausencia.

De lo expuesto, también se deduce que el nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

El artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

La Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial, así, en el segundo inciso de su artículo 190 señala que: "...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..."

Asimismo, el artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tenga carácter declarativo.

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

Dentro del diario trajinar del mercado, los signos distintivos encuentran su razón de ser el uso que se les va a dar para distinguir, ya sea las actividades comerciales, los productos o los servicios realizados por alguien.

En el caso del nombre comercial, este nace con el primer uso y se extingue el momento que el titular cesa sus actividades comerciales. El inconveniente surge cuando un nombre comercial ya no está en uso y existe un tercero que podría utilizarlo, situación que crea la necesidad de una figura que permita cancelar un nombre comercial que no está cumpliendo su misión.

El organismo encargado de establecer una política respecto de la forma legal para que un nombre comercial deje de tener existencia jurídica es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a través del Comité de Propiedad Intelectual, puesto que, sin embargo, existe una disyuntiva respecto de la aplicación de la acción de cancelación a los nombres comerciales debido a que por su naturaleza, el registro de los mismos tiene únicamente el carácter declarativo y no constitutivo de derechos como sucede con las marcas las mismas que pueden ser objeto de la acción de cancelación en caso de falta de uso.

Podemos ver en la práctica que, no existe unificación de criterios de la doctrina sobre la naturaleza jurídica de los nombres comerciales ni de la aplicación de la figura de la acción de cancelación por falta de uso de ese tipo de signo.

Al respecto podemos encontrar varias posiciones respecto a la naturaleza del nombre comercial:

**Derecho de Propiedad:** De la misma forma que las marcas, los nombres comerciales se les conoce como bienes inmateriales.

**Derecho de Personalidad:** No se conoce al respecto mucho sobre esta teoría, pero lo que podemos determinar es que se ve la necesidad de diferenciar a los nombres comerciales del nombre civil.

**Derecho de monopolio:** Básicamente se manifiesta a los derechos conocidos dentro de la propiedad industrial conocidos como monopolios

y oligopolios en la que se confería al titular a través de la ley un derecho, doctrinas que por cierto debemos establecer que fueron duramente criticadas.

Nos permitimos establecer que de las corrientes establecidas anteriormente la más acertada es la del derecho de propiedad, pues concebimos que ésta forma parte del patrimonio como persona titular del derecho en cuanto al manejo del contenido económico que no podemos negar y que terminará siendo objeto de enajenación y de una muy probable explotación comercial.

#### **1.4 FUNCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

Pese a que el comerciante en algún momento pueda llegar a adoptar diferentes tendencias para el manejo de sus mercancías, actividad o empresa de forma particular, un emblema o una marca en la que se reconozca de forma sencilla y fuerte medio para identificarlos ha sido el nombre comercial, la mejor manera de atraer clientes a su giro comercial, ya que, es más sencillo de identificar y corre la voz entre sus consumidores.

Cuando entendemos el objeto o la función del nombre comercial podemos manifestar en su sentido puro, que la presentación de ésta se da como como un conjunto de cualidades directamente ligadas a su titular, tomadas en cuenta, de acuerdo al grado de honestidad, reputación, prestigio que pueda llegar a tener como titular del nombre; en función de su actividad comercial y su giro del negocio. Normalmente los nombres comerciales tienen su aceptación en cuanto los clientes conocen al dueño del negocio, la popularidad del local radica en la reputación del propietario, el buen servicio que presta, las facilidades del almacén, entre otros.

Dentro de lo que puede considerarse como su función distintiva del nombre comercial Baylos Corroza indica: “Pero esa función, cuando se trata de la empresa, tiene dos variantes perfectamente definidas, como la de que se pueda dar a conocer la empresa como organización de miembros con fin

económico y que actúa en el mercado competitivo para que no se la confunda, la de mencionarla como persona jurídica a la que se le puede imputar actos y negocios jurídicos que deben atribuirse”

Por lo tanto, la función primigenia del Nombre Comercial es diferenciarse de otros locales o almacenes que proveen al consumidor de productos o servicios similares, poseyendo en sí distintividad intrínseca y extrínseca que le permita ser individual respecto de terceros.

## **1.5 ADQUISICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

Dentro de lo que concebimos como propiedad industrial se protegen a los nombres comerciales, no debemos olvidar que el objetivo del nombre comercial es el de proteger a aquella denominación que sirve para identificar a una persona sea natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, por lo que el derecho sobre un nombre comercial es considerado como un derecho totalmente exclusivo, impidiendo de esta forma que cualquier tercero pueda utilizar inadecuadamente o sin autorización o que utilice un nombre parecido que cause riesgo de confusión en el consumidor promedio.

Cuando estudiamos la protección del nombre comercial revisamos que el depósito es independiente de la protección, por primera vez este principio es contemplado en el Convenio de París, el cual en el artículo 8 dispone: “El nombre comercial protegerá en todos los países de la Unión sin la obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de la marca de fábrica o de comercio o no”, la adquisición del derecho sobre el nombre comercial se da simplemente por su uso, el cual necesariamente debe recaer sobre una empresa, establecimiento o actividad; siendo la adquisición obtenida a través de su primer uso, sin que sea necesario previo depósito o registro, siempre y cuando no sea similar o idéntico a otro previamente existente.

## **1.6 MARCAS BLANCAS Y EL USO DE NOMBRES COMERCIALES COMO MARCA**

Las marcas blancas son utilizadas por los grandes distribuidores para identificar productos fabricados por terceros bajo su marca propia, así por ejemplo, a pesar de que no son productores de cereal, bebidas, quesos, entre otros, identifican sus productos como propios de la casa o nombre comercial principal y así crean en el consumidor la idea que las producen, además de evitar que se cancelen sus signos por falta de uso, ya que están comercializándolas en el mercado.

Cuando hablamos de marcas blancas en el Ecuador uno de los principales ejemplos de empresas que utilizan este tipo de estrategias de marketing son los supermercados como Grupo El Rosado y La Favorita, pues lo que procuran es que con un nivel altísimo en el diseño de sus productos y precios más económicos, romper el mercado respecto a las marcas líderes principalmente aquellas que no son nacionales, causando que la imagen corporativa mejore indiscutiblemente, enganchan al cliente a que consuma masivamente toda clase de productos de la empresa y los obligan a que se fidelicen.

Existen las marcas establecidas como propias, pues la marca es sumamente detallada, pero normalmente es distinta al nombre la marca, es ahí donde surge el inconveniente puesto que este tipo de estrategias lo que intentan es que al personalizar el producto evite el control de la calidad de los mismos, pues si se llegare a producir algún error o simplemente el producto no tenga el éxito esperado, no se lo asocie con la cadena, pero eso es un riesgo que hace que no haya una relación con el lugar en donde se adquiere o consume el producto.

## **CAPITULO II NOMBRE COMERCIAL EN LA APLICACIÓN A LA LEY Y SU FORMA DE REGISTRO**

La Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, dentro de la construcción del marco jurídico adecuado sobre el tema de la protección de los nombres comerciales, se fundamenta en lo ya establecido por la legislación internacional y los principios obtenidos a partir de la práctica comercial de los países. El máximo ejemplo de legislación internacional en la materia es el ADPIC que entró en vigencia a partir del 1 de noviembre de 1995, donde se establecieron los principios generales de la protección comercial, de forma armónica, a los países miembros de la OMC, que en un inicio tuvieron la alegoría de poder manejársela a través del GATT(ahora llamado OMC) y los obstáculos del mismo, con la necesidad de fomentar una adecuada protección de la propiedad industrial en cuanto al comercio internacional y de cada una de las medidas destinadas a hacer respetar esos derechos y que no sean obstáculos al comercio legítimo.

El grado de novedad que adquiere la propiedad industrial se refiere exclusivamente al hecho de que no se ha estudiado por un sólo cuerpo legal, sino que al contrario, se ha regulado y establecido por el Convenio de París y el ADPIC, por lo que, el nombre comercial distingue a una persona, ya sea esta natural o jurídica, de las que se dedican a la misma actividad económica; pese a la no obligatoriedad de registro de los nombres comerciales, un requisito indispensable para el mismo es que no guarde similitud con un nombre previamente existente, que no tengan misma finalidad y que eso no cause una confusión en el oferente, pero, debe considerarse que aunque el registro no es constitutivo de derechos, brinda seguridad en un medio de prueba en litigio y permite que pase al conocimiento del público.



## **2.1 DERECHOS Y CONSECUENCIAS DEL NOMBRE COMERCIAL**

En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual se deben observar los siguientes principios generales:

Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del estado de tutelar y proteger estos derechos y, el Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir de nuevas transgresiones.

Las acciones judiciales serán ejercidas únicamente por las personas legitimadas para promover el ejercicio de los derechos adquiridos según la Ley de Propiedad Intelectual. La competencia territorial es delegada a los juzgados del ramo civil para conocer de las acciones civiles o mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial salvo que se establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer tales materias.

En los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por la Ley de Propiedad Intelectual, los interesados también pueden utilizar métodos alternativos de resolución de controversias tales como la conciliación y el arbitraje.

Quien inicie una acción relativa a derechos de propiedad industrial puede pedir al juez competente que ordene cualquier medida cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas. Todas las medidas cautelares se tramitarán y ejecutarán sin

notificación, ni intervención de parte demandada, pero deberán notificarse a ésta en el momento de su ejecución o inmediatamente después de ellos.

El juez o autoridad puede ordenar las siguientes medidas cautelares:

- La cesación inmediata del uso.
- El comiso de los productos infractores.
- La prohibición de la importación de los productos, materiales.
- La confiscación, y traslado a los depósitos judiciales de los productos.
- Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.
- La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende.
- La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza.

El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. El objeto es que se mantengan y se respeten los derechos y para que se restituya el pleno ejercicio y goce de los mismos.

## **2.2 NORMAS RELATIVAS A MARCAS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL APLICABLES A LOS NOMBRES COMERCIALES**

Son aplicables en lo relacionado a la protección de los nombres comerciales, las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial, ADPIC, Convenio de Paris.

Para simple ilustración, citaremos las normas más importantes:

Ley de Propiedad Intelectual:

**“Art. 194.-** Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

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

*También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.*

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

Lo expresado en el tercer inciso del artículo precedente es plenamente aplicable a los nombres comerciales porque la disposición únicamente se fundamenta en el carácter distintivo del signo, característica que es común a las marcas y a los nombres comerciales; además no existe contradicción con lo dispuesto por el artículo 175 y siguientes de la Decisión 486 que hacen referencia al Lema Comercial.

Respecto a las prohibiciones de registro de un nombre comercial, son aplicables las que se contemplan para las marcas, que en su parte pertinente a prohibiciones absolutas contemplan que:

Ley de Propiedad Intelectual:

**Art. 195.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;
- b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

- c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;*
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;*
- f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;*
- g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;*
- h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;*
- j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de*

*que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;*

*k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;*

*l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,*

*m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.*

*Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.*

Respecto de las prohibiciones absolutas:

Los literales a) y b) del artículo precedente son completamente aplicables, ya que se refieren a la característica de distintividad que es común tanto a las marcas como a los nombres comerciales.

La prohibición del literal c), a diferencia del caso de las marcas, no puede ser aplicada, ya que los nombres comerciales protegen una actividad comercial y no un producto o un servicio, presupuesto necesario para la aplicación de esta prohibición.

Las prohibiciones de los literales i) y m), intentan evitar la confusión frente a otras formas de propiedad intelectual, lo que las hace pertinentes en su aplicación en el caso de los nombres comerciales.

Las restantes prohibiciones son plenamente aplicables, ya que se ven estrechamente relacionadas con cuestiones de moral y orden público.

Un nombre comercial sí puede caer en esta figura también, se usa 50 años el nombre comercial, colchoneta para colchonetas, y por el uso la gente lo identifica, por lo tanto, puede solicitar que le declaren como un signo que adquirió distintividad por el uso, por lo que precisamente el uso le da esta calidad.

En cuanto a las prohibiciones relativas de registro de una marca, la legislación contempla las siguientes:

Ley de Propiedad Intelectual:

**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;*
- b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;*
- c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;*
- d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión*

*o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.*

*Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.*

*Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

*e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*

*Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.*

*Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;*

*f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;*

*g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,*

*h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.*

Respecto de las prohibiciones relativas, todos los literales son aplicables a los nombres comerciales, ya que se refieren a las características necesarias para que un signo distintivo sea diferenciable de otros previamente existentes, evitándose de esta forma la confusión, asociación, el aprovechamiento injusto de la reputación ajena, dilución de la fuerza distintiva, etc.

Así mismo se aplica la prohibición del literal g) relativa a la afectación del Derecho de Autor por parte de un signo distintivo, en este caso el nombre comercial.

Finalmente el literal f) contempla una prohibición indispensable, ya que busca precautelar los derechos fundamentales de la imagen y la identidad de las personas, mismos que no podrían ser violentados de ninguna forma por un derecho de carácter patrimonial.

En cuanto se refiere a signos notoriamente conocidos y su aplicación respecto a nombre comerciales, podemos encontrar el siguiente artículo:

Ley de Propiedad Intelectual:

**Art. 197.-** *Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

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

En cuanto a marcas de alto renombre, aquellas que alcanzan un alto nivel de conocimiento, no solo por el público consumidor sino que abarca un grupo general de personas que con su simple enunciación saben de qué se trata, así la marca Malboro, Ferrari, Coca Cola, por citar unos pocos ejemplos.

El nombre comercial también puede alcanzar esta categoría.

La Ley de Propiedad Intelectual respecto a esta figura enuncia que:



**Art. 198.-** *Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general.*

Las disposiciones de los artículos precedentes son completamente aplicables puesto que estos parámetros pueden ser utilizados de igual forma para evaluar las características de notoria o de alto renombre de una actividad comercial.

En cuanto se refiere a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la legislación ecuatoriana en su Ley de Propiedad Intelectual contempla lo siguiente:

**Art. 199.-** *Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o rendirse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.*

Las actividades comerciales siempre van a estar vinculadas a un producto o servicio, por tanto en aras de evitar inducir a confusión respecto de los mismos debe aclararse su procedencia de manera inequívoca situación que también aplica a los nombres comerciales ya que éstos también pueden inducir a confusión a los consumidores.

En cuanto al tema de prioridad, revisemos qué nos dice la legislación nacional en su cuerpo legal vigente:

Ley de Propiedad Intelectual:

**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.*

*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.*

La prioridad contemplada en el artículo citado no se puede hacer extensiva a los nombres comerciales por cuanto en el Convenio de París, norma marco para su aplicación, habla expresamente de marcas, lo cual excluye por completo la posibilidad de una prioridad en materia de nombres comerciales.

Lo establecido en los artículos 201 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, en lo relativo al proceso de registro de marcas, es plenamente aplicable a los nombres comerciales, salvo en los temas siguientes:

- 1) Las actividades comerciales podrán comprender más de una clase internacional para un mismo registro, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley de Propiedad intelectual.
- 2) Como ya se había hablado no cabe la reivindicación de prioridad descrita en el literal b) del artículo 202.
- 3) No cabe la posibilidad de registro de un nombre comercial colectivo, por tanto no es aplicable el contenido del artículo 203 de la Ley de Propiedad intelectual.
- 4) Pese a que el tiempo de vigencia de la marca es de diez años al igual que el del registro del nombre comercial, la vigencia del segundo, por su

carácter únicamente declarativo del derecho, no afecta a la existencia misma del nombre comercial ya que éste puede tener un registro caducado y continuar con su existencia jurídica que está dada a partir del primer uso y mientras éste continúe en el tiempo.

- 5) Los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Propiedad intelectual, solo aplican al registro y no al nombre comercial como tal, conforme a lo ya explicado en el numeral anterior.

El derecho al uso exclusivo de una marca, difiere en su forma de adquisición respecto del nombre comercial. Para poder visualizar de mejor manera, citemos la norma respectiva:

Ley de Propiedad Intelectual:

**Art. 216.-** *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.*

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

El primer inciso del artículo 216 no aplica a los nombres comerciales, ya que, en su caso, el registro únicamente tiene el carácter declarativo de derechos y no constitutivo de los mismos, por lo que nace sin necesidad de registro.

Los derechos consagrados en los artículos 217, 218 y 219 de la Ley de Propiedad Intelectual son absolutamente aplicables a la figura de los nombres comerciales por cuanto éstos hacen referencia al “ius prohibendi”, que brinda la potestad al titular de un derecho de Propiedad Intelectual de prohibir el uso no autorizado de su signo mediante el uso de mecanismos legales como la tutela administrativa en el ámbito administrativo o la toma de medidas cautelares a nivel judicial; así mismo se hace referencia al uso de buena fe de los signos por parte de terceros, presupuesto que evidentemente también considera el uso de un nombre comercial sin una finalidad económica.

Los artículos 220 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, referentes a la Acción de Cancelación, no son procedentes en el caso de los nombres

comerciales, ya que, el carácter declarativo del registro del nombre comercial impide que la Autoridad cancele la vigencia del mismo bajo un parámetro de uso continuo durante los tres años anteriores al inicio de la acción, el nombre comercial se extingue en el instante mismo en que deja de utilizarse, situación que debe ser declarada por la autoridad, pero por un mecanismo diferente al de la acción de cancelación.

Las disposiciones relativas a la nulidad del registro, contenidas en los artículos 227 y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual también deben ser aplicadas en su totalidad a los registros de los nombres comerciales, ya que, estas guardan estrecha relación con las causales de irregistrabilidad de todos los signos distintivos.

### **2.3 CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL VS DERECHO DE AUTOR**

Al hablar de nombres comerciales y derechos de autor, debemos analizar cuáles son los eventuales problemas que se pueden suscitar, para lo que se establece a modo de ejemplo lo siguiente:

Pensemos por un instante en que Julia, es una artista que pinta a carboncillo o en acrílico, esa obra que tiene alto grado de originalidad pues es una idea plasmada en sus diseños, tiene también un título, pues para la exposición que realice deberá tener una identificación propia ese cuadro, como no es conocedora de Propiedad Intelectual, Julia no sabe que su obra está protegida desde el mismo momento de la creación, tampoco se puede imaginar que eso puede llegar a ser objeto de protección con la entrega de un certificado de registro a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, quienes la reconocerán como la autora de la obra. Luego de algún tiempo, Julia se da cuenta que su obra y el nombre de la misma fueron puestos en la etiqueta de un producto comestible, específicamente galletas, elaborado por una empresa transnacional, Julia se siente realmente asombrada, defraudada y preocupada, pues no logra

entender como una obra que nació de su ingenio y que le costó sacrificio hacerla y que se vende en varios miles de dólares en muchas galerías, pueda haber terminado en productos de comida con un tercero que no tiene ningún vínculo con ella y su obra, es ahí donde la pregunta que viene a colación es ¿qué puede llegar a hacer Julia para proteger sus derechos? ¿Tiene alguna forma de oponerse y de reclamar al fabricante de galletas, o no?. Dicho de otra manera, ¿Qué pasaría si un tercero utiliza una obra protegida por la Ley de Propiedad intelectual en el artículo 290 de la citada ley, como signo distintivo protegido por la Decisión 486, en los que se otorga al titular de la “marca” un derecho exclusivo sobre dicha marca o su obra?

Son casos reales que ocurren el diario trajinar del mundo de la Propiedad Intelectual, las legislaciones que hablan del tema nos permiten identificar que se trata de vivir en una convivencia armónica y pacífica, pero que muchas veces, no se logra por los vacíos existentes entre los derechos de otorgamiento, en razón de la temporalidad , pues ambos están englobados en lo llamado “Propiedad Intelectual” al ser derechos intangibles, que a la par se dividen en “Propiedad Industrial”, es decir citando brevemente en la que tenemos a las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, los signos distintivos; y por otro lado el denominado “Derecho de Autor”; pues en este punto recae directamente sobre cualquier obra derivada de las creaciones en muchos campos sea el modo o forma de expresión, protegiendo básicamente a la creación del intelecto humano, en cambio en el derecho marcario la protección recae directamente en un signo distintivo que se circunscribe al signo propiamente.

En cuanto a marcas, la “creación” del intelecto hablando estrictamente, no existe, pues no hay una inspiración artística, solamente hay la necesidad del empresario de que su signo identifique productos, servicios o a la empresa. Los derechos de autor, los signos distintivos y nombres comerciales se protegen de formas distintas, mientras que los signos distintivos nacen con su registro, el nombre comercial nace con primer uso, mientras que los derechos de autor

nacen con la sola creación de la obra, no necesita registro, que sólo sería declarativo.

## **CAPÍTULO III NOMBRE COMERCIAL**

### **3.1 CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL**

Al igual que en el caso de las marcas el requisito de ser susceptible de representación gráfica es indispensable dentro de la concepción del nombre comercial ya que esta característica es la que le permite su individualización frente otros signos registrados que identifiquen actividades, productos o servicios similares.

Debe tomarse en cuenta que el principio de especialidad aplica también a los nombres comerciales en lo que respecta a la distinción entre los titulares de los signos frente a otros que realicen actividades similares.

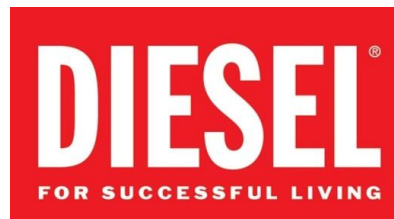
De acuerdo a la evolución histórica de los nombres comerciales, éstos se derivaron inicialmente de los nombres de las personas naturales, las denominaciones sociales y las personas jurídicas. Posteriormente se fundamentaron en denominaciones de fantasía y denominaciones evocativas de la actividad comercial.

### **3.2 DIFERENCIAS ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL**

- 1) El derecho al uso del nombre comercial nace con su primer uso, mientras que el derecho al uso de la marca nace mediante el acto de concesión por parte de la autoridad competente.
- 2) Las marcas protegen productos y servicios, los nombres comerciales únicamente actividades comerciales.
- 3) El derecho sobre una marca fenece por la caducidad a causa de la falta de renovación de la misma, en el caso del nombre comercial, su registro puede ser susceptible de caducidad por falta de renovación, pero el derecho mantiene su vigencia mientras exista uso real y efectivo del signo distintivo en el mercado.

- 4) Podemos ver que el nombre comercial no representa a un producto o a un servicio, sino que sirve para identificar a una empresa en el giro de negocios y que pueda ser distinguida de las demás empresas del mismo giro.
- 5) La marca es considerada como un signo distintivo hecho por excelencia y se la puede llegar a proteger y extenderla internacionalmente.
- 6) El nombre comercial, no puede ser protegido de forma comunitaria, sino que podría protegerse país por país y de acuerdo a las normas de cada uno.

### 3.3 EJEMPLOS DE NOMBRES COMERCIALES





**SUPERMAXI**  
el placer de comprar

**mi  
comisariato**<sup>®</sup>  
*Siempre, de todo a menor precio. Siempre*



*De Prati*



**FOR**T**IS**  
A B O G A D O S

### **3.4 ANALISIS DE ALGUNAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESPECTO A CANCELACIÓN DE NOMBRES COMERCIALES POR FALTA DE USO**

Con el ánimo de enfocar el tema de la cancelación por falta de uso de nombres comerciales, se analizará los siguientes casos resueltos por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales.

Dentro del siguiente estudio se revisará dos resoluciones de distintas épocas, y que no siempre han resuelto en unanimidad de criterio.

#### **3.4.1 RESOLUCIÓN TRÁMITE N° 08-973-AC-RR, SIGNO DISTINTIVO COMPACALZA LEOPARD, DICTADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2010.**

***“INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI-***

***COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES***

***Trámite No. 08-973-AC (RR)***

***Signo Distintivo: COMPACALZA LEOPARD***

***ACCIONANTE: GLOREX INTERNACIONAL S.A.***

***ACCIONADA: Manuel Pacheco Espinoza***

***La Primera Sala, debida y legalmente integrada, a la que se ha incorporado el Dr. Ramiro Osorio De La Torre, en calidad de Suplente del Dr. Eduardo Almeida Jaramillo, mientras dure la ausencia de éste, en Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil diez, a las once horas con treinta minutos, dentro del Recurso de Reposición interpuesto por GLOREX INTERNACIONAL S.A., contra la Resolución de este Comité emitida el 18 de agosto***

**del 2009, por la que no se aceptó la acción de cancelación interpuesta en contra del nombre comercial COMPACALZA LEOPARD, título No. 3153-04.**

*Agréguense al expediente los escritos de 12, 19, 20 y 28 de mayo, de 30 de julio y 5 de agosto del 2010, presentados por GLOREX INTERNACIONAL S.A., y el señor Manuel Pacheco Espinoza. Se da por legitimada la intervención de la Dra. Johana Aguirre Guerrero, en la audiencia realizada el 12 de mayo del 2010.*

**VISTOS:**

*1.- La Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (fojas 86 a 87) de 18 de agosto del 2009, que no aceptó la acción de cancelación interpuesta por GLOREX INTERNACIONAL S.A. en contra del registro contenido en el título No. 3153-04, por cuanto el accionante no acreditó el legítimo interés para pedir la cancelación del nombre comercial COMPACALZA LEOPARD.*

*2.- El Recurso de Reposición (fojas 91 a 96) presentado el 17 de septiembre del 2009 por GLOREX INTERNACIONAL S.A., manifestando que hace más de 25 años tiene derechos sobre la marca LEOPARD la que ha venido promocionando especialmente para identificar calzado, la ha posicionado en el mercado internacional y ha comercializado sus productos en nuestro mercado en volúmenes y montos considerables y que en consecuencia tiene todo el legítimo interés para perseguir una marca que es idéntica a la suya y que no está siendo usada por el titular ecuatoriano.*

*3.- La contestación al Recurso de Reposición efectuada por el señor Manuel Pacheco Espinoza, alegando la inexistencia de legítimo interés; que Panamá no es miembro de la Comunidad Andina, y que no se encuentra registrada ni en trámite de registro en el Ecuador, proceso alguno con la denominación LEOPARD.*

4. La audiencia que ordena el Art. 151 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que fue celebrada el 12 de mayo del 2010, cuya acta consta en el expediente, en la misma que, las partes se dieron por notificadas con el paso de los autos para resolver.

Con estos antecedentes, y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial, y Obtenciones Vegetales, es competente para conocer y resolver sobre el presente Recurso de Reposición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual.

**SEGUNDO.-** Que en este proceso administrativo no se han omitido solemnidades sustanciales, ni se observan vicios que lo afecten de nulidad, en consecuencia, se lo declara válido.

**TERCERO.-** De acuerdo a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Propiedad Intelectual: “Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales”.

**CUARTO.-** El Art. 165 de la Decisión 486, en concordancia con el Art. 220 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto opina: “Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente”.

*La compañía GLOREX INTERNACIONAL S.A., sustenta su legítimo interés para presentar la acción de cancelación por falta de uso, en la titularidad de la marca LEOPARD, en Panamá y Costa Rica, y en la comercialización de sus productos con la marca LEOPARD en Centro y Sudamérica, hechos que han sido demostrados con los títulos de registro de las marcas LEOPARD, y documentos que constan de fojas 105 a 171 del expediente, lo cual para ésta Sala, es prueba suficiente para determinar el interés de la recurrente.*

**CUARTO.-** *Al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, en concordancia con lo que dispone el artículo 220 de la Ley de Propiedad Intelectual, la carga de la prueba de uso del signo corresponde al titular del registro, y podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con el signo, entre otros.*

*Conforme lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.*

*Para evitar la cancelación de un signo, el titular debe probar el uso durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*

**QUINTO.-** *Con el fin de acreditar el uso de su nombre comercial, el señor Manuel Pacheco Espinoza, presenta los siguientes documentos:*

*1.- Certificados, suscritos por los señores Johnny Calderón Macías, Yadira Espinoza, y Maximo Carrera Rubio, en los cuales manifiestan que COMPACALZA les distribuye calzado con la marca LEOPARD;*

2.- Siete fotografías de la fachada de una casa donde consta las denominaciones LEOPARD y COMPACALZA, y de un camión donde se observa la palabra LEOPARD;

3.- Facturas de venta de productos con la marca LEOPRD, 3 del año 2004, 8 correspondiente al año 2005; 1 del año 2006; 6 del año 2008, de las cuales 3 son de fecha posterior a la fecha de presentación de la acción de cancelación; y una factura que no se distingue el año de facturación y en la parte superior únicamente consta COMPACALZA.

Las pruebas aportadas, no son suficientes para probar el uso del nombre comercial COMPACALZA LEOPARD durante los tres años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, ni en el Ecuador, ni en la Comunidad Andina, conforme lo establecido en las normas antes mencionadas, inclusive no se presenta ninguna prueba del uso del nombre comercial durante el año 2007.

**SEXTO.-** En el nuevo análisis que realiza el Comité, ha tomado en cuenta que la compañía GLOREX INTERNACIONAL S.A., tiene legítimo interés para presentar la acción de cancelación, este hecho ha servido para que la Sala, reconsidere los fundamentos de hecho y de derecho materia de la Resolución recurrida, y ha concluido que el nombre comercial COMPACALZA LEOPARD, título No. título No. 3153-04, de 28 de septiembre del 2004, no ha sido usado en el Ecuador ni en alguno de los países de la Comunidad Andina, en los términos que señalan los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, en concordancia con lo que disponen los artículos 220 y 224 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la Acción de Cancelación.

Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

*Ha lugar el Recurso al Reposición planteado por GLOREX INTERNACIONAL S.A. Revocar la Resolución emitida por este Comité el 18 de agosto del 2009. Se cancela el registro del nombre comercial COMPACALZA LEOPARD, título No. título No. 3153-04, de 28 de septiembre del 2004, de propiedad del señor Manuel Pacheco Espinoza. Devuélvase el expediente a la Unidad de Gestión de Modificación al Registro del IEPI, para que proceda a la marginación de la cancelación. Este acto administrativo será susceptible de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso-Administrativo.- NOTIFIQUESE.-*

*Ab. Carlos Naranjo Mena*

*PRESIDENTE*

*Dr. Ramiro Osorio De La Torre  
Palacios*

*VOCAL*

*Dr. Edgardo Falconi*

*VOCAL PONENTE*

*Certifico.- Quito, 25 de agosto del 2010*

*Ab. Juan Carlos Muñoz Sandoval*

*Secretario de la Primera Sala*

*En Quito, a 25 de agosto del 2010, a las quince horas con treinta minutos, notifiqué con la Resolución que antecede mediante boletas depositadas en el casillero IEPI No. 8 al señor Manuel Pacheco Espinoza, y en el casillero IEPI No. 1 a GLOREX INTERNACIONAL S.A.- CERTIFICO.-*

*Ab. Juan Carlos Muñoz Sandoval*

*Secretario de la Primera Sala”*

## **ANÁLISIS:**

En esta Resolución el Comité de Propiedad Intelectual cancela el registro de un nombre comercial por no probarse de manera suficiente su uso durante el

periodo de los tres años precedentes al planteamiento de la acción de cancelación, haciendo extensivas las normas relativas a la acción de cancelación de marcas en virtud de lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Desde una perspectiva estrictamente legalista podría entenderse la aplicación de la norma en este sentido, además que, al no existir un mecanismo legal específico que permita la declaratoria de la caducidad de un nombre comercial por ya no encontrarse en uso, es obligación de la administración, en aras del principio de benevolencia con el administrado, establecer un mecanismo que permita cumplir con los requerimientos de la sociedad.

Pero al realizar un análisis más profundo y, teniendo en cuenta, la naturaleza tanto de las marcas como de los nombres comerciales, se puede determinar que la figura de la acción de cancelación requiere de un periodo de uso continuo de tres años anteriores a la interposición de la acción para considerar que existe el uso necesario para conservar los derechos sobre una marca; en cambio, en el caso de los nombres comerciales, el uso continuo e ininterrumpido es requisito indispensable para mantener la vigencia del derecho, sin importar la intensidad del uso, factor indispensable en el caso de las marcas y que en la citada Resolución fue el argumento esencial para que proceda la acción de cancelación sobre un nombre comercial.

**3.4.2 RESOLUCIÓN N° 121-2013-CPI-1S, TRÁMITE N° 07-050-AC-2S,  
SIGNO DISTINTIVO NATUSAL, DICTADA EL 05 DE MARZO DEL  
2013**

**TRÁMITE 07-050-AC-2S**

**NOMBRE COMERCIAL NATUSAL**

**RESOLUCIÓN N° 121-2013-CPI-1S**

**PARTES: PRODESAL S.A. vs NATUSAL S.A.**

*“INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI*



COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL-PRIMERA SALA

NOMBRE COMERCIAL: NATUSAL

Trámite No. 07-050-AC-25

Resolución No.121-2013-CH-is

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL PRODESAL vs. NATUSAL SA

*En la ciudad de Quito, D.M., a los 05 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas con quince minutos, se constituye la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, nombrados mediante Resolución del Consejo Directivo de Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual N° CD-EPI-002-2012, de 20 de marzo de 2012 y posesionados por éste, el 18 de abril del mismo año, quedando debidamente conformada por los vocales que suscriben. En el trámite de Acción de Cancelación por falta de uso del nombre comercial "NATUSAL SA.", título No. 985-01, de 06 de agosto de 2001, emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de propiedad de NATUSAL SA, se dispone:*

*Avoco conocimiento de la presenta Acción de Cancelación.*

*Agréguese al proceso, el escrito presentado por PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL PRODESAL SA. el 13 de marzo de 2012. (Foja 28), 2- Agréguese al proceso copia certificada del título do registro del nombre comercial NATUSAL SA, del que consta información de renovaciones. (Foja 29)*

*Con fundamento en el numeral 1 del artículo 142 del ERJAFE, en unidad de acto, se dispone que pasen los autos para resolver*

*En virtud de lo previsto en el artículo 182 del ERJAFE, y siendo el momento procesal para resolver esta Sala declara:*

**VISTOS:**

1.- Mediante solicitud ingresada el 28 de abril de 1999, NATUSAL SA, solicitó el registro del nombre comercial NATUSAL, para proteger actividades de toda clase de sal y sus derivados y más negocios constantes en su objeto social. (Foja 1-3)

2.- con fecha 6 de agosto de 2001, la Dirección Nacional de Propiedad industrial emitió el Título de Registro No. 985-01, correspondiente al nombre comercial NATUSAL SA de propiedad de la empresa NATUSAL SA (Foja 7)

3.- con fecha 27 de julio de 2006, Productos Derivados DE LA SAL PRODESAL SA, presentó acción de cancelación por falta de uso en contra del nombre comercial NATUSAL SA, con fundamento en las siguientes alegaciones:

- a) *Justificó su legítimo interés, en la intención de registrar el signo NATUSAL para identificar productos de la clase internacional No. 30, por el que el registro del nombre comercial NATUSAL SA, pero constituye un obstáculo procesal*
- b) *Aplicación en lo que fuere pertinente de las normas del régimen marcario*
- c) *Que debe probar el titular de nombre comercial que se pretende cancelar, el uso continuo, público y de buena fe del signo que se pretende cancelar*
- d) *citó la resolución del proceso 02-427 AC del comité de Propiedad Intelectual, industrial obtenciones vegetales;*
- e) *Finalmente y con fundamento en los artículos 165, 166 167 y 170 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 220 234 364, al c) de la Ley de Propiedad y Intelectual solicitó se declare la cancelación por falta de uso del nombre comercial NATUSAL SA (Fojas 8-13)*

4.-Mediante providencia dictada el 12 de mayo de 2009, notificada el mismo día mes y año, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y obtenciones vegetales, avocó conocimiento de la acción de cancelación por falta de uso planteada por PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL, PRODESAL SA en contra del nombre comercial NATUSAL SA de propiedad de la empresa NATUSAL SA y concedió el plazo de sesenta días para que las partes hagan valer sus derechos y presenten pruebas. Adicionalmente, se dispuso comisión al funcionario encargado de la subregional del IEPI, en la Ciudad de Guayaquil, para que notifique a la empresa.

5.- El 11 de agosto de 2009. NATUSAL SA, contestó la acción de cancelación por falta de uso, alegando la inaplicabilidad del régimen de cancelación marcaría, al sistema de nombres comerciales, pues son figuras jurídicas diferentes, que poseen legislación y principios jurídicos específicos. (F19-22)

6.- Mediante providencia dictada del 22 de febrero de 2012, notificada el 24 del mismo mes y año, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y obtenciones vegetales convocó a las partes a la diligencia de Audiencia, la misma que se llevó a cabo el 07 de marzo de 2012. (Fojas 26-27).

Con tales antecedentes, esta Sala CONSIDERA:

**PRIMERO.-** Conforme los artículos 16 siguientes de la Decisión a las normas de la Decisión 486 y, literal c) del artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual en concordancia con los artículos 84 y 65 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo, éste Comité de Propiedad Intelectual es competente para resolver las acciones de cancelación marcaría por falta de uso las sometidas a su decisión;

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

**TERCERO.-** *El artículo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciataria en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición al de nulidad, interpuestos con base en la marca no usada.*

*Por su parte, el artículo 165 de la Decisión Andina 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de parte interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación*

*En concordancia, el artículo 168 del mismo cuerpo legal, establece que se entiende que la marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos o servicios.*

*Al respecto, el Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia aplicando la Decisión Andina 486, enseña: "La acción de cancelación es el trámite contemplado en el derecho marcario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término especial, éste es, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Este parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la obligación de uso impuesta por el estado.*

*A respecto, este Comité considera que la normativa nacional y andina es clara en definir el alcance y naturaleza procesal de la acción de cancelación por falta de uso, especialmente en lo referente, a los activos de propiedad industrial que pueden ser afectados a través de este tipo de acción.*

*En efecto, la norma es diáfana en disponer que estos procesos sean encaminados a cancelar marcas, no pudiendo, por tanto interpretarse la norma extendiendo su alcance a otras categorías de propiedad industrial que no sean las expresamente mencionadas.*

**CUARTO.-** *Pudiendo ser el acto de cancelación de un signo distintivo, altamente gravoso para su titular, es necesario que la Autoridad evalúe e interprete adecuadamente el Derecho, así como aprecie con claridad los hechos que las partes le presentan.*

*Los artículos 165 y 168 de la Decisión Andina 4.8 220 y 22 de la Ley de Propiedad Intelectual establecen con absoluta distinción, una descripción cerrada de los intangibles que pueden ser objeto de la acción de cancelación, hablando única y exclusivamente de las marcas.*

*Respecto de esta categoría de propiedad industrial, Otamendi enseña: "La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. La marca juega un papel preponderante casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.*

*Así mismo, respecto de la protección de bienes y servicios, el autor señala: "La verdadera y única función esencia de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.*

*Como se aprecia de lo anteriormente citado, la marca es un intangible que permite la identificación y distinción de productos y servicios, siendo esa su naturaleza y dimensión primordial a diferencia de los nombres comerciales. Para profundizar en esta diferenciación, este Comité sigue a Otamendi quien a su vez se basa en Leitten y McCarthy, para mencionar que: "Marca (...) y designación de una actividad son institutos diferentes creados para distinguir diferentes cosas. De hecho son distintos. Mientras las marcas (...) identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores. (...) se trata de institutos diferentes.*

*El Comité de Propiedad Intelectual de acuerdo al artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual tiene la siguiente atribución: "c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual (...)". En este sentido, su competencia se limita al conocimiento de las acciones de cancelación que tienen por objeto extinguir un derecho concedido por la autoridad competente.*

*Así, el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta: "El nombre comercial será protegida sin necesidad 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 construye una presunción de propiedad a favor su titular".*

**QUINTO.-** *En conexión con la diferenciación ya realizada, cabe que este Comité se pronuncie respecto a las especiales características del nombre comercial.*

*Los artículos 190 y 191 de la Decisión Andina 486, establecen que el nombre comercial es un signo que identifica una actividad económica,*

*empresa o establecimiento mercantil y que el derecho exclusivo sobre dicho intangible inicia con el primer uso en el comercio y cesa cuando termina el uso del nombre o las actividades empresariales o del establecimiento correspondiente. Por tanto, la función principal del nombre comercial es identificar la actividad económica del comerciante o su establecimiento.*

*En concordancia, los artículos 229 y 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, establecen la naturaleza y funcionalidad del nombre comercial como identidad de negocio o actividad económica y definen que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial inicia con su uso público, continuo y de buena fe en el mercado por al menos seis meses. Por último, señala que estos intangibles pueden ser registrados ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a fines de constituir presunción de propiedad a favor del titular, sin perjuicio del modo de adquisición del derecho que ha sido descrito.*

*Dentro de la Interpretación Prejudicial 82-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al hablar de las características de la protección del nombre comercial manifiesta: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo”.*

*De lo anterior se desprende que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere a través del primer uso que se haga de él, por lo que el depósito o registro que se realiza ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual tiene funcionalidad en cuanto sirve de elemento de presunción sobre la titularidad el ejercicio del derecho.*

*Como se puede apreciar, el inicio y el fin de la vigencia o existencia de un nombre comercial no corresponde al ámbito de la actividad administrativa ya que la normativa se encarga de establecer especiales*

*características para el acaecimiento de estos dos hechos jurídicos, los cuales se basan en la acción o inacción del titular de dicho activo de propiedad intelectual. Mientras el titular del nombre comercial continúe utilizándolo de tal manera que concurren publicidad, permanencia y buena fe, el derecho sobre él existirá de manera permanente, no obstante el registro o depósito que se realice.*

**SEXTO.-** *En la legislación nacional y comunitaria, la concesión de derechos sobre marcas, se basa en la aplicación del sistema atributivo o de registro previo. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia dispone:*

*“El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo). Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino al registro es título constitutivo del derecho de marcas”.*

*Así mismo se ha expresado en el proceso 32-IP-96:*

*“El Tribunal Andino ha considerado en varias sentencias que el derecho exclusivo al uso de una marca nace única y exclusivamente por el registro de la misma en Oficina Nacional competente, en virtud del sistema atributivo que se consagra en el régimen comunitario”.*

*De lo anterior se colige que sólo las marcas están sujetas al sistema atributivo a diferencia de los nombres comerciales, cuyo derecho de titularidad se origina y se basa en el primer uso y no cesa mientras se mantenga la actividad que se identifique con este signo, siempre que concurren las condiciones ya analizadas.*

**SÉPTIMO.-** *No siendo aplicable el sistema atributivo para los nombres comerciales, mal podría argumentarse que este tipo de intangibles son susceptibles de acción de cancelación. En efecto, la acción de cancelación está profundamente ligada al carácter atributivo de sistema*



*de concesión de marcas, por lo que las normas citadas son claras al señalar en varias ocasiones que este tipo de proceso legal es aplicable a la categoría de marcas, más no a la de nombre comerciales.*

*Al ser los nombres comerciales, por su especial naturaleza, una clara excepción al sistema atributivo, es claro que éstos deben regularse por otro sistema en su caso, el declarativo. Este sistema declarativo se basa en la premisa de que "(...) el derecho se adquiere por el uso, pero puede establecerse la obligación de depositar o de registrar sólo como un requisito para establecer una presunción de propiedad del titular, no para reconocer la existencia misma del derecho. Estos registros o depósitos cumplen una función meramente informativa a manera de inscripciones (...)"*.

*Conjugados todos estos elementos, se puede establecer que al no ser necesario el registro formal para constituir un derecho sobre un nombre comercial,*

*mientras se mantenga el uso uniforme y continuo en el mercado, el derecho sobre el intangible que se trata, se mantendrá sin variación alguna, incluso si el certificado de depósito o registro que se haya realizado ante la Oficina Nacional no fuese renovado.*

**OCTAVO.-** *El segundo inciso del artículo 192 de la Decisión Andina 486, establece lo siguiente:*

*"(...) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda."*

*Los artículos antes mencionados definen los derechos que tiene el titular de una marca registrada, especialmente aquellas conductas a las cuales puede oponerse (155), los presupuestos de uso de la marca registrada por parte de un tercero (156), los eventuales usos lícitos que terceros distintos al titular pueden darle al signo registrado (157) y ciertas limitaciones relacionadas con el ejercicio de la titularidad y la vinculación económica (158).*

*Así mismo, el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:*

*“Las disposiciones de esta ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales (...).”*

*En este sentido, debemos señalar en qué medida esta norma permite que las disposiciones que rigen el derecho marcario se apliquen por igual a régimen de los nombres comerciales.*

*Así, podemos señalar que para los efectos del registro de estos dos tipos de signos distintivos, incluido el análisis de los requisitos de registrabilidad como son la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, así como también para los efectos de las acciones que tienen los titulares para ejercer contra terceros que usen, imiten o copien estos signos distintivos protegidos, las normas marcarias aplicarían de igual forma a lo relativo con la materia de nombres comerciales, más por el contrario, no es pertinente en lo que se refiere a la forma de adquisición y pérdida de derechos, aplicar las normas de las marcas al régimen de los nombres comerciales, ya que en materia marcaria se obtiene el derecho en virtud del título de registro y en materia de nombres comerciales, como bien se indicó, este derecho nace con su uso y la falta de uso extingue el derecho.*

*De lo anterior se desprende que única y exclusivamente los preceptos legales de las marcas que han sido mencionados supra, son aplicables a los nombres comerciales.*

*Al ser esta una definición taxativa, no cabe señalar que otras disposiciones, derechos o procedimientos inherentes a las marcas podrían ser aplicables también a los nombres comerciales.*

**NOVENO.-** *El nombre comercial no se protege como consecuencia de un registro sino por el hecho de su primer uso. Ergo, el depósito o registro constante en el título 2144-03 tiene carácter meramente declarativo. Siguiendo el aforismo jurídico de “En Derecho, las cosas se*

*deshacen”, mal podría la autoridad dar paso a una acción de cancelación por falta de uso de un nombre comercial si a esa misma autoridad no le ha correspondido en el pasado, por no ordenarlo la norma, conceder el derecho sobre ese intangible. Por tanto, las normas referentes a la acción de cancelación marcaría no son aplicables a los nombres comerciales ya que la naturaleza de dicho bien inmaterial es distinta a la de las marcas que si son concedidas por acto constitutivo de la autoridad competente. Como consecuencia, la acción de cancelación procede sólo si el derecho de propiedad intelectual que está siendo controvertido ha sido previamente otorgado por la autoridad en base al sistema atributivo.*

*El nombre comercial está íntimamente ligado con el concepto de uso. De hecho, su origen y fin están determinados por este elemento y de allí parte la constitución o terminación del derecho correspondiente, sin que medie autorización o concesión por parte de la autoridad. Al contrario, la marca está siempre vinculada a un acto previo de la Administración el cual declare, posterior a un proceso formal, que se ha constituido un derecho sobre ese intangible. Esta declaración de un derecho también conlleva la obligación de mantener un uso constante a fin de no incurrir en la causal primigenia de la acción de cancelación: falta de uso por al menos tres años, tiempo considerado prudencial, dada las características cambiantes del mercado y los distintos sucesos que pueden afectar la funcionalidad de la marca. Como se puede apreciar, mientras no se cumpla este tiempo y no se haya resuelto de manera favorable una acción de cancelación, el derecho sobre la marca se mantiene, en concordancia con su naturaleza de concesión: el sistema atributivo.*

*En sentido contrario, la figura del nombre comercial debe usarse como condición sinequanon que debe mediar para que se entienda existente en el mercado y, por tanto como un derecho vigente. Si un nombre comercial se deja usar, se pierde todo derecho ipso iure. No cabe*

*plantear la posibilidad que un nombre comercial exista como derecho inmaterial si no se percibe su uso permanente continuo. Lo contrario, sería contravenir la propia naturaleza del nombre comercial.*

**DÉCIMO.-** *Siendo así, este Comité considera que las acciones de cancelación por falta de uso son únicamente aplicables a las marcas en todas sus categorías más no a los nombres comerciales. Decir lo contrario sería contravenir a propia naturaleza del nombre comercial, cuyo derecho se origina por uso y termina por la falta de él. Siendo así, la autoridad nunca podría disponer la cancelación de un derecho que no concedió a través de un proceso de registro.*

*Tal es la inaplicabilidad de la acción de cancelación a los nombre comerciales que, incluso de no probarse el uso, este Comité no tendría facultad legal alguna para declarar cancelada la inscripción del mencionado activo intangible, en razón de que su desaparición como derecho inmaterial hubiese operado de pleno derecho, desde el momento en que hubiese cesado u uso, lo que debe probarse en un proceso diferente.*

**DECIMO PRIMERO.-** *Respecto a la alegación de PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL, PRODUSAL S.A., de que en el trámite 02-427-AC (reposición), el Comité señaló la pertinencia de aplicación de las normas marcarias a las acciones de cancelación por falta de uso de nombres comerciales; es menester recordar que existen los principios de independencia y autonomía administrativa, por lo que los fallos emitidos por otras oficinas o el mismo Comité, no hacen jurisprudencia administrativa de obligatorio cumplimiento. Es decir, esta Sala es autónoma en cuanto a sus criterios y resoluciones siempre que, como ocurre en este caso, estén apegas a derecho. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explicó:*

*“(...) El Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.*

*Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. No. 1675 de 5 de diciembre de 2008, Marca “LAN ECUADOR”:*

*“El sistema de registro marcario que se adaptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.*

***Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (...)***

*(...) “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.*

***En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irreregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irreregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa***

**que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.** O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que negó el registro". (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: "MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1553, de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que **el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. (...)**

**(...) Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que éste debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudado para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.**

(...) El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

***Esta autonomía de la Oficina Nacional competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como sus propias decisiones (...)*** (Lo subrayado y en negritas corresponde a esta Sala).

*Por tanto, carece de objeto y lógica que este órgano de alzada dé paso a acciones de cancelación de nombres comerciales, ya que lo contrario sería contravenir disposiciones jurídicas expresas y atentar contra la debida congruencia que debe existir entre la acción propuesta y la naturaleza del derecho a eliminar o afectar.*

*Tomando en cuenta todas las consideraciones de hecho y de derecho realizadas a lo largo de la presente resolución, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual,*

**RESUELVE:**

***1.- Negar la Acción de Cancelación por falta de uso deducida por PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL, PRODESAL S.A., en contra del título de registro No. 985-01, del nombre comercial "NATUSAL S.A." por ser improcedente. 2.- Una vez que esta resolución haya causado estado, devuélvase el expediente administrativo a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial para los fines legales pertinentes. 3.- El presente Acto Administrativo, es susceptible del Recurso de Reposición, ante el mismo Comité en el término de quince días y una vez haya causado estado, por vía jurisdiccional, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo..."***

En el considerando tercero de la citada Resolución se hace alusión a los artículos 222 de la Ley de Propiedad Intelectual, que se refiere a la figura de la acción de cancelación, en concordancia con los artículos 165 y 166 de la Decisión Andina 486, el primero de los cuales habla sobre el mismo tema y el segundo se refiere al uso de la marca. También se refiere a doctrina colombiana referente al tema; luego de lo cual

concluye que la norma es clara en que la figura de la acción de cancelación se refiere únicamente a las marcas y no es extensiva a otras categorías de la propiedad industrial.

Al respecto, si bien los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Decisión 486 referentes a la Acción de Cancelación se refieren únicamente a las marcas, el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual aparentemente nos brinda la apertura necesaria para poder hacer extensivas estas disposiciones a los nombres comerciales, es así que dice:

**“Art. 234.-** Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. ...”

En el presente tema de análisis es importante señalar que pese al carácter constitutivo de los derechos conferidos por el uso del nombre comercial, en el caso de los registros otorgados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, éstos generan inconvenientes prácticos para el registro de nuevos signos distintivos puesto que al hacer el análisis de registrabilidad los funcionarios del Instituto, son justamente los registros de nombres comerciales, los que sirven de impedimento para nuevos registros y en muchas de las ocasiones dichos nombres comerciales podrían estar en desuso, constituyéndose en impedimentos al libre desarrollo del mercado de los productos y servicios.

El considerando cuarto hace énfasis en la naturaleza jurídica de la marca y su función primordial de distinguir producto y servicios en el mercado, frente a la naturaleza del nombre comercial que sirve para identificar una actividad comercial en el mercado. Situación que en nuestra opinión no es relevante, ya que el objetivo fundamental de la acción de cancelación es permitir que los signos distintivos sean utilizados dentro de las actividades comerciales y que no exista un acaparamiento innecesario de uno de ellos, ya que esto es un acto atentatorio del libre comercio.



Otro aspecto interesante es el análisis que hace el Comité respecto a la letra c) del artículo 364 de la Ley de Propiedad Intelectual, mismo que dice:

**Art. 364.-** Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

(...)

c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual...

A nuestro entender el Comité no realiza una adecuada interpretación del citado artículo en esta Resolución ya que es evidente que al hablar de cancelación de registro, esta posibilidad puede abarcar a los nombres comerciales que per se, no son concedidos, pero si registrados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El considerando quinto de la Resolución desarrolla la naturaleza jurídica del nombre comercial al igual que sus principales características, cita las normas pertinentes tanto de la Ley de Propiedad Intelectual como de la Decisión 486, pero además incluye lo expresado en la Interpretación prejudicial 82-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir:

*“El derecho sobre el nombre comercial se genera con sus uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo”.*

Así mismo la Primera sala del Comité de Propiedad Intelectual expresa:

*“Como se puede apreciar, el inicio y el fin de la vigencia o existencia de un nombre comercial no corresponde al ámbito de la actividad administrativa, ya que la normativa se encarga de establecer especiales características para el acaecimiento de estos dos hechos jurídicos, los cuales se basan en la acción o inacción del titular de dicho activo de*

*propiedad intelectual. Mientras el titular del nombre comercial continúe utilizándolo de tal manera que concurren publicidad, permanencia y buena fe, el derecho sobre él existirá de manera permanente, no obstante el registro o depósito que se realice.”*

De estas conclusiones a las que llegan tanto el Tribunal Andino de la Comunidad Andina como la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, se puede afirmar que por la misma razón que el registro de los nombres comerciales tiene únicamente el carácter de declarativo y no se constituye en una prueba plena del uso, presupuesto indispensable para la vigencia del nombre comercial conforme la normativa Comunitaria, es necesaria la creación o utilización de un mecanismo nuevo o uno ya establecido que permita eliminar de los archivos de los signos concedidos por un país a los registros de nombres comerciales que ya no se encuentren en uso, puesto que, son un impedimento evidente para el registro de signos similares durante el proceso de registrabilidad llevado a cabo por las oficinas de Propiedad Intelectual, situación que pasa inadvertida a los ojos de la autoridad administrativa que, en su calidad de instancia competente en materia de Propiedad Intelectual, debería propender a una optimización de los procedimientos de la materia que en este caso en particular causan una verdadera traba a los nuevos registros de signos distintivos.

**“SÉPTIMO.-** *No siendo aplicable el sistema atributivo para los nombres comerciales, mal podría argumentarse que este tipo de intangibles son susceptibles de acción de cancelación. En efecto, la acción de cancelación está profundamente ligada al carácter atributivo del sistema de concesión de marcas, por lo que las normas citadas son claras al señalar en varias ocasiones, que éste tipo de proceso legal es aplicable a la categoría de las marcas, más no a la de nombres comerciales.”*

No se puede estar de acuerdo con ésta afirmación, ya que, la acción de cancelación es un mecanismo desarrolla en aras de la consecución de la naturaleza misma de las marcas, es decir que efectivamente se

constituyan en un elemento diferenciador de productos o servicios en el mercado, situación básica para una sana competencia en el mercado; de igual manera un acaparamiento de un nombre comercial registrado sin que efectivamente esté en uso, es un impedimento para el libre desarrollo de las actividades comerciales de quienes pretenden un signo que guarde similitudes con el ya registrado.

En el considerando octavo se señala que pese a que el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual son aplicables las disposiciones relativas a marcas, lo relativo a la forma de adquisición y extinción de los derechos no resulta aplicable. A nuestro entender la figura de la acción de cancelación no sería aplicable conforme a esta disposición ni siquiera en lo que respecta al certificado de registro de los nombres comerciales, ya que la concepción dada por el legislador a la acción de cancelación pone como tiempo mínimo de uso los tres años anteriores al planteamiento de la misma y, en el caso de los nombres comerciales, en teoría, basta con el hecho de dejar de usar el signo por un día para que se pierda el derecho.

En el considerando noveno se hace énfasis nuevamente en que el registro de un nombre comercial tiene un carácter meramente declarativo diciendo que:

*“...mal podría la autoridad dar paso a una acción de cancelación por falta de uso de un nombre comercial si a esa misma autoridad no le ha correspondido en el pasado, por no ordenarlo la norma, conceder el derecho sobre ese intangible...”*

(...)

*“...Si un nombre comercial se deja de usar, se pierde todo derecho ipso iure...”*

Conforme lo expresa el Comité de Propiedad Intelectual, la naturaleza misma del nombre comercial hace que su nacimiento y extinción esté

supeditada al uso del mismo, así mismo, es cierto que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, emite la Resolución que da origen al registro de los nombres comerciales, pese a que su carácter sea meramente declarativo, razón por la que debe crearse una nueva figura legal que contemple una declaratoria de caducidad del registro de nombre comercial, por el no uso por parte del titular del derecho, mecanismo que deberá ser implementado vía reforma legal.

### **3.4.3 MARCA NEGADA EN BASE A UN NOMBRE COMERCIAL**

#### **CASO CHICAS CHICAS STORE**

##### ***Resolución No.***

***Trámite No. 231382-10*** solicitud de registro del signo **CHICAS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-**  
*Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 28 de diciembre de 2012, las 11H15.-*

##### **ANTECEDENTES**

*El 28 de junio de 2012, ELIANA LUISA LANASCA CHIRA, presenta solicitud de registro del signo **CHICAS** para proteger los productos descritos en la solicitud, clase internacional No. 25.*

##### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO.-** *Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro*

del nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, título No. 394-11 de 05 de mayo de 2011, que protege actividades lícitas comerciales consistentes en la venta de prendas de vestir, ropa, calzado, bisutería, accesorios, carteras, vigente hasta el año 2020, de propiedad de **SALCEDO ESPIN, FREDI WALTER. 28**

**TERCERO.-** Que comparado el signo solicitado **CHICAS** con el nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger productos relacionados con las actividades del nombre comercial, por lo tanto la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error en el público consumidor. Con estos antecedentes, hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que el nombre comercial registrado vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

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

Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra *TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL* al referirse a la identidad dice: "La marca debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea especial es decir de tal

*naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser reconocida fácilmente”.*

*Es importante mencionar que al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es el elemento denominativo” En el caso materia del presente análisis, vemos que la partícula fundamental de los signos es la palabra CHICAS, pues les otorgan un sentido conceptual, mientras que el resto de elementos, sin lugar a dudas, son accesorios al vocablo dominante.*



CHICAS

*En relación a los campos de comparación, es importante señalar que la visualización conjunta de los signos puede confundir a cualquier consumidor; más aún si se considera que el riesgo de confusión ortográfico en signos compuestos se incrementa cuando coinciden elementos y/o se repiten palabras, en este caso coinciden los vocablos que otorgan un sentido conceptual a las denominaciones. Empero y por sobre todas las cosas, existe identidad ideológico-conceptual, pues el vocablo dominante de ambos signos CHICAS evoca en la mente del público la idea de un mismo origen comercial, de mercaderías y prestaciones relacionadas entre sí y/o la de ampliación de los derechos del titular primigenio, lo que ratifica que la denominación solicitada carece de fuerza distintiva, incumpliendo con el condicionamiento de distintividad del Art. 134 de la Decisión 486.*

**CUARTO.-** *Que una forma de confusión es por asociación. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un*

*bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.*

*En este sentido, el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista. En este, supuesto el consumidor no adquiere un producto o un servicio por otro sino que por la creencia errónea, por el parecido de los signos asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior.*

**SEXTO.-** *Que entre el signo solicitado **CHICAS**, y el registro del nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, existen semejanzas capaz de provocar en el comercio los hechos analizados anteriormente, siendo deber de esta Dirección Nacional vigilar que tal circunstancia no suceda.*

## **ANÁLISIS**

El caso precedente es un potencial ejemplo de la problemática que se puede ocasionar al negar el registro de un signo por existir un nombre comercial registrado, es discutible la validez de tener en cuenta dentro del cotejo marcario a un nombre comercial sin estar seguro de su uso actual, pero formalmente la administración está en la obligación de tener en cuenta este antecedente antes de emitir algún criterio.

En la posición del solicitante, una vez que la administración me ha expresado la negativa ante la pretensión de registrar mi signo, debo buscar una alternativa ante esta situación; actualmente dispondría de tres caminos:

- 1) Esperar a que el nombre comercial caduque y este no sea renovado dentro del término legal.
- 2) Plantear un Recurso de Reposición o Apelación o una Acción de Cancelación fundamentada en que el nombre comercial en base al cual se negó mi signo ya no se encuentra en uso, de ser ese el caso, y apelar a la sensibilidad de la autoridad para que esta evalúe las pruebas

aportadas sin existir una disposición expresa que le obligue a pronunciarse al respecto.

3) Solicitar un signo distinto para lograr un registro satisfactorio.

Como resulta evidente de lo expuesto ninguna de las opciones con las que cuentan los administrados bajo el marco normativo actual es satisfactoria y, es más, son atentatorias de la seguridad jurídica, considerando que es indispensable la existencia de un mecanismo legal que permita revertir la decisión de la autoridad para quedar en estado de indefensión.

De lo expuesto se desprende la necesidad de crear un mecanismo jurídico eficaz que a la vez satisfaga a las necesidades de la sociedad, brinde seguridad jurídica y permita que el ejercicio de la actividad administrativa no incurra en riesgos al atribuirse competencias inexistentes.



## **CAPITULO IV. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN**

### **4.1 ACCIÓN DE CANCELACIÓN**

La acción de cancelación es una figura jurídica encaminada a la consecución de la finalidad de la marca que es, su uso en el mercado a través de la diferenciación de productos o servicios, ya que si no cumple con su función, al constituir un derecho de exclusividad, bloquearía que terceros utilicen un signo similar o idéntico a pesar que el titular no esté proveyendo en el mercado de las mercancías para las cuales está protegido.

El uso de un nombre comercial es fundamental, en el sentido de que su ausencia decae en la desaparición de la vida jurídica.

### **4.2 FUNCIÓN DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN**

La función primigenia de una acción de cancelación por falta de uso es declarar que un signo no ha dado cumplimiento a los requisitos determinados en la ley, es decir, que dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción por un interesado en usar el signo en el mercado, no ha probado con documentos fehacientes que ha provisionado a sus consumidores en las cantidades necesarias del producto o servicio para el cual está protegido y por tanto su consecuencia es aceptar la cancelación y marginar en su protocolo la resolución de la autoridad, es decir, declarando que el signo está libre de ser registrado, dentro de un periodo de tres meses a favor de quien solicitó se lo cancele y pasado este plazo, por cualquiera que lo quiera utilizar.

Tratándose de nombres comerciales, si bien existe un registro que tiene una duración de diez años en el tiempo, para aquellos signos que están registrados ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la pregunta que se formuló al inicio de esta tesis es ¿cabe cancelar por falta de uso un nombre comercial?, ante lo cual debemos recordar que el nombre comercial nace con su uso y deja de existir por su ausencia, en este sentido, si la acción de cancelación da en teoría un período de gracia de tres años para que el titular utilice el signo, no sería aplicable en el sentido de que el día que dejó de utilizar el nombre comercial dejó sencillamente de existir.

Entonces cómo podemos solicitar que un registro de un nombre comercial que no esté en uso deje de ser un obstáculo para un signo posterior similar o idéntico sin que la autoridad rechace de oficio la solicitud, pues ese es el vacío legal que encontramos y por tanto, he ahí la propuesta de reforma legal.

### **4.3 CLASES DE ACCIONES DE CANCELACION**

Para establecer la acción de cancelación es necesario determinar que existen tres tipos acciones: por falta de uso, por vulgarización y por notoriedad.

#### **4.3.1 CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**

La cancelación por falta de uso es la causal, la más utilizada y la pregunta sería, quién es la persona que puede solicitar dicha cancelación, estableciendo el parangón de la legitimidad para poder obrar, pues debería ser considerada la cancelación como de interés público, al disminuir el registro de las cargas muertas de nombres comerciales fuera de uso, en virtud de que debería ser una acción popular en legítimo interés, pues es cualquier persona la que tenga interés sobre dicho nombre comercial.

Qué sucedería si una empresa que expende bebidas alcohólicas en el mercado pretende cancelar una marca para productos farmacéuticos, mal podría justificar su legítimo interés cuando se tratan de empresas no relacionadas y totalmente disímiles, el interés real es aquel en el cual quien intenta utilizar el signo es una persona natural o jurídica que en efecto va a utilizar el signo, de no ser el caso, caeríamos otra vez en la misma figura, que exista un signo que a la larga no va a ser utilizado.

#### **4.3.2 CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN**

Cuando el titular de un signo ha tolerado que se convierta en el nombre mismo del producto o servicio, entendiéndose que no existe otra forma de designarlo en el mercado, se puede concluir que se ha vulgarizado.

La vulgarización como tal, sólo puede ser declarada por la autoridad competente, en este caso por el Comité de Propiedad Intelectual. Existen casos famosos de marcas que se han vulgarizado como klenex, aspirina(en Ecuador aun no se vulgariza), trooper, jacuzzi, gilette, celofán, licra, entre muchas otras.

Tratándose en particular de nombres comerciales está figura no sería aplicable, toda vez que el nombre comercial en sí no identifica un producto o un servicio, no pudiendo decirse que incurriría en esta causal.

#### **4.3.3 CANCELACIÓN POR SER NOTORIAMENTE CONOCIDO**

La siguiente figura de cancelación de un signo es la acción de cancelación por notoriedad, la cual hace referencia a la facultad que tiene el titular, de solicitar a la autoridad competente que declare que a la fecha en que el signo fue solicitado, su marca era notoriamente conocida en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Salta la pregunta de si a través de un nombre comercial notoriamente conocido, se puede cancelar una marca, es decir, mañana se registra en Colombia la marca Supermaxi para azúcar, podría su titular solicitar la cancelación en base al nombre comercial en Ecuador?.

Sería un caso interesante de resolver para la autoridad, considerando además que el Nombre Comercial Supermaxi protege todas las 45 clases internacionales.

Precisamente este estudio intenta colaborar, para diferenciar cuándo aplica la cancelación por notoriedad, y que pese a que no es el tema central, es importante confrontarlo para mejor ilustración del lector.

A diferencia de la acción de cancelación por vulgarización, la acción de cancelación por notoriedad sería aplicable en cada caso, que es diferente y deberá ser analizado por el juzgador, dependiendo de, las pruebas

presentadas, recordando que la carga de la prueba recae en el actor a diferencia que en la acción de cancelación por falta de uso que recae en el demandado.

#### **4.4 EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL RESPECTO A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

En cuanto a la uniformidad de criterios respecto a que el nombre comercial sea susceptible de declaratoria de cancelación, (la caducidad opera de pleno derecho por falta de renovación )del registro por falta de uso, por haber dejado de cumplir con su naturaleza, el Comité de Propiedad Intelectual a lo largo de su trayectoria ha tenido criterios divididos, contamos con resoluciones en las cuales se aplica el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual, aceptando acciones de cancelación en contra de nombres comerciales, y por otro lado, y de forma contradictoria, otras que rechazan categóricamente dicha acción, toda vez que no se consideran competentes.

El criterio del actual Comité de Propiedad Intelectual es negar la acción de cancelación por improcedente y archivar la causa.

La acción de cancelación es una creación jurídica desarrollada por la normativa Andina de Propiedad Intelectual, más específicamente en la Decisión 486 de la CAN de 01 de diciembre de 2000 que a su vez fue complementada por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. El órgano competente para conocerla es el Comité de Propiedad Intelectual, mismo que forma parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Con estos antecedentes, se entiende que luego de una interpretación de la legislación y la doctrina pertinentes se podrá concluir que es viable la acción de cancelación de nombres comerciales en el Ecuador o si, por otra parte, no cabe la cancelación de nombres comerciales en el Ecuador, presupuestos que podrían incidir en los procesos ya resueltos y los que surjan en un futuro relacionados con la temática, los mismos que podrían ser objeto de Recursos o

Resoluciones encaminadas de una forma diferente al las prácticas actuales del sector público.

La legislación nacional y comunitaria no contemplan una figura para revertir la concesión del registro de un nombre comercial, por falta de uso, sin embargo, al ser la concesión meramente declarativa a favor del titular, debería ser la autoridad quien establezca cuando el signo se está usando y cuando ya no; para lo cual necesitaría un procedimiento sumario y concreto que le facilite llegar a esta conclusión.

Por el carácter declarativo del nombre comercial respecto a su titularidad y uso, no puede cancelarse, se extingue al dejar de usarse; pero lastimosamente existe un vacío legal respecto de quién elimina el registro, la ley debería determinar quién es el encargado de dejar sin efecto al acto. El Comité de Propiedad Intelectual en su negativa manifiesta, que es incompetente, pues el acto que concede el nombre comercial por parte de la autoridad es meramente declarativo de derechos y la extinción opera de pleno derecho por el no uso del nombre comercial y no tiene capacidad para pronunciarse acerca del uso, simplemente se abstiene y manda a archivar el expediente, posición muy cómoda por parte de la autoridad en perjuicio del administrado, quien no cuenta con una alternativa distinta que pueda ser aplicable.

Basados en la posibilidad de plantear una acción de cancelación al registro de un nombre comercial está latente en el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual que dice: *“Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales...”*.

De no esclarecerse la temática planteada, podrían existir vacíos legales sustanciales dando lugar a inseguridad jurídica. Todos somos beneficiarios de este tipo de estudios, ya que dan base al establecimiento de políticas estatales que armonizan las decisiones tomadas por las autoridades, dejando un panorama claro para quienes de alguna forma tengan vinculación con la gestión de los derechos de Propiedad Industrial.

Existirían muchas forma de establecer un lineamiento que delimite el correcto accionar de la administración pública frente a la problemática planteada, razón por la que es de vital importancia manejar una aplicación correcta de la legislación en toda su actuación

Se debería determinar quién es la autoridad competente para dejar sin efecto al acto administrativo que concedió el registro de un nombre comercial, el Comité de Propiedad Intelectual se abstiene de cancelar, argumentando falta de competencia, pues el registro de un nombre comercial es meramente declarativo de derechos y la extinción del derecho se presenta por la falta de uso del mismo dejando al actor con un vacío legal de cómo solicitar a la autoridad la cancelación de un nombre comercial que no está en uso y que sin embargo está obstaculizando que lo utilice por estar vigente según el título que confiere el IEPI.

El Comité de Propiedad Intelectual, en su calidad de órgano competente, ha conocido varias acciones de cancelación por falta de uso en contra de nombres comerciales, algunas de ellas han sido aceptadas y otras no, todo dependiendo del criterio y aplicación de las normas existentes por parte de los Vocales.

En la actualidad aún no se ha adoptado una política institucional respecto de este fenómeno por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, existiendo varios antecedentes de cancelación y otros más recientes de no cancelación de registros de nombres comerciales por parte del Comité de Propiedad Intelectual.

A raíz de que los fallos dictados hasta el momento no cuentan con uniformidad de criterio causan inseguridad y lagunas legales, y no precisamente por lo que se dice antes ni por una mala interpretación, sino porque no cabe la acción de cancelación por ausencia de norma que regle el tema.

Todos somos beneficiarios de este tipo de estudios ya, que confieren una base para el establecimiento de políticas estatales que armonizan las decisiones tomadas por las autoridades dejando un panorama claro para quienes de

alguna forma tengan vinculación con la gestión de los derechos de Propiedad Industrial.

Es muy factible el establecimiento de un lineamiento que delimite el correcto accionar de la administración pública frente a la problemática planteada, por lo que se debe asumir el presente compromiso en calidad de profesionales del Derecho que deben velar por la correcta aplicación de la legislación en todas sus actuaciones.

## **4.5 MARCO NORMATIVO**

### **4.5.1 NORMATIVA NACIONAL**

Los cuerpos Jurídicos que contemplan los mecanismos y procedimientos para cancelar una marca son la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486, de acuerdo a las siguientes normas que citamos de la Ley de Propiedad Intelectual nos establece:

**Art. 220.-** Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatarario en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre

regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.

**Art. 221.-** No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro.

**Art. 222.-** Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.

**Art. 223.-** Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y presente los documentos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.

**Art. 224.-** Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.



Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

- a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;
- b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y,
- c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.

No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue registrada solo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.

**Art. 225.-** La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.

**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.

**Art. 229.-** Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.

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

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

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

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

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

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

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

Como se ha analizado a lo largo de este trabajo, las normas aplicables a nombres comerciales respecto a cancelación son discutibles, eventualmente la cancelación por notoriedad es quizás la que mejor podría adaptarse, más las otras dos por los requisitos y tiempos de uso de signo, no.

#### **4.6 RESTRICCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS EN BASE AL CRITERIO DE ESPECIALIDAD, RESPECTO A UNA MISMA CLASE INTERNACIONAL**

La restricción establecida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, radica substancialmente en el hecho de que muchas de las compañías e inclusive de los titulares que solicitaban el registro de nombres comerciales, en la sección pertinente del formato único de registro de signos distintivos, buscaban monopolizar todos los productos de la clasificación de Niza, lo cual limitaba al uso de signos distintivos por parte de otros usuarios o titulares que intentaban ingresar o tener un giro de negocio similar o buscaban comercializar productos o servicios, que tenían relación directa con el nombre comercial al cual se hace referencia, obligando a que en el formulario del instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se determine específicamente qué tipo de productos o servicios van a protegerse, evitando o por lo menos limitando el monopolio por parte de las grandes trasnacionales e inclusive de las empresas nacionales sobre las PYMES, de acuerdo al uso que se maneja en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que es la Clasificación de Niza, creando así la necesidad de manejar un filtro de monopolio a través del organismo de control.

#### **4.7 CADUCIDAD VS CANCELACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL**

Hay que diferenciar en primer término qué es la caducidad frente a la cancelación, mientras que la caducidad opera de pleno derecho por la sola llegada del plazo de vencimiento del signo sin que se haya presentado la correspondiente renovación, la cancelación debe ser declarada por autoridad competente.

Al carecer de procedimientos legales establecidos sobre la cancelación de los nombres comerciales, y cuando esperar que opere de pleno derecho la caducidad por falta de renovación de un nombre comercial para usarlo no es factible por el tiempo de espera, ya que el registro tiene una duración de 10 años, debemos buscar otro mecanismo intermedio que permita a un interesado en usar un nombre comercial registrado pero no en uso, poder registrarlo sin que exista el impedimento de que se lo niegue de oficio por la existencia de este signo que a pesar de contar con derechos, no tiene existencia jurídica.

Es entonces que la denominada acción de cancelación, no es la forma legal aplicable para nombres comerciales, teniendo que encontrar otra figura que pueda ser utilizada y que brinde seguridad jurídica a los comerciantes.

#### **4.8 PROPUESTA**

Como todos sabemos, uno de los principios jurídicos fundamentales es que la competencia está dada por la ley, en el caso de la materia que nos atañe está dada por la Ley de Propiedad Intelectual y, como norma supranacional, por la Decisión Andina 486. En estos cuerpos normativos no se establece un procedimiento para la cancelación por falta de uso de un registro de nombre comercial concedido por la autoridad competente.

Por lo expuesto se concluye que la forma idónea para solventar el problema objeto de ésta investigación, sería la elaboración de un texto legal, realizado en base a un estudio, mismo que en su momento pueda ser utilizado como referente para una reforma legal.

Una vez analizadas la normativa y la doctrina vinculadas con el tema de los nombres comerciales se concluye en primera instancia que debido a su naturaleza, el registro conferido por la entidad encargada de velar por los derechos de propiedad intelectual en el país, en este caso el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es de carácter declarativo y no constitutivo de derechos razón por la que la citada institución únicamente reconoce la existencia de un derecho que existía previamente y nació con el primer uso en el comercio.

Por esta razón, a priori, puede considerarse que los nombres comerciales no son susceptibles de un mecanismo jurídico para declarar su extinción, toda vez que siguiendo la normativa, el derecho nace con su uso y se extingue al momento en que su titular deja de utilizarlo, sin necesidad alguna de declaratoria de autoridad competente, sin embargo, en la práctica es difícil que se presente esta situación, ya que la autoridad al momento de efectuar el examen de fondo de un signo, si encuentra un nombre comercial similar o idéntico para clases relacionadas respecto de una marca o de un nombre comercial solicitado, a pesar de no existir oposición, negará de oficio el signo, motivo por el cual el solicitante es quien debe probar que el nombre comercial está en desuso, y debemos buscar el procedimiento a través del cual lograr que la autoridad conceda el signo ya que el nombre comercial no tiene existencia jurídica.

Ante esta situación se crea un vacío jurídico respecto a la existencia de un signo que sin estar en uso está registrado y que impide que un tercero que sí lo quiere explotar, lo use

Para salvaguardar el derecho que tienen los actores económicos de hacer uso de una denominación para identificar su actividad económica, debe crearse una norma específica, que contemple un procedimiento sumario, relativo a la declaratoria de cancelación del registro por parte de la autoridad que lo confirió, ya que éste sería el mecanismo jurídico idóneo para que los nombres comerciales que se encuentren en desuso puedan ser utilizados por quien realmente tenga interés en ello y que además se prevenga la creación de barreras artificiales en el mercado.

Por todo lo expuesto la propuesta es: la creación de una norma jurídica que permita sortear el vacío jurídico ocasionado por la falta de uso de los nombres comerciales, la misma que deberá estar enmarcada en los siguientes parámetros:

- 1) Determinar la autoridad que conocerá el procedimiento de declaratoria de caducidad del nombre comercial. Lo más lógico en este caso sería que el procedimiento se sustente ante la misma autoridad que dictó el acto por el cual se concedió el registro del nombre comercial en primer lugar, es decir, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
- 2) Establecer un procedimiento sumario que permita determinar el uso actual del nombre comercial. Este procedimiento básicamente deberá contar con los siguientes pasos:
  - a) Presentación de la demanda: al ser un procedimiento administrativo sería recomendable utilizar los requisitos establecidos para esta área de la administración, en este caso, se puede tomar como referencia el artículo 180 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
  - b) Notificación con la demanda al titular del nombre comercial para que ejerza su derecho a la defensa.
  - c) Apertura de un término de prueba.
  - d) Resolución.
- 3) Debe justificarse el legítimo interés para pretender cancelar un nombre comercial. Ésto se podría lograr, por ejemplo, por la sana práctica llevada a cabo por la autoridad de requerir una solicitud previa o simultánea de un signo similar al que se pretende declarar que no ha sido utilizado.
- 4) Establecer el medio idóneo de prueba que debe aportar el accionante para demostrar el no uso del nombre comercial que se pretende declarar cancelado por falta de uso. A nuestro entender el mecanismo idóneo sería la certificación de la entidad estatal competente encargada de regular el tráfico comercial de los agentes económicos, en el caso del Ecuador sería el Servicio de Rentas Internas, quien deberá indicar si la actividad económica del titular del nombre comercial sigue vigente a la fecha de solicitud de tal certificación.

## CONCLUSIONES

- Cuando concebimos la cancelación de la marca, muchas de las ocasiones se cree erradamente que se trata de eliminar por completo el registro, pero en general lo que se establece en un contexto más amplio, pues se pretendería manifestar que es importante el uso del nombre comercial y que cuando se habla de cancelarla o de la acción de la misma, se la puede realizar incluso como un mecanismo de defensa en la que se termine quizá o porque existen signos similares, o porque son nombres comerciales notoriamente conocidos, cuestionando algunas decisiones de orden administrativo, sobre su declaración de caducidad, es necesario no sólo el uso, sino además otros elementos como la publicidad, pues eso la convierte en el capital tangible e intangible es parte del patrimonio de la empresa.
- La situación ideal en cuanto al uso de un nombre comercial de que el titular justifique que el nombre comercial está vigente a través de los certificados respectivos que legitimen que se encuentra en uso.
- Una vez analizadas la normativa y la doctrina vinculadas con el tema de los nombres comerciales se concluye en primera instancia que, debido a su naturaleza, el registro conferido por la entidad encargada de velar por los derechos de propiedad intelectual en el país, en este caso el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, es de carácter declarativo y no constitutivo de derechos razón por la que la citada institución únicamente reconoce la existencia de un derecho que existía previamente y nació con el primer uso del nombre comercial.
- Establecemos que la cancelación por falta de uso, está destinada a eliminar a los nombres comerciales y marcas que carecen de distintividad.
- La cancelación por falta de uso es un mecanismo que brinda una solución al problema generado por el sistema atributivo de derechos y elimina del registro aquellos signos que generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores.
- Se debe usar el nombre comercial cumpliendo con los requisitos materiales y formales.

- No se cancelará un nombre comercial cuando su falta de uso fuera producto de caso fortuito, fuerza mayor u otra situación que la autoridad considere atendible.
- Nombre comercial es un signo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica que permite identificar una actividad económica en el mercado. El derecho sobre éste signo nace con su primer uso y se prolonga en el tiempo mientras este uso siga vigente.
- El registro conferido sobre un nombre comercial por la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Intelectual únicamente tiene carácter declarativo y por tanto susceptible afectación por parte de las circunstancias que dan origen al derecho, es decir por su primer uso, mismo que deberá mantenerse con el objetivo de evitar la caducidad del signo.
- La acción de cancelación es un figura jurídica que pretende restablecer el orden en el mercado, teniendo como fundamento uno de los fines de la Propiedad Intelectual que es el de permitir un libre desenvolvimiento de los actores económicos bajo una actitud de lealtad dentro de la competencia, lealtad que se vería gravemente afectada si alguien acaparase el derecho al uso exclusivo sobre un signo que no va a ejercer su función de distintividad en la realidad.
- Pese a que la Ley de Propiedad Intelectual brinda la apertura para la aplicación analógica de las normas relativas a marcas en el caso de los nombres comerciales siempre que estas sean pertinentes, el tema de la acción de cancelación por falta de uso, como tal resulta inaplicable a los nombres comerciales en consideración a la naturaleza misma del derecho, puesto que al extinguirse inmediatamente después de dejar de utilizarse, no cabría la aplicación de una norma que exige una prueba de uso durante los tres años precedentes al inicio de la acción, sino, únicamente una declaratoria por parte de la autoridad de que el registro ha caducado porque el nombre comercial ya no está en uso al momento de plantear la acción.
- Debe implementarse un mecanismo nuevo, mediante reforma legal, que permita declarar la caducidad del registro del nombre comercial y que no implique una pérdida de tiempo ni tampoco y que también evite dudas en la



competencia acerca de esta declaratoria que en última instancia únicamente son perjudiciales para el administrado, situación inconcebible dentro de una correcta concepción de lo que es el servicio público y sus repercusiones en la sociedad.

## RECOMENDACIONES

1. Debe crearse un mecanismo jurídico apropiado para poder dar de baja los registros de nombres comerciales concedidos por la autoridad competente del país, para de esta manera evitar restricciones y barreras artificiales al comercio. Podría acogerse la propuesta realizada en este trabajo investigativo y desarrollar un proyecto de reforma legal que incluya un procedimiento simplificado en el que, el interesado aporte pruebas de la falta de actividad comercial por parte del titular del signo y la autoridad declare la caducidad del registro conferido.
2. La autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual debe buscar la forma de realizar una verificación constante de los nombres comerciales que han sido registrados en sus archivos, ya que esta información es esencial dentro del diario desenvolvimiento de la actividad administrativa, más aun, considerando que el procedimiento para el registro de signos distintivos tiene como pilar fundamental la información acerca de los registros concedidos, la misma que en última instancia determina la viabilidad de conferir derechos sobre los signos solicitados.
3. Pese a no existir un mecanismo jurídico idóneo para satisfacer las necesidades del administrado, es indispensable que la administración tome conciencia y de su deber y responsabilidad frente a la sociedad y que ejerza las medidas necesarias para solventar los problemas que puedan presentarse en el ejercicio de sus funciones, en los casos analizados se nota un cierto grado de indiferencia al abstenerse de pronunciarse por falta de competencia respecto de una materia altamente especializada donde no existe otro organismo que pueda ejercerla. Quienes ejercen cargos públicos ya sea en calidad de directores o funcionarios, deben identificar estos problemas y hacer propuestas para viabilizar soluciones a la brevedad posible.

## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO Y FEBRERO
Obtención de información						
Revisión y selección de información						
Procesamiento de información						
Revisión de información						
Corrección de información						
Segunda revisión de información						
Corrección estilo						
Redacción final del Trabajo						
Impresión y entrega						

## REFERENCIAS

- Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**, Instituto de Derecho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, España, Marcial Pons (Directores Profesor Dr. José Antonio Gómez Segade y Profesor Dr. Manuel Botana Agra.
- ARS IURIS** Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, México, D.F. *JURIDICA* anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, D.F.
- BERCOVITZ Alberto**, *Apuntes de Derecho Mercantil. Quinta Edición* (revisada, ampliada y puesta al día) , Edit. Aranzadi, Navarra, España 2004
- BERCOVITZ Alberto**, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Edit. Aranzadi, Navarra España 2002.
- BODENHAUSEN, G.H.C.**, Guía para la Aplicación del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo , BIRPI 1967, BIRPI Ginebra, Suiza, 1969 .
- EL FORO** , Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México, D.F.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C.** (2001) Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, 634 pp.
- GAMBOA, P.** (2006) “La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial”, En: *Revista de Derecho Administrativo*, N° 2, Año 1, Lima. pp. 225-236.
- GÓMEZ SEGADE José Antonio**, *El Secreto Industrial*, Edit. Tecnos, Madrid 1974.
- GÓMEZ-SEGADE José A.**, *Tecnología y Derecho (Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez-Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra)* , Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid-Barcelona, 2001.

- J.A.L. STERLING**, *World Copyright Law* , Sweet L. Maxwell London 1998
- KRESALJA, B.** (2008) “El uso de la marca registrada en el Perú”, En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N° 4, Lima. pp. 303-ss.
- L OREDO Hill**, Adolfo, *Nuevo Derecho Autoral Mexicano*. 1. Edit. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2000 .
- LIPSYC Delia y VILLALBA Carlos A.** , *EL Derecho de autor en Argentina* (LA LEY, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires, 2001, 447 páginas).
- LIPSYC Delia**, *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones UNESCO, **CERLALC, ZAVALIA**, Paris, Bogotá, Buenos Aires, 1993.
- MONTIANO, M.** (2002) “Derecho y obligaciones del titular de la marca”, En: *El Nuevo Derecho de Marcas*, Editorial Comares, Granada-España.
- OMPI-MASOUYÉ Claude**, *Guía para la aplicación del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París 1971 )*, OMPI Ginebra, Suiza 1978 .
- OTAMENDI, J.** (2002) *Derecho de Marcas*, Buenos Aires.
- RANGEL ORTIZ Alfredo**, *Modos de concluir el derecho a la marca* , Edit. Libros de México, México 1984.
- RANGEL ORTIZ David**, *Protección del diseño industrial en el Derecho mexicano* , Edit. Libros de México, México 1998.
- RANGEL ORTIZ Horacio** , *El uso de la marca y sus efectos jurídicos* , Edit. Libros de México, México 1980.
- REVISTA DE INVESTIGACIONES JURIDICAS** de la Escuela Libre de Derecho, México, D.F.
- REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE MEXICO** , Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
- REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA** dirigida por el Dr. David Rangel Medina de 1963 a 1979, Nos. 1 al 32.
- SERRANO MIGALLÓN Fernando**, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Reglamento de la Ley del Derecho de Autor* . Textos,

antecedentes, análisis, proceso legislativo, Edit. Porrúa- UNAM, México, 1998.

**SONI Mariano (compilador)**, *Tratados internacionales en materia de propiedad intelectual*, ASIPI, México 1995.

***Temas de Derecho Industrial y de la Competencia***, Ciudad Argentina, Edit. Ciencia y Cultura, Buenos Aires, Argentina (Director Profesor Dr. Carlos María Correa).

## **ANEXOS**

## ANEXO I

**Resolución No.**

**Trámite No. 231382-10** solicitud de registro del signo **CHICAS**

**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-** Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Distrito Metropolitano de Quito, 28 de diciembre de 2012, las 11H15.-

### ANTECEDENTES

El 28 de junio de 2012, **ELIANA LUISA LANASCA CHIRA**, presenta solicitud de registro del signo **CHICAS** para proteger los productos descritos en la solicitud, clase internacional No. 25.

### CONSIDERANDO

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

**SEGUNDO.-** Que realizada la búsqueda de anterioridades en el archivo y base de datos de esta Dirección se desprende la existencia del registro del nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, título No. 394-11 de 05 de mayo de 2011, que protege actividades lícitas comerciales consistentes en la venta de prendas de vestir, ropa, calzado, bisutería, accesorios, carteras, vigente hasta el año 2020, de propiedad de **SALCEDO ESPIN, FREDI WALTER. 28**

**TERCERO.-** Que comparado el signo solicitado **CHICAS** con el nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, se determina que existen semejanzas gráfico-visuales y fonético-auditivas capaces de producir confusión en el público consumidor, además está destinado a proteger productos relacionados con las actividades del nombre comercial, por lo tanto la concurrencia de los signos en un ámbito común daría lugar a error en el público consumidor. Con estos antecedentes, hay que declarar la incompatibilidad entre estos signos similares y así evitar que el nombre comercial registrado vea menoscabada su fuerza en el mercado por la dilución de su carácter distintivo y diferenciador.

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

Que el tratadista Eugéne Pouillet, en su obra TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y COMPETENCIA DESLEAL al referirse a la identidad dice: "La marca debe ser el signo distintivo de individualidad de la mercancía; es preciso naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y para ser distinta, es preciso



que ella sea especial es decir de tal naturaleza que no se confunda con otra y por lo mismo a ser reconocida fácilmente”.

Es importante mencionar que al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir, el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es el elemento denominativo<sup>1</sup>. En el caso materia del presente análisis, vemos que la partícula fundamental de los signos es la palabra CHICAS, pues les otorgan un sentido conceptual, mientras que el resto de elementos, sin lugar a dudas, son accesorios al vocablo dominante.



# CHICAS

En relación a los campos de comparación, es importante señalar que la visualización conjunta de los signos puede confundir a cualquier consumidor; más aún si se considera que el riesgo de confusión ortográfico en signos compuestos se incrementa cuando coinciden elementos y/o se repiten palabras, en este caso coinciden los vocablos que otorgan un sentido conceptual a las denominaciones. Empero y por sobre todas las cosas, existe identidad ideológico-conceptual, pues el vocablo dominante de ambos signos CHICAS evoca en la mente del público la idea de un mismo origen comercial, de mercaderías y prestaciones relacionadas entre sí y/o la de ampliación de los derechos del titular primigenio, lo que ratifica que la denominación solicitada carece de fuerza distintiva, incumpliendo con el condicionamiento de distintividad del Art. 134 de la Decisión 486.

**CUARTO.-** Que una forma de confusión es por asociación. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.<sup>2</sup>

En este sentido, el riesgo de asociación es una consecuencia del riesgo confusionista. En este, supuesto el consumidor no adquiere un producto o un servicio por otro sino que por la creencia errónea, por el parecido de los signos asume que son productos con origen empresarial igual y con una calidad determinada, factores éstos que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior.

**SIXTO.-** Que entre el signo solicitado **CHICAS**, y el registro del nombre comercial **CHICAS BOUTIQUE**, existen semejanzas capaz de provocar en el comercio los hechos analizados anteriormente, siendo deber de esta Dirección Nacional vigilar que tal circunstancia no suceda.

**SÉPTIMO.-** Que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y se

<sup>1</sup> *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 38-IP-99*

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

encuentra inmerso en las prohibiciones del artículo 136 letra b) de la citada Decisión y del artículo 196 letra b) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por estas consideraciones y por delegación de 06 de noviembre de 2012, contenida en la Resolución No. 012-066 P-IEPI, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos, en ejercicio de sus facultades legales, **RESUELVE: 1)** Negar el registro del signo **CHICAS** solicitado por **ELIANA LUISA LANASCA CHIRA**, para proteger los productos descritos en la solicitud, clase internacional No. 25; y, **2)** Disponer el archivo del expediente conformado para el efecto.

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