



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

LA PRUEBA DEL USO DE NOMBRE COMERCIAL

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República

Profesor Guía
Dr. Leonidas Eduardo Rojas Salazar

Autora
Pamela Berenice Pijal Terán

Año
2016

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

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

Leonidas Eduardo Rojas Salazar

Doctor en Jurisprudencia

C.C.: 170961798-7

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi 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”.

Pamela Berenice Pijal Terán

C.C.: 100355396-1

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por ser ejemplo de trabajo constante y perseverante.

A mi hermana por ser el soporte y comprensión infalible.

A mi prima, Dayana Fuertes por el tiempo y apoyo recibido en el transcurso de mis estudios.

A mi director de tesis, Dr. Leónidas Rojas, por la dedicación y el aporte inconmensurable para el desarrollo de este estudio.

A mis docentes, a los miembros del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y demás personas que contribuyeron en la elaboración de esta investigación.

Pamela Berenice

DEDICATORIA

A Dios, a mis padres y a mi hermana.

RESUMEN

El nombre comercial es una de las figuras más controversiales en materia de Propiedad Industrial, hasta el punto que su tratamiento e interpretación tuvieron que sobrellevar una serie de cambios, para constituirse en la figura sólida e independiente de los demás signos distintivos existentes en el tráfico económico y transcendental para el actual mundo empresarial. Su evolución tardía responde al hecho de que el nombre comercial ha sido objeto de un escaso desarrollo conceptual, por parte de las legislaciones alrededor del mundo y los ordenamientos jurídicos internacionales que regulan la materia, e inclusive, por la propia doctrina.

Aquello ha dado lugar a que las interpretaciones sean diversas, habiéndose llegado en ocasiones, a utilizar al signo de manera indistinta y errónea a la realidad. La inobservancia a la naturaleza propia del nombre comercial ha devenido en la confusión del signo con la denominación o razón social; y asimismo, a otorgarle una protección no uniforme, que generalmente confiere la exclusividad a su titular, con el solo uso; más no con el registro del mismo, a criterio de ciertos países. Por otro lado, y si bien la normativa marcaria, por disposición de los legisladores, es aplicable a los nombres comerciales; hoy en día, no concurre incertidumbre alguna, que aquel distingue a actividades comerciales o empresas en el mercado.

Este trabajo de titulación efectúa un análisis exhaustivo de la conceptualización del nombre comercial, su regulación; y dentro de ella, se hizo énfasis en las falencias y contradicciones entre las distintas interpretaciones del nombre comercial; así como también, la determinación de medios de pruebas idóneas y suficientes para que el titular demuestre el uso público, continuo, real y efectivo en el comercio. Frente a la seguridad que demandan consumidores, terceros y titulares de nombres comerciales y/o marcas, en el tráfico jurídico y económico, debido al uso y posicionamiento del signo en estudio.

ABSTRACT

The trade name is one of the most controversial elements of Industrial Property. Many changes regarding its processing and interpretation had to occur in order for it to become a strong and independent sign set apart from other distinctive signs, in the current business world. Its belated evolution and recognition, is due to the fact that the trade name has lacked conceptual development by legislature worldwide, and even by doctrine.

Consequently, the diverse legal interpretations of trade name have affected the correct way, in which, the sign should be used and protected. Failure to clearly define the trade name has caused it to often be confused with the company name. Furthermore, this lack of clarity has resulted in nonuniform protection. Majority of legislations, it provides exclusionary protection for the owner's sole use; nevertheless, in some countries require it to be registered. Although trademark legislation is applicable to trade names, in accordance with the law, there is no uncertainty in the difference between trade name and trademark, as the second only distinguishes a business or company, within the market, not its commercial activities.

This thesis provides an exhaustive analysis of the trade name's conceptualization, its regulation, and, within it, the flaws and contradictions between the several legal interpretations. As well, it establishes the means of suitable and sufficient evidence, by which the owner of a company may demonstrate the continuous, real, and effective public use of the trade name in commerce. Finally, this research works to respond to security concerns held by consumers, owners of trade names and/or trademarks, and third parties in economic traffic and the legal world, due to the heavy use and commercial positioning of the distinctive sign under examination.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. EL NOMBRE COMERCIAL	3
1.1 Los Signos Distintivos.....	3
1.1.1 Concepto	3
1.1.2 Nombre comercial como signo distintivo.....	7
1.2 Naturaleza Jurídica del Nombre Comercial.....	15
1.3 Relación con otros derechos de Propiedad Industrial	19
1.3.1 Marcas	19
1.3.2 Confusión entre Marcas y Nombres Comerciales.....	23
1.4 Formas de adquisición	24
1.4.1 Registro	24
1.4.2 Uso	29
1.4.3 Buena fe	35
1.5 Derechos conferidos	40
1.5.1 Derecho exclusivo al uso	40
1.5.2 Derecho a la oposición	43
1.6 Pérdida de los derechos	46
1.6.1 Falta de uso del nombre comercial	46
2. LA PRUEBA DEL USO DE NOMBRE COMERCIAL	49
2.1 Objeto de la Prueba	49
2.2 Carga de la Prueba	54
2.3 Medios de Prueba	57
2.3.1 Documentos.....	58
2.3.2 Reconocimiento o Inspección Judicial	63
2.3.3 Testimonios de Terceros	68
2.3.4 Confesión Judicial.....	71
2.3.5 Peritos y Dictámenes	74
2.4 Valoración de la Prueba.....	78
2.4.1 Principios de valoración de la prueba	78
2.5 Sistemas de valoración de la prueba.....	84
2.5.1 Sistema de tarifa legal	84
2.5.2 Sistema de la libre apreciación de la prueba y la sana crítica	87
2.6 Las reglas de la sana crítica	91
2.6.1 Las reglas de la lógica y máximas de la experiencia	91

3.	ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.....	96
3.1	Jurisprudencia Nacional.....	96
3.1.1	Resoluciones del Comité de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, IEPI.....	97
3.1.1.1	El Primer Uso y la Buena fe del Titular del Nombre Comercial	97
3.1.1.2	La Admisibilidad de las Pruebas	101
3.1.1.3	El uso de una Denominación o Razón Social como un Nombre Comercial.....	106
3.1.1.4	El Uso Público y Continuo del Nombre Comercial.....	108
3.1.1.5	La Similitud entre Signos como Causal de Irregistrabilidad.....	113
3.1.1.6	La Encuesta como medio de prueba del uso del Nombre Comercial.....	115
3.2	Jurisprudencia Andina	117
3.2.1	Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.....	117
3.2.1.1	Las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	117
3.2.1.2	El uso público, real y efectivo del Nombre Comercial	119
3.2.1.3	El alcance del ius prohibendi ante el riesgo de confusión y/o asociación	124
3.3	Jurisprudencia Europea	129
3.3.1	Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de España.....	129
3.3.1.1	El nombre comercial en la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas	130
3.3.1.2	La interpretación del Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.....	135
3.3.1.3	La conceptualización del nombre comercial en la legislación española	139
3.3.1.4	Las Prohibiciones de Registro y la Distintividad como requisito indispensable.....	141
3.3.1.5	La obligación del uso del nombre comercial en España.....	144
3.3.1.6	La Protección al Nombre Comercial Notorio o Renombrado	146
3.3.1.7	El nombre comercial en la normativa comunitaria europea.....	148

4. PROPUESTA	150
4.1 Introducción.....	150
4.2 Objetivos	151
4.2.1 Objetivo General	151
4.2.2 Objetivos Específicos.....	151
4.3 Escrito de Prueba y/o Oposición.....	151
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	163
5.1 Conclusiones	163
5.2 Recomendaciones.....	167
REFERENCIAS	171

INTRODUCCIÓN

El nombre comercial y su figura jurídica han sido causa de debate, tanto para aquellos estudiosos y entendidos del tema, como para terceros, consumidores y titulares de marcas y/o nombres comerciales idénticos o análogos; por cuanto, el nombre comercial al adquirir independencia categórica, ha llegado a convertirse en un signo trascendental en el intercambio de bienes y servicios en el mundo comercial, así como en el mundo empresarial, pues es de interés no solo de consumidores sino de terceros y empresarios en el normal giro de sus negocios. Lo predicho incide en el hecho de no estudiarlo como un mero signo distintivo derivado de la marca. Sin embargo, su tratamiento e interpretación tuvieron que soportar una serie de cambios, para constituirse en una figura jurídicamente sólida e independiente en el comercio.

La pausada evolución del nombre comercial tuvo origen en el escaso desarrollo conceptual de este signo distintivo en las legislaciones alrededor del mundo, los ordenamientos jurídicos internacionales que regulan la materia, e inclusive, en la doctrina. Los instrumentos internacionales antes aludidos, se limitan a establecer la protección del nombre comercial, sin detenerse a definir al signo. Aquello ha dado lugar a que las interpretaciones de las disposiciones referentes a nombres comerciales sean diversas, y que ha derivado en el otorgamiento de una protección no uniforme al titular de un nombre comercial, que generalmente adquiere exclusividad con el solo uso; más no con el registro del mismo, a criterio de ciertos países; como es el caso de España, por lo cual su jurisprudencia y normativa serán examinadas en comparación con la ecuatoriana y andina.

Del mismo modo, la inobservancia a la naturaleza propia del nombre comercial, ha dado lugar a la confusión del signo con la denominación o razón social de una compañía, así como con las marcas. Entre varias razones, se debe a que, en la doctrina, la mayoría de autores abarcan el análisis del nombre comercial bajo la concepción de la marca; y, además, por las disposiciones de los

legisladores que remiten, para efectos de la regulación de los nombres comerciales, a lo dispuesto para la normativa marcaria. Toda vez que, el nombre comercial designaba principalmente al empresario o persona jurídica como sujeto de derecho, posteriormente al empresario y actividad comercial que ejercía en el mercado, para ulteriormente identificar a una empresa o actividad comercial determinada.

Ante la falta de conceptualización, la legislación vigente en el Ecuador, siguiendo la línea de tratadistas en el tema y de lo previsto en instrumentos internacionales, ha puesto fin a esta inseguridad en lo que compete al territorio interno, al diversificar al nombre comercial como un instituto absolutamente disímil de la denominación o razón social, de las marcas, y demás signos distintivos. Por ende, y conforme a la legislación ecuatoriana, el nombre comercial distingue actividades comerciales o empresas, y el alcance de su protección depende del uso, que es declarativo de derechos y no constitutivo de los mismos. No obstante, existe vacío legal y doctrinario, con respecto a los medios de pruebas idóneos, para que el titular de un nombre comercial justifique el uso público, continuo, real, efectivo y de buena fe, que alega en el mercado.

Con este trabajo investigativo se pretende esclarecer las dudas en relación a la definición del nombre comercial, su regulación, y dentro de ella, se hace énfasis en las falencias y contradicciones entre las distintas interpretaciones del nombre comercial; a la vez que, establece los medios de pruebas idóneos y suficientes para que el titular del nombre comercial demuestre su uso público, continuo, real, efectivo y de buena fe en el comercio, de conformidad al ordenamiento jurídico interno así como a nivel internacional y comunitario andino. Que, si bien facultan al titular, la actuación de cualquier medio de prueba para autenticar el derecho que invoca; no se ha elaborado la ley, norma o reglamento que contenga las pruebas que el titular de un nombre comercial está en la obligación de actuar en el proceso. En consideración, a la seguridad que demandan consumidores, terceros y titulares de nombres comerciales y/o marcas, por el uso y posicionamiento del signo en estudio.

1. CAPÍTULO I: EL NOMBRE COMERCIAL

1.1 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1.1 Concepto

La aparición de los signos distintivos en el tráfico económico ha sido de gran relevancia, es así que, con el pasar de los años ha conllevado a que países y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) estén en contra de la competencia desleal, admitan su incidencia en el entorno jurídico y eleven a carácter de norma, el reconocimiento de los derechos de sus titulares. La normativa pertinente a la protección de los signos distintivos asevera que el único requisito fundamental que deben cumplir es “(...) la aptitud diferenciadora, que permita distinguir e individualizar en el mercado los bienes, empresarios o establecimientos a los que se aplique el signo.” (Bercovitz, 2014, p. 530) Para ser imputable el derecho exclusivo a su uso, en virtud del objeto protegido en cuanto a su contenido, con una duración determinada por las sucesivas renovaciones.

La doctrina asevera que el progreso tecnológico y comercial, ha dado lugar a descubrimientos como los signos distintivos, que sirven de vehículo a los empresarios para ser distinguidos en el mercado por los servicios o productos, por su propio prestigio o el de sus establecimientos, y posteriormente alcanzar “(...) un derecho de explotación y utilización exclusiva, sea del invento o descubrimiento, sea del signo o signos diferenciadores y prestigiados.” (Pérez, 2006, p. 401) Enfatizando lo anterior, Bercovitz afirma que su existencia es indispensable en el ámbito de la competencia, sin embargo, en lo que atañe a la empresa, “Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro Derecho: la marca, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento.” (Bercovitz, 2014, p. 526) Empero, ésta clasificación tradicional no encaja plenamente con la realidad actual.

Por su parte el autor Rodolfo Lizarazu Montoya desvirtúa el criterio de Bercovitz y sostiene que si bien los signos distintivos individualizan un producto o servicio, a un comerciante o a un establecimiento de comercio o empresa, son hoy por hoy, todos los tipos de signos reconocidos por la propiedad industrial, esto es, “(...) las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, los rótulos y las enseñas, las indicaciones geográficas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, y los signos notoriamente conocidos.” (Lizarazu, 2014, p. 27) Criterio que coincide con la legislación ecuatoriana, toda vez que reconoce como signos distintivos al listado ejemplificativo del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), adicionando a los dibujos y modelos industriales; las apariencias distintivas; y cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

Bercovitz justifica su argumento de que, en la clasificación de signos distintivos de la empresa, no pueden estar las denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencias, debido a que se diferencian, “(...) tanto por su función como en el derecho exclusivo que otorgan.” (Bercovitz, 2014, p. 528) Con fundamento con ello, hacen referencia al lugar geográfico de procedencia, elaboración o características básicas, normas de control y calidad; y, acerca del derecho exclusivo al uso, es permitido a todos los empresarios; lo que no sucede en las tres clases indicadas. Además, el prototipo de signo distintivo de la actividad empresarial, ha sido la marca, y su regulación modelo para los otros. Fue usada para distinguir bienes y más tarde servicios, pues en los inicios del *ius mercatorium*, “(...) amparaba los bienes presentados por un gremio o corporación (...).” (Pérez, 2006, p. 402)

Por otro lado, Lizarazu sustenta que el signo al ser “*cualquier cosa que represente una idea*”, debe estar caracterizado por tres condiciones: 1. Ser perceptible por los sentidos: sea visual, sonoro u olfativo; 2. Ser susceptible de representación gráfica: la doctrina internacional asegura que no todo signo puede serlo, sin embargo, estará conformado por palabras o su combinación, letras, números, figuras, símbolos, gráficos, imágenes, sonidos, formas

tridimensionales, olores, entre otros; y, 3. Ser apto para distinguir productos o servicios, empresas, comerciantes y sus actividades o establecimientos. (Lizarazu, 2014, pp. 39-41)

La Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante CAN), a la cual pertenece como Estado Miembro el Ecuador, sobre los signos distintivos hace alusión únicamente cuando son notoriamente conocidos, así en los artículos 224 y siguientes, establecen que, será signos notoriamente conocidos, aquellos reconocidos por cualquier País Miembro, de conformidad al sector pertinente e independientemente del medio por el que se hubiere hecho conocido, siendo protegido contra su uso y registro no autorizado. Debiéndose considerar, asimismo, ciertos factores para determinar la notoriedad, como son: el grado de conocimiento y distintividad de los consumidores, duración, extensión geográfica, cifra de ventas, existencia, antigüedad, entre otros; y pudiendo ejercer acciones para prohibir su uso a terceros, autónoma a la de daños y perjuicios que corresponda. (2000, arts. 224-236)

Así, la propiedad industrial protege al empresario en el ejercicio de sus actividades, por medio de la normativa que cada país adjudique a los mismos, así como a aquella que ha sido creada por Comunidades conformadas por Estados siendo ejemplo la CAN o la Unión Europea, o en su defecto por organizaciones internacionales como la OMPI. Otorgándole incluso un privilegio legal que es oponible ante cualquier país miembro o ciudadano de éste, y en beneficio de quien es titular del signo distintivo, bien sea por registro o por su primer uso. La importancia de proteger a la propiedad industrial recae como lo ratifica Carlos Rey Vega, "(...) en el incentivo para la creatividad de las personas y el auspiciar los adelantos técnicos, tecnológicos y científicos, permitiendo a los titulares de estos derechos el que se les reconozca, principalmente en el aspecto patrimonial, su propiedad." (Rey, 2005, p. 93)

Es oportuno aclarar, que la protección de los signos distintivos es opuesta a las invenciones industriales y creaciones artísticas. Los signos buscan "(...)

acercar la clientela, recomendar los productos o el comercio de un establecimiento.” (Viñamata, 2012, p. 361) Aquella distinción fue determinada por convenios internacionales, y legislaciones nacionales e internacionales sobre propiedad industrial, clasificándola en signos distintos y en creaciones industriales. Entendiéndose por signos distintivos “(...) símbolos, logo símbolos, emblemas o nombres que permiten a un comprador o a un consumidor, identificar un producto o un servicio de los demás, incluso identificando su procedencia”; mientras a las creaciones industriales como “(...) realizaciones técnicas, tecnológicas o científicas que son útiles para las personas y que están relacionadas con invenciones o creaciones.” (Rey, 2005, p. 94)

Soslayando así, que la propiedad industrial al estar íntimamente relacionada con el desarrollo de la industria, el comercio, la tecnología y la economía de un país, tiene amplia incidencia en la competencia; en razón de que los empresarios alrededor del mundo, tanto nacionales como internacionales, pueden tomar provecho de los distintivos ajenos creados por otros, para identificar sus bienes, productos o establecimientos comerciales, y usarles como si fuesen propios, actuando de mala fe en el mercado. Lo expuesto ha sido un fondo de sumo interés en los legisladores y organizaciones internacionales que regulan el tema, que, a través de convenios y normas internas, han precautelado los derechos de los titulares, para eludir cualquier riesgo de confusión o asociación que incite a error al público consumidor y afecte al comercio.

En definitiva, los signos distintivos es posible aprehenderlos simplemente como elementos, nombres o símbolos que identifican a los comerciantes ya sean personas físicas o jurídicas, a las empresas que les pertenecen protegidos como nombres comerciales; a la sede física o los locales abiertos al público mediante los rótulos de establecimiento; y a los productos o servicios fabricados o distribuidos por los primeros, a través de las marcas; todo ello, para evitar que los consumidores o el público en general confunda o asocie el origen o procedencia empresarial de los signos distintivos registrados o que

han venido usándose anteriormente, con otros idénticos o similares y que han sido posteriores a los mismos.

1.1.2 Nombre comercial como signo distintivo

Como ha quedado establecido precedentemente, el nombre comercial es un signo distintivo de las actividades comerciales de una persona natural o jurídica, identificándolas en el mercado, de otras que realicen la misma o similar actividad. El nombre comercial como se explicará a continuación, no requiere de registro para su protección, conforme a la legislación ecuatoriana y comunitaria (CAN), sin embargo, países como España, que sigue la línea de la normativa de la Unión Europea, consideran como requisito indispensable para el otorgamiento del derecho exclusivo al uso, el correspondiente registro ante la autoridad competente. Así, el nombre comercial surge en la Edad Media como un “(...) elemento subjetivo indicador de la persona física que cumplía con las prestaciones de servicios, fuera sastre, herrero, panadero o comerciante.” (Bugallo, 2006, p. 267)

Para Bercovitz el nombre comercial es un signo distintivo de la empresa, que identifica al empresario y la actividad que efectúa en el mercado, concordando con el artículo 87.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que forma parte del ordenamiento jurídico español, al cual el autor alude, y mismo que manifiesta: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (...).” (2001, art. 87) El mismo autor adiciona que puede consistir en “(...) nombres patronímicos de las personas físicas y razones sociales o denominaciones de las personas jurídicas, como por denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de la actividad empresarial o por anagramas o logotipos, o por imágenes, figuras y dibujos.” Siendo posible combinarlos. (Bercovitz, 2014, p. 584)

Sin embargo, existen ciertas distinciones entre nombre social y nombre comercial, puesto que, el primero es considerado como: "(...) signo o elemento distintivo del sujeto de derecho, y nombre comercial, como designación con la cual la persona, física o jurídica, ejerce su comercio o industria." (Legón, 1986, p. 90) En razón de que, el nombre social es una adaptación del nombre civil a las personas jurídicas, por causa de que, el último, solamente puede llegar a ser un atributo de la persona física, mientras que el nombre comercial es una designación que identifica a la persona natural o jurídica, que ejerce una determinada actividad comercial o de industria.

Actualmente, el nombre comercial no precisa ser el mismo que la denominación o razón social de la sociedad, toda vez que, ya no es aplicable el principio de veracidad, es decir, "(...) la necesaria coincidencia del nombre del empresario con el nombre comercial." (Cariño & Luengo, 2012, p. 66) Básicamente debe estar representado gráficamente, por lo que los olores o sabores no podrán constituir nombres comerciales. Con esto concuerda Bugallo, afirmando que, se ha convertido en una "(...) contraseña subjetiva que se refiere al establecimiento comercial, dándose un fenómeno de despersonalización del signo distintivo que no hace ya referencia directa a una persona física, sino abstractamente al titular de una hacienda, establecimiento comercial, o una actividad económica." (Bugallo, 2006, p. 268)

Dentro de este contexto, el artículo 190 de la Decisión 486 de la CAN, guarda un criterio uniforme sobre lo que comprende un nombre comercial, y aun cuando es independiente de las denominaciones o razones sociales, permite la coexistencia entre ambos. Ahora bien, el artículo mencionado define a este signo como "(...) cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil." (2000, art. 190) Igualmente, permite que una empresa o establecimiento pueda tener más de un nombre comercial, y estar constituida no solo por denominación social y razón social, sino del mismo modo, por cualquier otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Entonces, la denominación distingue a una empresa, y el nombre comercial a la actividad comercial realizada por una persona natural o jurídica. Ejemplificando los nombres comerciales son: Dormel, KFC, El Español, Comandato, otros. Teniendo en cuenta que, tanto “KFC” como “Comandato”, derivan de las siglas o uniones de sílabas de las palabras que integran la marca y denominación social respectivamente, por cuanto, “Kentucky Fried Chicken” es la marca de renombre que distingue a los productos y servicios de comida rápida que ofrece éste establecimiento comercial, famoso por sus siglas “KFC” que es su nombre comercial de renombre, pertenecientes a la empresa DELOSI S.A. Igual ocurre con la “Compañía General de Comercio y Mandato S.A.” como denominación social que corresponde al establecimiento que oferta electrodomésticos en el Ecuador, conocido comúnmente como “Comandato”, su nombre comercial.

La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial nos hace una importante alusión en su Glosario. Aunque es justo poner en consideración que Ecuador no es un Estado Parte en la firma de este convenio, ni participó de ningún modo en la celebración o negociación del mismo. Empero, para el caso en análisis, es pertinente hacerlo mención, dado que, su contenido puede ser útil al momento de determinar los signos que pueden constituir nombres comerciales y que podrían ser dispuestos por los comerciantes para diversificar el tráfico económico. Asimismo, en virtud de que, dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido comúnmente como ADPIC (en adelante), aplicable internacionalmente, no es apreciable una definición de éste signo distintivo. Así, aquella Convención reconoce como nombres comerciales a los siguientes:

“(…) razones sociales, nombres individuales, apellidos razones sociales de sociedades, compañías o corporaciones y los nombres de sindicatos, asociaciones, uniones y otras entidades reconocidas por las leyes de los estados Contratantes y que se usan en actividades fabriles, industriales,

comerciales, agrícolas y civiles para identificar o distinguir el negocio, ocupación o fines de los que los usan.” (1929, art. 1)

Enfatizando lo aludido por los autores indicados a priori, la doctrina ha tratado de unificar la teoría sobre la efectiva diferencia entre la denominación social y el nombre comercial. Es justo nombrar al autor José Luis Fernández, que sustenta, el nombre comercial también recibe el nombre de razón social para los empresarios sociales o comanditarios, como de denominación social para sociedades anónimas y de responsabilidad limitada; alude que, aunque “(...) suele coincidir el nombre civil con el comercial, no es obligatoria esa coincidencia, ya que el empresario puede interesarle permanecer ante el exterior de todo menos conocido.” (Fernández, 2001, pp. 73-74). En tanto que, al titular del nombre comercial si le conviene ser identificado en el medio.

Por consiguiente, el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce la protección del nombre comercial, sin necesidad de registro de conformidad a lo que sostiene de forma general la doctrina, no obstante, si constituye en una condición inexcusable en España. El artículo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, lo conceptualiza así: “Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.” (2006, art. 229) En otras palabras, según la Ley el nombre comercial viene a ser el signo distintivo que individualiza a un empresario o comerciante como tal, en la ejecución de una actividad mercantil específica. Igualmente, lo sintetiza Rafael Illescas aprehendiéndolo como un “(...) signo que distingue al empresario y su actividad simultánea y conjuntamente.” (Illescas, 2003, p. 678)

La doctrina lo denomina como “nombre comercial” y como “designaciones”. Con el término *designación* lo conocen autores como Etcheverry, y la legislación argentina, en consecuencia, designa una actividad comercial, que se adquiere con el uso y en relación a una actividad en concreto, termina con el cese o abandono del uso, que debe ser público y ostensible, y no requiere de

registro obligatorio. En caso de que anteceda aquel requisito, le es aplicable el derecho marcario. De generarse algún conflicto, quien tiene derecho al uso, es quien lo utilizó primero en el tiempo, garantizando así el uso exclusivo y el derecho a la oposición al ser un derecho de propiedad. Sobre el tema, la sentencia de la Corte Suprema de la Sala Civil y Comercial de Argentina, el 30/11/64, ED, 41-168, N° 307, sentó la base de que “(...) no es posible extender el nombre comercial de un local a un lugar alejado y que la ley no protege el uso potencial, sino el efectivo.” (Etcheverry, 2014, pp. 384-385)

Por su parte, la OMPI como organismo especializado de las Naciones Unidas, entre sus atribuciones, vela por la protección de las creaciones humanas y derechos que le corresponden tanto a sus creadores como a los propietarios de activos de propiedad intelectual, y categoriza al nombre comercial dentro del ámbito de la propiedad industrial. Dado que, es menester diferenciar que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual conjuntamente con el derecho de autor y derechos conexos. Es así que, el nombre comercial y sus análogos designaciones, acorde a las publicaciones expedidas por este organismo, verbigracia, Los Principios Básicos de la Propiedad Industrial, es definido como: “(...) el nombre o la designación que permite identificar a una empresa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2005, p. 16).

Es viable referir a un derecho de propiedad cuando se trata de nombres comerciales, puesto que es un bien inmaterial, y así lo asevera el autor Halperin citado por Etcheverry, “(...) dice que el nombre es un bien inmaterial, sobre el que el comerciante tiene derecho de propiedad; como tal, es eminentemente transferible; compone por tanto la universalidad que importa un establecimiento mercantil.” (Etcheverry, 2014, p. 384) En cuanto a la normativa que los regula, la doctrina sustenta que “Las normas que atañen al nombre comercial son, en primer lugar, las que hacen referencia expresa al propio signo distintivo, y, en segundo lugar, las normas que componen la regulación de marcas.” (Cariño & Luengo, 2012, p. 73) De ahí que sea aplicable la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza en caso de registro.

Empero, para vislumbrar el alcance de la palabra “protección” del nombre comercial, es preciso hacer referencia nuevamente, a lo que sobre éste término, entiende la OMPI, que básicamente es el derecho concedido a una empresa que ha venido usando el nombre comercial en controversia, y que le faculta a impedir que sea utilizado por otro, ya sea como nombre comercial o marca, siempre en la medida en que pueda inducir a error o confusión al consumidor; en definitiva, la protección pretende que no pueda utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial del que ya es titular por su uso, el primero que lo haya puesto a conocimiento del público. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2005, p. 16)

La lógica de la protección del nombre comercial radica en que los comerciantes, no tienen la necesidad o capacidad económica para acceder al registro de éste signo distintivo como marca, debido al tamaño de su negocio o poca demanda; en fin, comprende tres objetos: 1. Identifica una actividad económica: para la CAN esto incluye su protección y distinción, los productos y servicios de ella, no obstante para el derecho francés solo comprende a la empresa y no a los productos o servicios; 2. Puede designar a la empresa: y no esencialmente a la compañía, dado que la empresa es un término económico, y la primera requiere la inscripción de una denominación o razón social, y no solo de su uso, son figuras con naturaleza desigual, en vista que, el signo si es un bien transferible; y 3. Puede designar un establecimiento comercial, por lo que no es un rótulo de establecimiento pues el nombre comercial es nominal y el otro denominativo y figurativo. (Lizarazu, 2014, pp. 129-130)

Por ende, el nombre comercial es un bien inmaterial transferible y distinto al nombre social y civil, sin vedar el hecho de que pueden ser supuestos que lo constituyan. Identifica a una persona física o jurídica, en la realización de una actividad comercial, y la distingue de otras actividades o establecimientos comerciales similares o idénticos. Con ello, se tiene que, lo que distingue no son los productos o servicios de una empresa o establecimiento comercial, sino a éstos últimos, para ganar clientela. Denotando que, en el Ecuador es un

signo que no requiere registro para su protección, el mismo se obtiene con el uso público, continuo y por más de seis meses; en razón de que, sigue la línea de la legislación comunitaria e internacional, sin embargo, sirve de presunción de propiedad a favor del titular cuando sucede el registro.

Bien es cierto que la doctrina no es uniforme en la conceptualización del nombre comercial, dado que contempla distintos criterios, siendo que varios autores lo califican como aquel que distingue a un empresario, en tanto que otros, a su actividad comercial o empresa. Empero, el Ecuador bajo la línea de ordenamientos jurídicos internacionales que regulan al signo, conserva un solo discernimiento. Es así que, sin necesidad de un análisis profundo, la Decisión 486 (2000) en su artículo 190, en concomitancia con el artículo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) esclarece cualquier incertidumbre, y contradiciendo a muchos autores, deja muy en claro, que el nombre comercial no identifica a un empresario en el comercio; y en su opuesto, lo que individualiza es a la actividad, a un establecimiento comercial o a una empresa; así lo sostiene el autor Metke quien menciona que:

“(...) bajo la Decisión 486 el nombre comercial no distingue al empresario; distingue uno de tres objetos: (i) **una actividad comercial**, lo que acercaría el nombre comercial a una marca de servicios; (ii) **un establecimiento mercantil**, que puede entenderse como el local físico donde se desarrolla una actividad económica, lo que asimilaría el nombre comercial a la enseña; o bien entenderse como un establecimiento de comercio (...); (iii) **una empresa**, (...) toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación o custodia de bienes, o para la prestación de servicios (...).” (Metke, 2006, pp. 162-163)

Dentro de ese contexto, un nombre comercial identificaría a un triple objeto, es decir, a una actividad comercial, un establecimiento mercantil o una empresa, más no al empresario. Sin embargo, el mismo autor previamente citado explica que aquellos objetos constituyen un solo concepto, complementándose entre

sí, por lo que no podría confundirse con una marca de servicios o un local comercial respectivamente, en razón de que son: “(...) **“un conjunto de bienes organizados para desarrollar una determinada actividad económica”**, noción que es independiente del empresario mismo que es el titular de la empresa.” (Metke, 2006, p. 163) Por tal motivo, se ha suprimido actualmente entre otras exigencias, que el nombre comercial coincida con el del empresario, que no tendría lógica si no distingue a éste último. Conforme al mismo autor, la Decisión 486 dio lugar a las siguientes consecuencias:

- “a) No opera en este caso el principio de la veracidad o de la autenticidad, sino por el contrario el de la libre elección del nombre comercial.
- b) Tampoco opera aquí el principio de unidad. El empresario podrá disponer de una pluralidad de nombres comerciales para distinguir sus diferentes actividades empresariales. Y así lo confirma el propio Art. 190 de la Decisión 486, cuando establece que una “empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial”.
- c) El nombre comercial no sólo podrá consistir en signos denominativos, sino también en signos mixtos o puramente gráficos.” (Metke, 2006, p. 163)

Cabe añadir que, el nombre comercial como signo distintivo adquirió independencia categórica, a partir de la Decisión 486. Inicialmente, preexisten antecedentes transcendentales en la normativa comunitaria que representan una clara intención de demarcar diferencias entre el nombre comercial, la razón social y la denominación social, constantes en las Decisiones 311 y 313, que han obligado a adaptar la norma nacional a la comunitaria. A pesar de ello, no fue sino hasta la Decisión 486 que se define al nombre comercial, de la forma acertada cómo se ha analizado a priori, específicamente en su artículo 190. Definición que no contenían las legislaciones precedentes, toda vez que, ni siquiera la Decisión 344 que fue la antecesora de la Decisión 486, incluía un alcance de lo que se debería comprender por nombre comercial.

1.2 NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

El origen del nombre comercial tiene como antecedente la globalización, donde es imposible negar la importancia que debe concedérsele a la diferenciación de los productos y servicios en el mercado, por medio de las marcas; como de la actividad de un empresario en razón de los demás, dentro de un mismo sector o ramo; por cuanto tiene una incidencia significativa en el ámbito jurídico y mercantil, tras el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, y demás maneras de difundir información, que han logrado poner al alcance y conocimiento de todos. Dentro de ese contexto, es justo saber quién dirige y qué actividad o establecimiento comercial es, para protección de los consumidores, y con el objetivo de mantener su confianza; además, por el hecho de que:

“El tiempo ha demostrado que no se trata de una mera figura jurídica impuesta por la ley para cumplir determinados tratados internacionales [Tratado de la Unión de París (CUP) y el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)], sino que este signo distintivo adquiere, por su aceptación entre el público, el constante aumento de registros, y su elevado número, independencia y vida propia, más allá de los límites establecidos por la marca de servicios.” (Cariño & Luengo, 2012, p. 65)

La protección nacional como internacional otorgada a los nombres comerciales, interesa al Derecho en el sentido de que, no pretende dejar desprotegidos a los comerciantes o empresarios, que ignorando los beneficios legales o bien sea, que conociéndolos, no cuentan con los recursos económicos para proteger un elemento de su creación que los diversifica en el mercado; no han podido acceder a protegerlo formalmente, dado que, no pueden cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad competente para su registro. Empero, dicha denominación no puede quedar en desamparo, en razón del ínfimo tamaño del negocio en relación con sus competidores, o por la falta de capital

de los titulares. Por tal razón, se precautela el derecho de los titulares con el solo uso del signo.

Eventualmente, el nombre comercial ha permitido a muchos empresarios ser conocidos en un sector concreto, por medio de un “apelativo” que no concuerda con su nombre en muchos casos, ni con la denominación o razón social de la sociedad, y que nace de una mezcla que suena bien o que se adhiere a algún vocablo que se relaciona con la actividad que ejecuta, o es alusivo al origen histórico del negocio, o compuesto por las letras o sílabas iniciales de las palabras que integran la denominación completa, que es de fácil pronunciación. (Pérez, 2006, pp. 421-422) Que concuerda con lo señalado en los ejemplos aludidos en el acápite anterior.

Por consiguiente, y con lo expuesto, es posible inferir en que el nombre comercial nace del producto de las abreviaciones como de signos, sílabas o uniones de letras o palabras que han sido adoptadas por los empresarios en el ejercicio de sus actividades mercantiles para diferenciarlas de otras idénticas o parecidas en el mercado y factibles de recordar para los consumidores. Debido a ello, es que la doctrina considera al nombre comercial como “una modalidad de propiedad industrial, configurada como un apéndice de las marcas”, que, si bien es susceptible de representación gráfica, al igual que ellas, se distingue en el hecho de que identifica a una empresa en el tráfico económico y la diferencia de otras que realizan la misma o similar actividad, y no precisamente a los productos o servicios que comercializa. (Illescas, 2003, p. 678)

Algunos autores aseguran que el nombre comercial debería denominarse “nombre empresarial”, pues designa a la empresa y la actividad comercial del titular del signo distintivo; el empresario como tal, se distingue por medio de su nombre civil; por ende, el nombre comercial es un objeto jurídico incongruente al nombre civil del empresario, y que por supuesto, tiene un uso o destino también contrario, sin embargo, el empresario puede contraer derechos y obligaciones bajo un nombre comercial, siempre y cuando, sea distinto a su

nombre civil, incluyendo en esto a las denominaciones y razones sociales; por regla general, en caso de diferenciación, predomina el civil, siendo así, que las obligaciones como los derechos son obtenidos bajo el mismo y no por el nombre comercial. (Illescas, 2003, pp. 678-679)

La doctrina y los legisladores han ampliado la concepción del nombre comercial pasando de definirlo exclusivamente como un identificador de establecimientos agrícolas, fabriles o comerciales, hasta abarcar la posibilidad de que puedan ser incluso, los nombres de las personas y razones sociales, que pueden estar compuestos por las iniciales de las primeras, o de las sociedades o entidades que se dediquen al comercio o a la industria en cualquiera de sus formas. (Fernández, 2001, p. 73) Actualmente se relaciona de manera directa a la firma social con el nombre comercial, una vez que, ambas suponen la denominación de un establecimiento, empleados para publicidad, asimismo, en la firma se hace evocación al nombre del establecimiento o la actividad del empresario, generalmente debajo de ella, y es igualmente transferible en conjunto con el nombre comercial. (Etcheverry, 2014, p. 387)

De la misma manera, la doctrina reconoce tres teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial, la primera se refiere al nombre comercial como "(...) propiedad, la más absoluta para el individuo que la posee." (Tinoco, 2006, p. 953) Así, al considerarlo como una propiedad absoluta del titular, resultaba bastante discrepante, que aquel no goce de la facultad de transmitirlo ni mucho menos de renunciar a ese derecho; en razón de que se confundía al nombre civil con el nombre comercial, último que tiene un valor pecuniario, y que no podía ser distinto al primero. La segunda teoría entiende que "limitado el ataque al nombre común, al nombre patronímico, fue, sin embargo, considerado que, si el nombre comercial es un valor, es un bien, puede, como tal, ser objeto de propiedad." (Tinoco, 2006, p. 953) Entonces, se desprende del comerciante, y adquiere valor pecuniario y derecho de propiedad.

Si la segunda teoría ya analizada desalojaba totalmente el hecho de que en la antigüedad el nombre comercial debía coincidir con el nombre social, para

únicamente ser común con el nombre patronímico, esto no bastó para la doctrina, puesto que se convirtió en una fuente desmedida para obtener riquezas. Es así, que la tercera doctrina nace por jurisconsultos alemanes que dan origen a una nueva clase de derechos: "(...) los derechos a la individualidad, recusan la propiedad al nombre, para sostener que el derecho a él es un derecho de la personalidad. No constituyendo derecho especial, se subordina a la clasificación referida." (Tinoco, 2006, p. 954) En otras palabras, deja de ser un derecho eminentemente patrimonial para ser personal.

En relación a lo predicho, la legislación ecuatoriana sigue la teoría del derecho patrimonial que sostiene: "(...) el nombre comercial ya no es una simple designación de la persona y envuelve intereses de orden económico, de orden mercantil, que se desprenden de la persona para convertirse en exclusivo e inalienable. Es un valor" (Tinoco, 2006, p. 957) Por tanto, se ha dejado de concebirlos como marca de servicios, como lo era en tiempos pasados, para constituir en un derecho valorable económicamente y de uso exclusivamente atribuible al titular. En virtud de que, ha dejado de atender al principio de veracidad y a obedecer al principio de novedad, sin olvidar que además sigue la suerte de la empresa o comerciante, si los mismos subsisten o sigue ejerciendo actividades en el tráfico mercantil, este signo también lo hace, toda vez que, su protección solo depende del uso.

Acorde a lo anterior, el autor Fernando Legón citando a Joaquín Garrigues realiza un análisis substancial, "(...) tiene el nombre comercial la misma función diferenciadora que el nombre civil, pero se diferencia de éste por su ámbito y por su objetivación." (Legón, 1986, p. 97) Es importante destacar que, para el autor en mención, el nombre comercial es absolutamente mercantil y no personal, y que ha dejado de individualizar al comerciante, para ser un medio de individualización de una empresa o establecimiento comercial. Considerando distintos al nombre social y al nombre comercial, empero determinando que no resultan aislados el uno del otro, sin embargo, no se pueden percibir como una sola concepción.

En fin, el nombre comercial envuelve dos sujetos, uno activo y otro pasivo; activo, cuando se trata de aquellos comerciantes que diversifican su negocio de otros dentro del mismo ámbito de competencia, esto es, igual o similar giro del negocio o especie; mientras que es pasivo, aquel sujeto que tiene la calidad de consumidor y goza del derecho a no ser engañado ni inducido a error, en relación a la empresa fabricante de un determinado producto o prestadora de un servicio en concreto. Acerca de los titulares del nombre comercial, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en México, en septiembre de 2008, sentó precedente jurisprudencial al establecer que:

“Las personas físicas y las morales tienen capacidad para ser titulares de derechos o sujetos de obligaciones, porque solamente ellas pueden ejercer o exigir el cumplimiento de los primeros y satisfacer o ser responsables de las segundas.” (Viñamata, 2012, pp. 459-460)

1.3 RELACIÓN CON OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.3.1 Marcas

La marca constituye uno de los signos distintivos regulados y protegidos tanto por la normativa comunitaria como por la legislación ecuatoriana. Así, de conformidad al artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, “se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado (...)”. (2006, art. 194) No obstante, y a diferencia del nombre comercial, para que la marca sea protegida y su titular goce del derecho a su uso exclusivo, deberá ser registrada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 216 *ibídem*, mediante solicitud dirigida ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el caso de Ecuador; y en concordancia con el artículo 154 de la Decisión 486 de la CAN, con una duración de 10 años renovables. (2000, art. 154) Por tanto, la marca debe distinguir a los productos o servicios de una determinada persona natural o jurídica, y no a la actividad o establecimiento comercial, función que compete al nombre comercial.

Acentuando lo anotado, el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, concibe a la marca como "(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)". (2000, art. 134) Al igual que en la legislación ecuatoriana deberá ser susceptible de representación gráfica, sin que sea relevante la naturaleza del mismo, siempre y cuando identifique a una clase internacional específica. Inclusive el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, mencionado con anterioridad, establece que es posible el registro de lemas comerciales como marcas, siempre que no hagan alusión a productos o marcas similares o idénticas a otras, que puedan confundir al consumidor, motivo por el cual opera la oposición; aun así, los nombres comerciales y las marcas cumplen funciones disímiles. (2006, art.194)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el artículo 6 quinquies, otorga una protección extraterritorial al registro de la marca, debiendo ser reconocida en los demás países de la Unión (1883, art. 6); de igual forma en la CAN, según el artículo 142 de la Decisión 486 (2000), en concordancia con el artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual, que concede un derecho de prioridad a los titulares de una marca solicitada a registro en los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la Comunidad Andina y del Convenio de París, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para registrarla en el Ecuador. Dicha protección cabe en la medida en que la marca alcance un reconocimiento tal, que pueda ser distinguida entre el público. (2006, art. 200)

Asimismo, la doctrina concuerda con las legislaciones mencionadas, según el autor Jorge Otamendi la marca "es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro". (Otamendi, 2012, p. 1) Por ende, como se había indicado, la marca es importante en el desarrollo del comercio y la competencia, visto que, faculta al consumidor la posibilidad de elegir aquello que le conviene y que va de acuerdo a sus preferencias. La marca como signo le permite recordar al consumidor aquel producto o servicio que, dentro del tráfico económico, fue de su agrado y que está dispuesto a volver a repetirlo. Además, obliga recíprocamente al comerciante o empresario titular de la marca registrada, a

mantener la calidad de sus productos o servicios ofertados, para seguir obteniendo las mismas ganancias y poder incrementarlas, satisfaciendo equivalentemente las necesidades de las personas y su nivel de vida.

Indiscutiblemente, la marca y el nombre comercial permiten identificar el origen y procedencia de un producto o servicio como de una actividad o establecimiento comercial respectivamente, que se colige en, el riesgo de confusión y asociación que se tratará en adelante. De ahí que, autores como Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas sostienen que el derecho de la marca es un tema que involucra a varios sujetos, a causa de que, “(...) están interesados en él, tanto el titular de la marca como sus derechohabientes y competidores, tanto el consumidor como el Estado y las comunidades de las que éste pueda formar parte”. (Bertone & Cabanellas, 2008, pp. 9-10). De esto se colige, que limita al derecho de carácter absoluto que posee el titular de una marca, que de ningún modo podrá inducir a error al consumidor o monopolizar el mercado, afectando a terceros y al Estado en cuanto a su deber de proteger el interés general.

Por tal motivo, Otamendi asevera que “(...) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros”. (Otamendi, 2012, p. 3) Dado que, en varias ocasiones, un factor determinante para el consumidor al momento de elegir un producto o servicio es tener conocimiento de quien es el fabricante o proveedor del mismo, para poder adquirir el mismo o no optar por aquel con el cual no sintió confortabilidad. Por ello, las facultades del titular de una marca son positivas y negativas, las primeras a consecuencia de que, le permiten “(...) usar la marca en el mercado, aplicarla en sus productos o servicios como vehículo de publicidad, así como en su correspondencia y documentación mercantil”; y las negativas, pues pueden “(...) impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras marcas antes los tribunales y oponerse a que otras marcas posteriores puedan acceder al registro cuando existe riesgo de confusión (...)”. (Casado, 2000, p. 31).

El autor Otamendi asegura que para que una marca sea válida debe cumplir con cuatro elementos básicamente, que son: 1. *La novedad*: es decir su carácter distintivo para poder identificar un producto o servicio de otro similar o idéntico, con un nivel eminentemente creativo; 2. *La especialidad* o disponibilidad: porque toda marca es registrable si está disponible o no ha sido adoptada por otro titular para distinguir los mismos productos o servicios; 3. *La originalidad*: porque los signos muy simples no son capaces por sí mismos de individualizar a un producto o servicio de otro igual o similar, que no sea de uso común, existente o conocido, que favorezca a la publicidad; y 4. *La licitud*: porque aun si es novedoso y especial, si es una marca engañosa, inmoral o en contra del orden público nunca será registrable. (Otamendi, 2012, pp. 127-131).

Es importante hacer referencia al autor Carlos Fernández cuando al definir a la marca la concibe como:

“(…) un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”. (Botana, Fernández, & Otero, 2013, p. 501)

A causa de que, al ser un bien inmaterial es también un bien intangible, que no puede ser perceptible por los sentidos, y es por ésta razón que suele tomar la forma de un signo denominativo, figurativo, tridimensional, olfativo u otros; es decir que puede estar constituido por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, textura, o por la combinación de aquellos, debiendo determinar el tipo de marca al momento del registro; de conformidad al artículo 15 numeral 1 del ADPIC, que constituye el Anexo 1C de la Carta Constitutiva de la OMC que debe ser obligatoriamente ratificada por todo país miembro de dicha organización.

1.3.2 Confusión entre Marcas y Nombres Comerciales

Indudablemente, y como a bien lo sostiene el autor Andrés Sánchez Herrero “la tensión más evidente es la que se produce entre una marca de servicios y una designación aplicada a una actividad directamente relacionada con ese servicio”. (Sánchez, 2013, p. 507) Tomando en consideración el principio de especialidad puede suceder el caso de que una compañía de transportes realice dicha actividad bajo un nombre comercial que es similar o idéntico a un servicio de transporte registrado como marca bajo la misma clase internacional, toda vez que le es aplicable la misma Clasificación Niza; y asimismo puede suceder con una marca de producto, el mismo autor ejemplifica en el caso de “una panadería que utiliza su nombre comercial no solo a través de un cartel que pone al frente del local, sino también en los envoltorios que contienen su mercadería”. (Sánchez, 2013, p. 507)

Los ejemplos fijados pueden ser ocasionados por la falta de obligatoriedad en el registro del nombre comercial, no obstante, no imposibilita el hecho de que puedan suceder solicitudes de registros de ambos signos que sean similares o idénticos a otros, y sus consiguientes oposiciones. Lo que está claro es que exista o no registro de los nombres comerciales, lo que prevalece en el mercado es la buena fe de los titulares de aquellos. Considerando que, en el Ecuador, en la normativa comunitaria y organizaciones internacionales, se protege al nombre comercial sin necesidad de registro. Ahora bien, para que exista riesgo de confusión “uno de los requisitos indispensable (...) es la semejanza de la marca anterior con el signo posterior”. (Botana, Fernández, & Otero, 2013, p. 634). Por lo tanto, prima aquel que fue utilizado anticipadamente al otro. Aplicando el conocido cotejo marcario ajustable en el derecho de marcas, es aceptable examinar las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

La semejanza analizada según la doctrina y la jurisprudencia “(...) tiene que ser comparada en un triple plano: el gráfico, el fonético y el conceptual”. (Botana,

Fernández, & Otero, 2013, p. 634). Ahondando sobre el tema, Casado sustenta que debe existir “un riesgo serio de confusión en la mente del público”. (Casado, 2000, p. 38) Que impida al titular, casi en su totalidad, el ejercicio del derecho exclusivo al uso, ocasionado por otro análogo o igual. En la práctica resulta imposible permitir la coexistencia de nombres comerciales que sean similares y que identifiquen las mismas actividades, pues involucra a su vez un riesgo de asociación que “(...) es una variante del riesgo de confusión. (...) Es decir, sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación”. (Casado, 2000, p. 42) Que implica que el consumidor asocie a los mismos productos o servicios, con un mismo origen empresarial y aprovechamiento de prestigio ajeno.

Los nombres comerciales y las marcas presentan distinciones notorias entre sí, no solo en cuanto a la función de distinguir actividades, o productos o servicios respectivamente, sino también en cuanto a la forma de adquirir el derecho exclusivo sobre dichos signos, “(...) el uso en el caso del nombre comercial y el registro –actividad administrativa– en el caso de la marca”. (Bugallo, 2006, p. 223) Sin embargo, persiste una relación estrecha entre el nombre comercial y la marca de servicios, que encamina a confundir incuestionablemente al consumidor, si el servicio que identifican es el mismo o similar, visto que, “la actividad de un empresario –objeto de distinción del nombre comercial– es un servicio, objeto de distinción de la marca de servicios”. (Bugallo, 2006, p. 224) Ejemplificado en líneas precedentes con el servicio de transporte. No obstante, deberá atenerse al principio de la especialidad.

1.4 FORMAS DE ADQUISICIÓN

1.4.1 Registro

En lo que respecta al ordenamiento jurídico ecuatoriano sobre la materia, el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, reiteradamente mencionado, establece que “el nombre comercial será protegido sin obligación de registro (...)”. (2006, art. 230) Por tanto, en el Ecuador para que el titular de un nombre

comercial adquiera el derecho a su uso exclusivo, no resulta obligatorio el registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, que de ninguna manera es constitutivo de derechos sino declarativo, y constituye solo en una presunción de propiedad, sin que signifique que haya quedado probado su uso; puesto que, podrá optar por inscribirlo o no. De todos modos, el derecho nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses conforme al artículo alusivo.

El Ecuador ha adoptado la carencia de obligatoriedad del registro del nombre comercial, en virtud de lo dispuesto en el Art. 193 de la Decisión 486 de la CAN, que afirma que el registro o depósito de acuerdo a la legislación interna de cada país miembro será únicamente declarativo, y que el derecho al uso exclusivo se obtiene según lo previsto en el artículo 191 ibídem, esto es, por su primer uso en el comercio, y termina con el cese del uso del nombre o de las actividades de la empresa o establecimiento que lo utiliza. (2000, art. 193) De lo que se colige, que la legislación nacional agrega el uso público y continuo, como la buena fe y un período de tiempo de seis meses para que el derecho recaiga en el titular que intenta probar el primer uso del nombre comercial en disputa. Que concuerda con el artículo 8 del Convenio de París, que establece que “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. (1883, art. 8)

El precitado artículo del Convenio de París claramente establece que el derecho de exclusividad se adquirirá mediante el uso y no a través del registro del nombre comercial; de tal modo que, aquellos países que lo han ratificado se encuentran en el compromiso de ajustar sus legislaciones a dicha estipulación. (1883, art. 8) Siendo incluso una materia que está lejos de ser discutida, en el caso de que los mismos aleguen falta de obligatoriedad o ignoren el carácter vinculante de éste instrumento internacional. Lo expuesto da lugar a un interesante análisis sustentado en el propio ordenamiento jurídico internacional. Toda vez que, para efectos del desarrollo del presente trabajo de titulación, se

ha elegido a la legislación española para efectuar un análisis comparativo con la ecuatoriana. En virtud de que, a diferencia del Ecuador, en España se obliga al registro del nombre comercial para conceder el derecho de exclusividad en su uso.

En relación a ello, y considerando que España y Ecuador son países miembros de la OMC, y en sus calidades de miembro y adherido respectivamente, tuvieron que ratificar obligatoriamente los tres Anexos a la Carta Constitutiva de la OMC. Dentro de los cuales, para el presente análisis, incumbe hacer referencia singularmente al Anexo 1C que contiene la regulación concerniente a la propiedad intelectual, su alcance, ejercicio, adquisición y mantenimiento de los derechos, y que recibe el nombre de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, comúnmente conocida como ADPIC. En lo que interesa, el numeral 1 del artículo 2 perteneciente al Anexo 1C del ADPIC, acerca de los Convenios de Propiedad Industrial determina: “1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 al 12 y el artículo 19 del Convenio de París (...).” (1995, art. 2)

Del aludido artículo se infiere que los países miembros de la OMC, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1, artículo 2, Anexo 1C del ADPIC, y debido a que el artículo 8 del Convenio de París, que regula el otorgamiento del derecho exclusivo al uso del nombre comercial sin necesidad de registro, encaja entre aquellos artículos que los países miembros están en obligación de cumplir; se puede concluir que España estaría haciendo caso omiso al mismo. Lo cual no es el caso de Ecuador y Argentina, pues protegen la exclusividad del uso de este signo a su titular, con el solo uso, de conformidad a los Convenios Internacionales señalados. Destacando que, dicha obligación alcanza mayor peso, si aquellos países que no lo acatan, han ratificado o se han adherido al Convenio de París.

Resulta peculiar que, aun cuando España haya ratificado dicho Convenio y forme parte de la OMC como país miembro, no cumple con la disposición del

artículo 8 del Convenio de París. Mientras que Ecuador y Argentina, habiéndose meramente adherido a dicho Convenio, si lo acatan. De tal manera que, el ordenamiento jurídico español constituye en una de las formas de adquisición del nombre comercial, esto es, por medio del registro. Argumento corroborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante consultas efectuadas a la misma, en las cuales supo manifestar que, en relación al derecho, haciendo énfasis en la propiedad sobre el nombre comercial, solo podrá adquirirse por registro y a través de solicitud dirigida a dicha institución, conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Marcas Española: “1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.” (2001, art. 2)

Por tanto, en España, el registro no es una mera formalidad, pues el titular de un nombre comercial necesariamente debe registrarlo para que se le acredite la propiedad y, por tanto, la exclusividad del uso de aquel signo. Haciendo un breve razonamiento sobre el tema, se puede deducir que en España no se desmerece el derecho del titular sobre la exclusividad en el uso del nombre comercial, sin embargo, el registro otorga la propiedad sobre el mismo. Al respecto, se profundizará en el tercer capítulo, dentro del cual, se realizará un análisis de jurisprudencia española en comparación con la normativa sobre nombre comercial vigente y anterior. A través del mismo, se llegará a inferir el motivo por el que el registro es imperativo en ese país, y la interpretación del artículo 8 del Convenio de París, desde la perspectiva del legislador español.

De aquel artículo se observará en adelante, que, por regla general, no es obligatorio el registro del nombre comercial para que su titular goce de la protección al derecho de uso exclusivo del mismo. A pesar de ello, y tomando en consideración que toda regla general tiene sus concernientes excepciones, acorde a lo indicado, en España resulta peculiar que es imprescindible y se ha establecido como presupuesto fundamental e irremplazable para conseguir el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, el registro ante la autoridad

nacional competente. Esto se debe a que, tanto la doctrina como la legislación de ciertos países, consideran al registro como un “derecho de propiedad” que recaer sobre el nombre comercial. (Tinoco, 2006, p. 953)

Así, entre las distintas normativas que regulan al registro como requisito obligatorio para conceder el derecho al uso exclusivo del nombre comercial; tenemos a la Ley de Marcas en España, que en su artículo 90 establece: “El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley.” (2001, art. 90) Del mismo modo, el Decreto 12-99 E, del 19 de diciembre de 1999 de Honduras, en sus artículos 118 y 120 que declaran que el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo goza de protección si ha sido suscrito al Registro de la Propiedad Industrial, debiendo el titular acreditar cada 5 años, la existencia de la empresa que lo usa, con riesgo de ser cancelado en caso de que un tercero interesado compruebe su falta de uso o validez. (1999, arts. 118-120)

Por otro lado, la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 vigente en la República de Panamá y su reglamento del 17 de febrero de 1998, mismos que regulan en materia de Propiedad Industrial, en los artículos 145 y 146 respectivamente, mantienen que, si bien el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante registro en la DIGERPI, el titular solo conseguirá el derecho al registro del nombre comercial solicitado, si prueba que lo ha adquirido por primera adopción o uso en el comercio. (1996, art. 145) (1998, art. 146) De modo tal que, aun habiendo registrado el nombre comercial, el uso continuo, sigue siendo un factor fundamental para acreditar el derecho exclusivo sobre el mismo, y más aún cuando un tercero alega tener aquel derecho, y aporta pruebas que permitan determinar que ha sido su primer ocupante.

No obstante, si los signos a ser registrados como nombres comerciales resultan de fácil pronunciación, reconocibles y oportunos para el fin que protegen, incurren en alguna prohibición absoluta o relativa, no podrán ser

registrados. Así lo precisan las autoras Ana Cariño y Belén Luengo, identificando como signos absolutamente prohibidos, los no susceptibles de representación gráfica; compuestos por términos genéricos o específicos; descriptivos de la calidad, cantidad, destino, valor, origen u otras; las formas tridimensionales; contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; y los que incitan a confusión o error. Mientras que son relativos cuando se trata de nombres, seudónimos o apellidos reconocidos socialmente y que no pertenecen al solicitante; cuando reproduzcan, imiten o transformen otros derechos de propiedad industrial; cuando sean parecidos o iguales a otros de su mismo tipo, o con una marca notoria o renombrada. (Cariño & Luengo, 2012, pp. 70-71)

Entonces, ¿el nombre comercial requiere de registro para ser protegido y garantizar a su titular el goce del derecho a su uso exclusivo?, No. Desde mi perspectiva, el obligar al titular de un nombre comercial a su registro, complicaría el desarrollo del comercio, de forma especial en el Ecuador, desde comerciantes de pequeños negocios hasta dueños de grandes estudios jurídicos, no cuentan si bien con la capacidad económica para el pago de tasas y la conservación del título, con relación a los primeros; y en el caso de los segundos no observan la necesidad de hacerlo, puesto que en la práctica resulta ilógico que al crearse uno nuevo, adopte el nombre de uno anterior, dado que nunca se diferenciaría del resto ni podría captar clientela, en su lugar ésta última acudiría a cualquiera de los dos, consintiendo que son los mismos, por lo que acarrearía grandes pérdidas económicas, que no son convenientes.

1.4.2 Uso

Mientras que las legislaciones de los países anteriormente estudiados, no comparten un criterio uniforme sobre el registro de los nombres comerciales, esto no sucede con el uso. Debido a que, aun habiéndose registrado un nombre comercial, solo constituye un supuesto de propiedad, y en caso de solicitarse el cese del uso o cancelación de registro por un tercero, deberá el

titular comprobar el uso continuo, público y real; y en Ecuador incluso la buena fe y un uso de al menos seis meses. Según Bertone y Cabanellas, en ciertos países basta con cualquier uso, siempre que permita identificar al titular y en el caso del nombre comercial a la actividad comercial de éste; “(...) bajo estos sistemas puede ser suficiente el uso publicitario, el empleo en circulares, listas de precios y facturas, y en general toda mención oral o escrita en anuncio mural, vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, cinematografía, etc.” (Bertone & Cabanellas, 2008, p. 296)

Sin duda, el uso del nombre comercial sirve de medio para garantizar el derecho a su registro por parte del titular, dado el hecho de que debe ser utilizado para distinguir una actividad organizada. El criterio de Bertone y Cabanellas es muy aceptado en nuestra legislación, al ser concordante con el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, “(...) en el sentido de que tal uso debe ser exterior y público; los actos meramente internos son insuficientes para acreditar el uso (...), existe también sustancial acuerdo respecto de la necesidad de que tal uso sea serio y no meramente formal o simbólico.” (2006, art. 230) A pesar de ello, lo último puede ser discutible, si la actividad comercial que realiza el titular no es simbólica, o perfectamente identificable en el tráfico económico. Hasta el punto que la manera formal en que realiza dicha actividad o la forma representativa o simbólica acogida en los documentos de la empresa o girados por el comerciante, son medios probatorios del uso.

El autor Rodolfo Lizarazu Montoya efectúa un análisis sustancial sobre los requisitos que debe cumplir un signo para ser protegido como nombre comercial según el artículo 191 de la Decisión 486 de la CAN, que es concordante con el artículo citado en el párrafo anterior; entonces, el derecho exclusivo sobre el nombre, no se adquiere cuando su titular lo haya creado ni mucho menos cuando lo registró, sino con su primer uso (2000, art. 191). De esta forma, al referirse al hecho de que el signo sea aplicado al comercio, señala que dicha aseveración implica que, aquel se materialice en actos como los que siguen:

“(...) cuando el nombre designa los productos o servicios tanto para la venta como para su comercialización, al hacer anuncios publicitarios, denominar la empresa o el establecimiento de comercio, repartir volantes, plasmarlo en la papelería y todo otro acto que demuestre su uso efectivo ante el público.” (Lizarazu, 2014, pp. 130-131)

Precisando sobre la constancia en el uso del nombre comercial, el mismo autor ratifica que: “Este uso debe ser constante y suficiente, de manera que un uso aislado del nombre no da derecho al mismo y debe permanecer un determinado tiempo en el comercio para que alcance a ser distintivo para los consumidores.” (Lizarazu, 2014, p. 131) De esto se desprende que, el uso del nombre comercial determina el alcance de la protección, es decir, existe una interdependencia de los dos elementos, el autor Lizarazu además ejemplifica que, si el nombre comercial no es utilizado en todo el territorio de un país, la protección solo puede recaer en dicha parte y solamente sobre la clase de actividad comercial que distingue.

El nacimiento del derecho sobre el nombre comercial tiene su fundamento en el principio de prioridad en el uso, conforme al mismo, el derecho se obtiene “a través de la utilización efectiva del signo en el mercado (...), pertenece a quien la usa por vez primera (...).” (Botana, Fernández, & Otero, 2013, p. 512). Por tal motivo, el registro del nombre comercial ante autoridad competente en los diferentes países, solo alcanza un valor declarativo y no constitutivo de derechos. De tal manera, que se podría concluir que este principio prevalece por sobre el registro. El nacimiento del derecho del nombre comercial, solo tiene lugar cuando debido al uso de dicho signo en el tráfico comercial, por parte de un empresario, los consumidores han llegado a individualizarlo, en relación con el sector o actividad específica a la que distingue.

Consiguientemente, el uso es otra de las formas de adquisición del nombre comercial, siendo además la manera en que un titular de éste signo puede conseguir el derecho de exclusividad en el Ecuador, así como las

designaciones en la Argentina. Aquello en concomitancia con lo dispuesto en el citado artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) en el Ecuador; y los artículos 27 y siguientes de la Ley de Marcas y Designaciones 22.326 (1980), en la Argentina; que confieren propiedad al titular sobre aquel signo que designa su actividad. Ese derecho, solo se extingue con el cese de aquella actividad, por lo que está facultado para oponerse al uso de otra similar o igual, si prueba interés legítimo y el uso en el mismo ramo. Las acciones solo pueden ser interpuestas cuando el tercero haya empleado dicha designación de forma pública y ostensible, o desde cuando tuvo conocimiento, mientras no haya prescrito el plazo de un año.

El artículo 28 de la Ley de Marcas y Designaciones 22.326 de Argentina, al tenor literal dispone: “La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.” (1980, art. 28) De esto se colige, que la Ley Argentina no exige la obligatoriedad de registro de las designaciones comerciales. Es más, señala que la propiedad se adquiere con su uso y para el ramo correspondiente. A través de consultas al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, se obtuvo información apreciable sobre el tema, revelando que sin perjuicio de la falta de obligatoriedad, resulta habitual que se registren designaciones comerciales como marcas, en tanto el derecho monopólico abarque, incluso no exclusivamente sobre el ramo en el que se lo utiliza o al que designa, sino que puede alcanzar a otros productos o servicios sobre los cuales podrían existir vinculaciones comerciales.

Así, las legislaciones ecuatoriana y argentina, que resguardan la noción del uso del nombre comercial para acreditar el derecho a la exclusividad del mismo, a su vez guardan armonía con normativa comunitaria (Decisión 486 de la CAN), convenios internacionales (Convenio de París que involucra a 167 países alrededor del mundo), así como con otras legislaciones de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América, México, Paraguay, Venezuela, República Dominicana y Uruguay. Por lo que se podría

nuevamente certificar que la forma de adquisición del nombre comercial mediante el uso, es la regla general, mientras que el registro no es sino, la excepción a la misma. Aseveración que podría resultar discutible, no obstante, en el anterior acápite se ha interpretado los ordenamientos jurídicos comunitarios e internacionales que regulan la materia en estudio, prevaleciendo en ellos, el uso por encima del registro.

Inclusive en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, si bien ratificó el hecho de que en España siempre ha prevalecido el registro del nombre comercial para obtener la propiedad sobre aquel, más no el mero uso, conforme a lo regulado por la Ley de Marcas en España. Aquella entidad pública atestiguó que el uso puede ser un factor considerable y que es tomado en cuenta, para determinar el derecho de exclusiva y de propiedad de un nombre comercial, únicamente en el caso en que se trate de una marca o nombre comercial notorio o renombrado no registrado, que puede ser nacional o internacional, siempre y cuando haya presentado de forma debida la documentación que justifique dicha notoriedad o renombre en el mercado.

A pesar de ello, ¿por qué es importante el uso como una forma de adquisición del derecho sobre el nombre comercial?, el autor Andrés Sánchez responde a la interrogante acotando que, “a través del uso de un nombre comercial se puede afectar al titular de una marca o un nombre comercial anterior, si son confundibles.” (Sánchez, 2013, p. 499) En virtud de que, la propiedad sobre un nombre comercial se adquiere con su uso, dentro del ramo o sector comercial que individualiza, sin que deba ser confundible con los que ya existentes. No obstante, ocurren casos en que terceros se aprovechan del prestigio conseguido y acogen el mismo para captar clientela. Es por este motivo, que las legislaciones de cada país, determinan “el tiempo de uso para adquirirlo y para perderlo (...) en cada caso, como ocurre para reconocer la adquisición y el cese de la calidad de comerciante (...).” (Etcheverry, 2014, p. 387)

El uso es tan trascendental en el nombre comercial como en los demás signos distintivos, debido a que, si aquel es registrado, dependiendo de su naturaleza

jurídica y protección legal requerida; o si simplemente es protegido por su uso, como es el caso del nombre comercial; en el caso de que el titular dejaría de usar el signo en el comercio, se convertiría en un signo muerto, “(...) que puede ser cancelado para permitir a terceros interesados registrar los nombres comerciales que hayan sido adoptados”. (Viñamata, 2012, p. 450) Esto se debe a que, en el mercado, lo que interesa es obligar a los titulares de nombres comerciales como de marcas, a darles uso con el fin de que el comercio no se vea afectado por signos que no son utilizados y que podrían serlo, de esta manera, los demás titulares de signos idénticos o iguales no encontrarán obstáculos al momento de solicitar su registro o usarlos.

Cuando un titular de un nombre comercial solicitado a registro, pretende demostrar el uso del mismo en el tráfico económico, no podrá ratificársele el derecho con el solo “(...) empleo de los derechos sobre el signo con el fin de accionar en base a ellos contra terceros”. (Bertone & Cabanellas, 2008, pp. 306-307). La doctrina ampara distintos criterios sobre la obligación de uso del nombre comercial, en razón de que las legislaciones que regulan la materia no puntualizan claramente los supuestos que deben ser observados por los titulares. Empero, uniformemente los autores concuerdan en que “el uso es un requisito esencial para la conservación del derecho”. (Otamendi, 2012, p. 267) Que resulta muy razonable, y que no puede ser encubierta con la renovación del registro o un falso uso del nombre comercial para impedir que terceros puedan adoptarlo.

Concorre un elemental análisis sobre el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, la doctrina y las legislaciones lo interpretan desde dos perspectivas: una estricta y otra amplia. La estricta supone que “(...) el extranjero unionista puede invocar la protección del nombre comercial en un país de la Unión tan sólo cuando ha usado su nombre comercial en el país” (Fernández, p. 143); es el caso del ordenamiento jurídico alemán y el francés. Una interpretación amplia se basa en el principio de universalidad y no en el de propiedad, entendiéndose que, “(...) el extranjero unionista puede invocar la protección de su nombre

comercial en un país de la Unión en todo caso; esto es, con independencia de que haya usado su nombre comercial en tal País.” (Fernández, p. 621). La marca es admitida por el ordenamiento jurídico español y se podría afirmar, que, en el Ecuador prevalece la primera, por el uso.

El autor Fernández apunta que la figura del uso obligatorio cumple una finalidad funcional y diferenciadora, en la medida que, “(...) facilita el que las nuevas solicitudes de registro sean resueltas favorablemente.” (Fernández, 2013, p. 786) De ahí que el uso sea un medio eficaz para demostrar la titularidad de un nombre comercial. Infiriendo lo anotado, el uso del nombre comercial es relevante, directa o indirectamente, en todos los ordenamientos jurídicos que regulan la propiedad intelectual alrededor del mundo. Particularmente en el Ecuador, si bien el registro no es obligatorio, el uso de manera indirecta es justipreciado, al solicitar que el titular pruebe el primer uso, que deberá ser público y continuo, de buena fe y al menos en seis meses.

1.4.3 Buena fe

Cuando el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual hace alusión a la buena fe que debe tener el titular del nombre comercial, para garantizarle el goce y disfrute de su derecho al uso exclusivo del mismo, incuestionablemente se refiere al legítimo derecho como interés en que se proteja el signo que había venido empleando, para distinguir su actividad o empresa de otras dentro del mismo ramo. ¿Por qué interviene el interés? Aquello se debe a que, “el interés es el mismo requerido para deducir una oposición al registro, también, por tanto, su interpretación amplia.” (Otamendi, 2012, p. 348). El interés siendo legítimo y real, no solo le permite solicitar su registro, o que se le garantice el efectivo goce del derecho exclusivo al uso del nombre comercial contra terceros que buscan provecho sin derecho, sino que, a su vez le faculta a accionar civilmente contra ellos.

Así lo dispone el artículo 234 del cuerpo legal indicado en el párrafo anterior, cuando manifiesta que, al resolver sobre una acción relativa al uso no

autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, existe un elemento que deberá considerar la autoridad nacional competente que conozca la causa, y es que deberá tener en cuenta “la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.” (2006, art. 234) Incluso ordenamientos jurídicos como el español, en su Ley de Marcas comprende como “(...) una causa de nulidad absoluta que el solicitante hubiera actuado de mala fe” (2001, art. 51). Es decir, el nacimiento del derecho, además del uso, se subordina al principio de buena fe del titular del nombre comercial. Así, “(...) los derechos de propiedad industrial, en la medida en que forman parte del Derecho Mercantil, están sometidos al principio de buena fe.” (Otero, 2013, p. 73)

La Ley de Marcas en España según Fernández instituye medidas protectoras sujetas a dos supuestos, para que un tercero de buena fe puede registrar un nombre comercial; el primer supuesto, cuando en el período entre la pérdida del derecho y la solicitud y publicación del restablecimiento del derecho por el titular, el tercero demuestra que había venido usando un signo igual o similar; y el segundo, cuando un tercero solicita el registro mientras está operando la solicitud de restitución de derechos por parte del titular, y siendo de buena fe imposibilita al mismo, la concesión de dicho derecho. (Fernández, 2013, p. 533) De cierta forma esta Ley logra dar un alcance a la buena fe del solicitante, aunque la doctrina y menos aun la jurisprudencia ha logrado un criterio uniforme sobre la misma, toda vez que constituye un concepto jurídico indeterminado.

El abogado español Sharpston al resolver el caso “Lindt”, analiza y equipara a la buena fe como un acto o práctica desleal, que encuentra su lógica en que, el titular no puede usar un signo para inducir a engaño o error a los consumidores o competidores; el nombrado profesional argumenta lo predicho al calificarlo como una:

“(...) intención deshonesto u otro motivo perjudicial que, (...) implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético

comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas.” (Fernández, 2013, pp. 823-824)

En efecto, la buena fe está estrechamente relacionada con el uso, en virtud de que el titular debe justificar que dicho uso lo ha hecho con un interés legítimo de proteger y distinguir a su actividad o establecimiento comercial de otros, que ejercen el comercio dentro del mismo ramo que éste. Es por tal razón, que, en caso de uso simultáneo de un signo similar o idéntico, “(...) se prefiere a quien lo empleó primero en el tiempo y a él se le otorga el uso exclusivo y la protección legal.” (Etcheverry, 2014, p. 384) Prestando atención a un elemento primordial para determinar quién lo uso por primera vez en el tráfico económico: con buena fe.

La autora Beatriz Bugallo Montaña afirma que en muchas legislaciones, en las cuales el registro es imperioso para consentir el derecho exclusivo al uso, demostrada la actuación de mala fe en el solicitante, puede ser causal suficiente para declarar la nulidad del registro del nombre comercial, sustentada en el principio de *fraus omnia corrumpit*; se lo valora además, como un acto de competencia desleal; no obstante, manifiesta ciertos elementos claves para considerar que existe buena o mala fe, que concuerdan con los enlistados taxativamente en el literal d) del artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual, aumentando el hecho de que podría tratarse de una marca o nombre comercial extranjero; así:

“... si se prueba que en la intención del titular del registro estaba causar daño, generar confusión, la violación de una obligación legal, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena o cualquier otro acto calificable como de competencia desleal, habrá un registro de mala fe que podrá ser anulado”. (Bugallo, 2006, p. 106)

Si bien, la falta de obligatoriedad en el registro del nombre comercial, declina en el hecho de que sucedan un sinnúmero de oposiciones a las solicitudes de

registros de signos que sean similares o idénticos a otros, impulsadas por terceros con legítimo interés; de todos modos, lo que está claro es que existiendo o no un registro de nombres comerciales, lo que prevalece en el medio, es la buena fe de los titulares de aquellos. Considerando que, el ordenamiento jurídico que regula al nombre comercial en el Ecuador, en la CAN y en organizaciones internacionales como la OMC, protege a este signo distintivo sin necesidad de registro, y la vía para obtener el derecho exclusivo, es a través del primer uso, público, real y continuo en el mercado; que se traduce en la circunstancia de que sea conocido por el público consumidor. Además, según el artículo 277 del Código Civil en el Ecuador la buena fe se presume salvo presunción contraria. (2005, art. 277)

Del mismo modo, la buena fe está contenida en el artículo 194 de la Decisión 486, por tal motivo no resulta contradictorio, que el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo establezca como un elemento ineludible para proteger la exclusividad de la que goza el titular del nombre comercial. (2006, art. 230) Al contrario, constituye en un elemento complementario, toda vez que el artículo 190 de la normativa comunitaria, es ambiguo, en cuanto se refiere únicamente al primer uso (2006, art. 190); sin regular el caso de si aquel es ejecutado de mala fe o carece del carácter de distintividad. Por consiguiente, no contiene pautas de cómo podría la autoridad competente, acreditar o no reconocer el derecho de exclusividad al titular reclamante o solicitante de buena o mala fe, previo a tomar una decisión.

Aun así, la buena fe se encuentra inmersa en las causales del artículo 194 de la Decisión 486, que conjuntamente lleva implícita, no solo la buena fe sino la intención del legislador comunitario de inhibir el riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores, que, a su vez, desencadenaría una competencia desleal en el tráfico económico. En ese sentido, es justo señalar que el artículo en mención incluye las causales por las cuales no podrá registrarse un signo como nombre comercial; por lo cual, para vislumbrar la buena fe en aquellas, es preciso citar a la norma comunitaria:

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

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
 - b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
 - c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
 - d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.”
- (2000, art. 194)

En atención al literal a) del citado artículo, aquel casi no amerita mayor aclaración, debido a que como concluye Ricardo Metke, la moral y el orden público entraña el hecho de que: “El orden jurídico no puede proteger un signo que atente contra los valores de la sociedad o del Estado.” (Metke, 2006, p. 168) En cuanto al literal b), la confusión como bien lo específica, puede recaer sobre la identidad, en suponer que es otra empresa; su naturaleza, en lo que refiere a las características elementales de la empresa; o inclusive en sus actividades o giro del negocio, si es que en su denominación describe una actividad que no efectúa la empresa en el mercado.

El artículo c), está atado al anterior, con la divergencia de que, la confusión decae en el origen o procedencia de los productos o servicios que comercializa la empresa. Que hasta puede llegar a inducir en error o confusión a los consumidores, no meramente con marcas o nombres comerciales de terceros, sino hasta con la procedencia geográfica de aquellos productos o servicios, de ser el caso, que en su denominación incluya el nombre de un país o ciudad. Finalmente, acerca del literal d), apropiadamente explica el autor antes aludido,

que el objetivo del mismo es, “(...) evitar que se registren dos nombres comerciales iguales a nombre de diferentes titulares, lo que evidentemente generaría inseguridad jurídica.” (Metke, 2006, p. 171) En concomitancia con lo predicho en acápites anteriores, al precisar que el derecho de exclusividad lleva inmerso la protección de consumidores y terceros.

1.5 DERECHOS CONFERIDOS

1.5.1 Derecho exclusivo al uso

Indiscutiblemente el derecho exclusivo al uso consiste en un elemento esencial del sistema marcario que es perfectamente aplicable al nombre comercial. Además, el uso es un requisito primordial para comprobar la titularidad sobre éste signo distintivo. Por tanto, el derecho exclusivo sobre el uso del mismo, es totalmente irrefutable. Es así, que aquella Ley interna que no otorgue protección efectiva al derecho exclusivo al uso del nombre comercial, no cumple con las finalidades por la fue creada, menos aún, cuando no es apropiadamente interpretada y empleada. Para Otamendi, la exclusividad del derecho al uso básicamente consiste en “(...) poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.” (Otamendi, 2012, p. 298)

En lo que concierne al nombre comercial involucra la posibilidad de detener usos no permitidos o dolosos por terceros que buscan aprovecharse del prestigio que ha conseguido en el mercado este signo, a través del uso público, continuo y real, por un lapso de tiempo de al menos seis meses según la legislación ecuatoriana. A diferencia de la marca, y como en la mayoría de países alrededor del mundo, las normas antes citadas expresan la no obligatoriedad de registro para que el autor goce del derecho exclusivo a su uso, de conformidad al artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) en concordancia con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la CAN

(2000), y artículo 8 del Convenio de la Unión de París (1883); garantizándole al titular, incluso, el ejercicio de acciones legales civiles y administrativas.

El derecho exclusivo está veladamente contenido en el artículo 231 de la Ley de Propiedad Intelectual, aun cuando no esté expresamente establecido como en el artículo 230 *ibídem*, que manifiesta que el origen de aquel derecho tiene lugar con el uso público y continuo, de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. (2006, art. 230) Elementos valorados por la autoridad competente, previo a reconocer la exclusividad de un nombre comercial a un determinado titular; mismos que serán profundizados en el último capítulo, sobre su contrariedad o complementariedad con la norma comunitaria 191 de la Decisión 486 (2000). Regresando al artículo 231, aquel al contener la prohibición de no usar o registrar un signo que sea confundible con otro (2006, art. 231); está reforzando la protección otorgada al titular de un nombre comercial que usó aquel signo por primera vez, que, a su vez, le garantiza el ejercicio de su *ius prohibendi*. Realzando que no basta la similitud, sino que produzca riesgo de confusión y/o asociación.

Que el titular de un nombre comercial ostente el derecho a su uso exclusivo, encuentra fundamento cuando le faculta el real ejercicio de las funciones que cumple en el mercado este signo distintivo, es decir, ser individualizado de acuerdo a su actividad o establecimiento comercial. El autor Alberto Casado Cerviño, citando el análisis realizado por un Tribunal de Luxemburgo, asegura que el objeto principal del derecho marcario aplicable al nombre comercial consiste, "(...) especialmente en garantizar al titular el derecho exclusivo de utilizar la marca, (...) y protegerlo así de los competidores que quieran abusar de la posición y reputación conseguida." (Casado, 2000, p. 24) Que indudablemente entraña la noción de salvaguardar al consumidor, y evitar el error o confusión al momento de seleccionar el establecimiento comercial o la actividad que realiza un empresario, al satisfacer sus necesidades inmediatas.

Para el autor Carlos Fernández, el derecho exclusivo sobre el uso de un nombre comercial o de una marca, tiene dos dimensiones: uno que es positivo

y otro que es negativo. En este acápite corresponde el análisis del aspecto positivo y en el posterior acerca del negativo. A su vez, el aspecto positivo de éste derecho, comprende ciertas facultades en cuanto a su uso pues sirve como medio para que cumpla sus objetivos en el mercado con respecto a la actividad comercial diversificada, debido a que "(...) al estar garantizada jurídicamente la utilización, el titular puede poner en práctica una política de intenso uso comercial y publicitario con el fin de dotarle de notoriedad e incluso de renombre." (Fernández, 2013) Que fortuitamente le permite evidenciar el uso del nombre comercial en el tráfico económico e impedir con ello, la pérdida de dicho derecho exclusivo.

Se le denomina como derecho exclusivo, a causa de que, una de las características esenciales de los derechos de propiedad industrial, es ser exclusivos y excluyentes, conforme lo establece la doctrina, en el sentido de que "(...) el derecho concedido es, por eso mismo, excluyente, porque una vez concedido a uno, quedan excluidos todos los demás." (Otero, 2013, p. 63) Que puede asimilarse a una forma de bloquear a los competidores, debido a que, al ser titular de éste derecho exclusivo, y como bien lo menciona su nombre, puede excluir a aquellos que pretenden ejecutar la misma actividad comercial bajo un nombre comercial similar o idéntico, en otras palabras, vulnerando el derecho de protección que se le está garantizando por medio del primer uso.

Una vez que el titular ha usado por primera vez un signo como nombre comercial, y lo ha hecho público ante los consumidores, adquiere "(...) el poder de explotar con exclusividad el signo con el cual identifica su actividad. Como puede advertirse, es un derecho intelectual sobre un signo distintivo, al igual que la marca. Pero se adquiere con el uso." (Sánchez, 2013, p. 500) Es justo hacer mención que el titular posee dicho derecho exclusivo de uso, de acuerdo al principio de la especialidad, "según la cual el signo sólo tiene exclusividad para designar los bienes o servicios especificados en el registro." (Bertone & Cabanellas, 2008, p. 22) Aunque solo se haga relación al registro, pues los autores son argentinos, y en dicho país el registro es obligatorio, no debe

relegarse el hecho de que generalmente, el uso es el que otorga el derecho exclusivo al titular.

La jurisprudencia consolidadamente ha convenido que el derecho exclusivo en caso de conflicto entre el titular de un nombre comercial y de una denominación social, se “otorga prioridad al signo sobre la denominación y el titular de aquél puede exigir la modificación de éste para evitar riesgo de confusión.” (Pérez, 2006, p. 423) Bercovitz citando a una sentencia española dictada por la STS, Sala 1ª, 12 de abril (RJ 2013, 4599), que constituye jurisprudencia en la materia en estudio establece que “(...) una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial.” (Bercovitz, 2014, p. 585) Dado que ambas cumplen funciones distintas en el mercado, y en cuanto a la denominación individualiza a una sociedad, y los signos distintivos diferencian, esto es el nombre comercial, a una actividad específica de otras.

1.5.2 Derecho a la oposición

Acorde a lo expuesto anteriormente, en este acápite se desarrollará el aspecto negativo del derecho exclusivo, que consiste en el derecho a la oposición o a la facultad del titular de prohibir que terceros usen un signo igual o confundible con el suyo, que es interdependiente con el primero. Derecho que en la doctrina recibe el nombre de *ius prohibendi*, que constituye en aquel “(...) derecho a oponerse al uso y al registro de signos idénticos o demasiado vecinos de aquel del que es titular.” (Bertone & Cabanellas, 2008, p. 22) Que opera cuando el titular observa alguna vulneración al derecho exclusivo en el uso de aquel signo sobre el cual fue el primer ocupante en el tráfico mercantil; y engloba lo que significa la propiedad sobre el nombre comercial, que tiene el titular y su exclusividad en el uso del mismo, conforme a los artículos 192 de la Decisión 486 de la CAN (2000), y 133 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006).

En el Ecuador, el titular de un nombre comercial de buena fe, puede oponerse al registro o uso de otro igual o similar, mediante acciones de revisión, o a su vez, solicitar la nulidad del mismo, a través de una acción de cancelación de una marca o nombre comercial ante el Comité de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI. Sobre el alcance del *ius prohibendi* o el aspecto negativo del derecho sobre el uso exclusivo del nombre comercial caben dos tesis según la doctrina, la extensiva y la restrictiva. El autor Fernández al explicar las mismas, que son aplicables tanto para el sistema marcario y de igual manera para el nombre comercial manifiesta que:

“Conforme a la tesis extensiva, el titular de la marca puede prohibir a los terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible que se realice en el tráfico económico. De acuerdo con la tesis restrictiva, el titular de la marca tan sólo puede prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico o confundible que se realice a título de marca.” (Fernández, 2013, p. 698)

Las tesis descritas de manera conjunta procuran que el nombre comercial en el mercado pueda cumplir con sus funciones de individualizar, siendo esencial, la de garantizar al público, al consumidor el no cometimiento de un error por riesgo de confusión o de asociación del origen empresarial de una actividad comercial igual o similar. Sobre este derecho a oponerse al registro o uso de signos confundibles en el mercado y que distinguen a una misma actividad comercial, el artículo 16.1 del ADPIC señala que, el titular de una marca goza del derecho exclusivo a impedir que terceros, sin consentimiento de éste, utilicen signos que den lugar a una potencial confusión. (1995, art. 16) Sin duda, el artículo mencionado es aplicable al nombre comercial, toda vez que, dicho ordenamiento jurídico internacional no despliega mayor normativa que sistematice al nombre comercial.

Al conferirle al titular, la propiedad exclusiva de un nombre comercial, debido a su primer uso, debe entenderse que lleva consigo la idea de poder oponerse al

uso de un signo análogo o similar por un tercero, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia admiten el uso de nombres comerciales iguales por distintos titulares cuando concurren una de éstas dos situaciones: “(...) a. haya diversidad de giros o actividades entre ellas; b. No haya concurrencia entre los operadores, aún ante identidad de actividades; y c. Haya caducado el plazo de acontecimiento judicial.” (Bugallo, 2006, p. 278) Esta circunstancia puede derivar en un derecho monopólico concedido al titular, que puede ser contrarrestado por el derecho de la competencia, en lo que respecta al anti trust, lo cual no resulta materia del presente trabajo.

De cualquier manera, el *ius prohibendi* adjudica al titular, el derecho a la defensa de la exclusividad sobre el nombre comercial que ha usado por primera vez en el mercado, permitiéndole garantizarlo tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, y que incluyen medidas precautorias o cautelares. En el ámbito administrativo consiste en la eventualidad de impedir “(...) que un tercero quiera registrar como marca un nombre comercial utilizado ya en el mercado” (Bugallo, 2006, p. 281); y en cuanto al ámbito judicial, sin necesidad de que exista o no registro, puesto que existe el derecho desde su primer uso, se tiene que dependerá de lo determinado en la ley para interponer la acción judicial, que en el caso del Ecuador no se encuentra pormenorizada, empero en países como España en la Ley de Marcas, en el artículo 69 indica que la acción judicial: “(...) caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.” (2001, art. 69)

En conclusión, para poder oponerse o anular el registro o uso de una marca o nombre comercial que sea confundible con el derecho de exclusividad del que goza un titular, deberá justificar su legítimo interés o buena fe en su actuación, y que radica en el hecho de “(...) acreditar la existencia de un derecho, o inclusive, de una situación de hecho digna de tutela jurídica.” (Otamendi, 2012, p. 155) De ahí que la prueba del uso del nombre comercial juega un papel imprescindible tanto en el derecho como en el comercio. Aun cuando Otamendi sostiene que se debe detener los usos y daños con sanciones y medidas

resarcitorias, Bugallo asegura que no es posible “(...) interponer acciones penales en base a la violación de los derechos que concede la titularidad de un nombre comercial (...)”. Aquellas normas que rigen para el caso de las marcas, no pueden ser empleadas de forma equivalente, y en razón de los vacíos legales existentes.

1.6 PÉRDIDA DE LOS DERECHOS

1.6.1 Falta de uso del nombre comercial

Evidentemente, si el uso del nombre comercial le concede al titular, el derecho exclusivo sobre aquel signo, de acuerdo a la mayoría de legislaciones alrededor del mundo; la excepción a la regla general, que es el registro, no deja al titular sin la obligación de uso, toda vez que, la pérdida de sus derechos está sujeta a la falta de uso o caducidad; aun cuando en el caso del Ecuador, no se requiere registro, no cabe duda, que es la falta de dicho uso la que determinará la extinción del derecho de exclusividad a su titular. Con relación a lo predicho, la doctrina argumenta que:

“... el nombre comercial está protegido con el derecho al uso exclusivo; si es nombre de fantasía se pierde con la falta de mención del empresario en sus operaciones; si forma parte de un fondo de comercio, el cese o transferencia de éste hace cesar el derecho sobre ese bien. En síntesis: la cesación del uso hace perder el derecho al nombre”. (Etcheverry, 2014, p. 387)

En concordancia con lo dispuesto por los artículos 220, 227 y 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, la pérdida de los derechos sobre un nombre comercial, en caso de registro, será por su cancelación o renuncia, más no, por la falta de renovación o caducidad del título declarativo de derechos. (2006, arts. 220, 227-230) Según el artículo 232 ibídem, el registro es indefinido; empero, en caso de no haberlo registrado, en virtud de la carencia de obligatoriedad, se

extinguirá por la falta o cesación en el uso, por parte de su titular o de su licenciataria, en al menos uno de los países miembros de la CAN, o con algún otro que tuviere convenio, (2006, art. 232) como ocurre con los países miembros de la OMC, en virtud del ADPIC. Asimismo, cuando se ha comprobado que la concesión fue otorgada bajo falsos documentos que demostraban su primer uso, público y continuo, de buena fe y en al menos seis meses; o habiendo violado el procedimiento establecido por la Ley.

El nombre comercial sigue la misma suerte de la actividad mercantil que distingue, es así que si “(...) el derecho que concede la ley al nombre comercial nace con la actividad con fines comerciales y permanece vigente, mientras exista tal actividad. Una vez extinguida ésta, también se extingue el nombre comercial.” (Bugallo, 2006, p. 277) Todo esto, se fundamenta en el acontecimiento de que, al adquirir un derecho por el uso, resulta lógico que se mantiene con el mismo, y se lo pierde cuando no se lo usa. Al no continuar con el uso del nombre comercial protegido, sería inconsecuente que esté disponible para que un tercero pueda usarlo o registrarlo, en el sentido de que podría conllevar al consumidor a confundirlo con el origen empresarial o la actividad que ejercía su anterior titular, aunque, en muchas ocasiones, se acepte su uso o registro.

La creación de ésta figura jurídica, tanto para el derecho marcario como para el sistema del nombre comercial, se debe a que “(...) los signos con probabilidades marcarias son limitados, y que existe una constante demanda de ellos en virtud de las necesidades del tráfico económico, tales signos adquieren el mismo valor de todo bien cuya oferta es limitada (...).” (Bertone & Cabanellas, 2008, p. 285) Lo que quiere decir que la falta de uso inhibe la posibilidad de que terceros de buena fe puedan utilizar el signo similar o idéntico para ser identificados entre los consumidores. Lo anotado es reforzado por el autor Rodolfo Lizarazu Montoya, cuando expresa que si “el uso es un presupuesto para continuar con el derecho de dominio; por ello, si el nombre deja de utilizarse, el derecho se pierde.” (Lizarazu, 2014, p. 139)

En otras legislaciones a la falta de uso, se le conoce como cesación, y según la doctrina, acaece por “a) solicitud expresa del titular de los derechos; b) no haberse renovado en términos de ley; c) no haberse enterado los derechos fiscales correspondientes; d) declaratoria de la autoridad, mediante un procedimiento de oficio o a petición de parte (...)” (Viñamata, 2012, p. 462) Debiendo aclarar que en el derecho marcario es lo mismo que se entiende como caducidad de los derechos. Al igual que la cesación ocurre con la renuncia, que extingue los derechos de uso exclusivo, de forma parcial o total, pero siempre a solicitud de parte, es decir, del titular del nombre comercial protegido, y ante autoridad administrativa competente, en nuestro país, corresponde al Comité de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales conocer la solicitud de causa de renuncia.

Al ahondar acerca del tema de renuncia al derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se asume que, el mismo tiene lugar, únicamente cuando el titular deja de usarlo, ya sea, en razón de que la empresa o establecimiento comercial se ha liquidado, o bien por cambio de denominación o signo protegido bajo nombre comercial, lo que significa que “(...) no lo utiliza para determinar algunos productos o servicios que estaba utilizando porque deja de fabricarlos o no lo explota porque deja de ejercer la actividad durante un tiempo muy prolongado.” (Lizarazu, 2014, p. 139) En otros términos, se trata de una renuncia parcial originada en la medida de las clases internacionales que se habían dejado de utilizar, y las cuales estaban protegidas bajo el nombre comercial. Así, y, en definitiva, para conservar el derecho de exclusividad sobre un nombre comercial determinado, el titular deberá usarlo real y efectivamente en el tráfico comercial.

2. CAPÍTULO II: LA PRUEBA DEL USO DE NOMBRE COMERCIAL

El capítulo anterior abarcó un estudio íntegro de la conceptualización del nombre comercial, su regulación, las contradicciones entre las distintas interpretaciones del signo por parte de varios autores y legisladores, la inobservancia a su naturaleza propia, y su confusión con la denominación o razón social de una compañía y las marcas. En consecuencia, corresponde al presente capítulo el desarrollo y determinación de los medios de prueba reconocidos por la legislación ecuatoriana, y entre ellos, la selección de las pruebas idóneas y suficientes para que el titular de un nombre comercial demuestre el uso del nombre comercial en el mercado. Aquello desde el punto de vista de la doctrina, y en comparación con el objetivo de la presente investigación, que representa la necesidad del titular de introducir medios probatorios que justifiquen un uso público, continuo, real y efectivo del signo en el comercio, y le faculten el ejercicio del derecho de oposición ante otros signos iguales o similares.

2.1 OBJETO DE LA PRUEBA

Es casi inconmensurable determinar el alcance que tiene la prueba en el uso del nombre comercial, toda vez que aquella adquiere mayor o menor valor, en cuanto pueda demostrar verazmente, el derecho del que goza el titular. Es así, que, al definir al término en mención, éste adquiere una intrínseca relación con la acción que ejecuta el sujeto legítimamente interesado, en este caso, el titular del nombre comercial. Sin duda, dicha relación lleva implícita la acción y el efecto de probar. Así lo sostiene Eduardo J. Couture, cuando al definir a la prueba ratifica que "(...) es la acción y el efecto de probar; y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación." (Couture, 1981, p. 215) Por tanto, la prueba consiste en la forma idónea para acreditar como real aquello que se afirma, a través de los disímiles medios que deben ser ejecutados por el interesado para alcanzar el resultado deseado en el proceso.

Así, la prueba en el proceso cumple un papel trascendental, debido a que demuestra la veracidad de las afirmaciones, sobre los hechos controvertidos, mediante el convencimiento a la autoridad competente en conocer el caso. Es por ello, que la prueba es percibida como "(...) la actividad desarrollada por las partes en el proceso encaminada al convencimiento psicológico del juzgador sobre la realidad de aquellos datos en los que ha de fundar su resolución." (Barrero, 2006, p. 51) Sin embargo, el citado autor, agrega que la prueba no solo abarca el convencimiento del juez, pues eventualmente engloba al resultado y a los medios ejecutados para conseguirlo, que, en conjunto, vislumbran a los dos elementos de la prueba, el primero la demostración de los hechos, y el segundo, la convicción psicológica del juzgador. De ahí que sea una actividad innata a las partes del proceso, y que involucra tanto a la admisión como a la negación de los hechos por las mismas.

Corroborando lo antedicho, el autor Víctor de Santo hace hincapié en tres significados fundamentales de la prueba, mencionados en el párrafo anterior, que refieren tanto "(...) al "procedimiento" para probar, como al "medio" por el cual se intenta demostrar, en cuanto al "resultado" de lo que ha sido probado." (De Santo, 1994, p. 28) De éstos se desprende que el objeto de la prueba, "(...) puede ser cualquier hecho cuya demostración tenga interés para el proceso, pero no todos los hechos deben necesariamente ser probados: no lo son los admitidos, los notorios, los evidentes (...)." (Arazi, 1998, p. 61) Únicamente existe necesidad de probar, aquellos hechos conducentes o controvertidos, es decir, los invocados en las alegaciones. Debiendo aprehenderse como hechos "(...) todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos susceptibles de percepción o deducción." (De Santo, 1994, p. 37)

Empero, ¿por qué se hace referencia a evidenciar las afirmaciones o suposiciones, y no a los hechos precisamente? Al responder ésta interrogante es menester puntualizar que, conforme a la doctrina clásica, el objeto de la prueba eran los hechos. En contradicción a ella, Carnelutti sostuvo una interesante tesis, todavía discutible, de que en realidad la finalidad de las

partes es probar las afirmaciones en relación a los hechos, y no específicamente éstos últimos, toda vez que “(...) las afirmaciones no se conocen, empero se comprueban, mientras que los hechos no se comprueban, sino que se conocen.” (Montero, 2012, p. 69) Así, los hechos materia de conflicto entre las partes, son prefijados, dado que son generales en el proceso, lo cual no sucede con las suposiciones, que son concretas. Por ello, la doctrina denomina a las primeras como objeto y las segundas, como tema de prueba.

No obstante, el objeto de la prueba no es análogo al tema de prueba. En su lugar, constituyen dos nociones opuestas. Cuando nos referimos al objeto de la prueba se responde a la pregunta ¿qué puede probarse?, mientras que el tema de prueba corresponde a ¿qué debe probarse? Esto en virtud de que el objeto de prueba implica a lo que “(...) en general puede probarse (...). El tema o necesidad de prueba, por el contrario, se refiere principalmente, a los hechos que, de entre los anteriores, deben probarse en un proceso, sobre todo, a los que no necesitan ser probados (...).” (Montero, 2012, p. 68) De esto se concluye que, el objeto de la prueba, constituyen los hechos, sin embargo, no se excluye que puedan versar en derechos o máximas de experiencia, siempre que sean conducentes, entonces, el tema de prueba encierra aquellas afirmaciones de hechos expuestas por las partes, ya no generales sino concretas.

La doctrina generalmente concibe que, el objeto de la prueba comprenda los hechos que deben ser probados, sin que pueda entenderse como un mismo concepto, al objeto y a la necesidad de la prueba, por cuanto éste último, abarca lo que se conoce como carga de la prueba, que es tema del acápite posterior. Menos aún, podría compararse a los términos prueba con medios de prueba, puesto que no son sinónimos, “(...) por pruebas se entienden las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos, y por medios de prueba, los elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para obtener la prueba).” (Devis, 2002, p. 20)

De esta forma, se consideran como hechos relevantes, únicamente aquellos controvertidos o conducentes. El autor Arazi asegura que el hecho conducente es asimilable al hecho pertinente, dado que "(...) ambos términos se refieren al hecho que tiene relación con el litigio y es importante para resolverlo; de no ser así quedarán excluidos del tema probatorio." (Arazi, 1998, p. 62) Por otro lado, la doctrina sostiene que "(...) no debe limitarse la noción procesal de probar a los hechos controvertidos, sino a todos los que deben servir de fundamento de la decisión del juez, ni se la debe vincular al sistema de valoración, libre o tasada, que rijan en el proceso." (Devis, 2002, p. 25) Este criterio resulta valedero, pues cuando las partes han quedado de acuerdo sobre un determinado suceso, no puede significar de ninguna manera, que quedan excusadas las partes de presentar prueba alguna si son relevantes en el caso en concreto.

Según Couture un hecho controvertido implica la relevancia de discutirlo, para acreditar o no el derecho a quien lo tenga, debiendo contener "(...) por lo menos, la negativa expresa al alegado por la contraria; los hechos no impugnados no son objeto de prueba o, mejor dicho, no es necesario de probarlos." (Couture, 1981, p. 223) De ahí que no sean objeto de prueba, los hechos negativos. Menos aún los hechos admitidos o no admitidos, ya sea tácita o expresamente, a consecuencia de que, no llegan a formar parte probatoria del proceso, y son:

"(...) derivadas del silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general de los hechos expuestos por la contraria (...); la segunda igualmente, "(...) torna innecesaria la prueba, excepto en ciertos procesos donde, por estar interesado el orden público, el hecho tiene que probarse a pesar de la admisión de la contraria." (Arazi, 1998, p. 63).

De igual forma sucede con los hechos notorios, no requieren ser comprobados, debido a que, "(...) son conocidos por la generalidad de personas de cultura media en el tiempo y en el lugar de la decisión, en tal manera que no puede

tenerse ninguna duda sobre la existencia o sobre su modo de ser.” (Tullio, 1980, p. 281)

Indiscutiblemente, los hechos negativos son exentos de prueba para quien lo niega, la carga se revierte a quien lo alega, “(...) quien niega el hecho no tiene la carga de probar tal negación, excepto que exista una presunción legal favorable a quien lo afirma.” (Arazi, 1998, p. 80) Como sucedería en el caso de que un tercero alegue la mala fe del titular en el uso de un nombre comercial, igual o similar al de éste; quien tiene la carga probatoria es el tercero, pues el titular va a negarlo, considerando que se presume su buena fe. Esto significa que la negativa del hecho afirmado, no es equivalente a la prueba del hecho negativo. Puesto que la primera constituye una suposición de la parte contraria, y la otra, el medio por el cual se trata de desvirtuar dicha afirmación. Sin embargo, puede ocurrir que las alegaciones sean tan indefinidas que no se puedan probar, resultando exentas de prueba, ante la “(...) imposibilidad de acreditar el hecho indefinido y no el carácter negativo.” (Arazi, 1998, p. 81)

Por otro lado, es imposible imaginar un sistema de administración de justicia que funcione o dictamine sentencias, sin que intermedien pruebas. El principal fin del proceso, es la realización de la justicia y la garantía de los derechos para satisfacer el interés general. Aquello necesariamente demanda de medios que le permitan a la autoridad competente conocer el caso directamente y convencerse de los acontecimientos alegados por las partes. Así, el juzgador valorando las pruebas y asemejándolas a los hechos y suposiciones alegadas, adoptará una decisión justa. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica tanto a las partes como a terceros que guarden interés en el proceso. Siendo factible, asimismo, calificar a una prueba de eficaz, esto es, “Para que la prueba válida tenga eficacia, debe tener valor probatorio, mérito probatorio en el proceso de que se trata.” (Rodríguez, 1997, p. 113)

De no ser así, ¿qué lógica tendría aducir algo y no poder probarlo? Por ello, la prueba y el proceso van de la mano, el objeto de la prueba es proporcionar al

juez de los medios necesarios para conocer del hecho y convencerlo de los supuestos de hecho alegados por las partes, así lo asevera Carnelutti y lo ratifican Planiol y Ripert, autores citados por Devis que exponen: “Un derecho no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material del cual se deriva. Solamente la prueba vivifica el derecho y lo hace útil.” (Devis, 2002, p. 6) La prueba no es más que aquel medio para llegar al resultado final deseado, un instrumento utilizado por el derecho para alcanzar la justicia, atribuyendo certeza al juzgador de que lo alegado es incontrovertible.

2.2 CARGA DE LA PRUEBA

Un conocido aforismo jurídico asevera que “quien alega, debe probarlo”. En igual razonamiento se funda Giuseppe Chiopenda al referirse a la carga de la prueba como una necesidad y no precisamente como un deber adjudicado a aquel que certifica algo como cierto, expresa que “(...) la falta de prueba da lugar a una situación jurídica análoga a la producida por el incumplimiento de un deber, ya que la parte a que corresponda la carga de probar soporta las consecuencias de la falta de prueba.” (Chiovenda, 2002, p. 395) Con ello coinciden los artículos 114 y 169 del Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico General de Procesos respectivamente, al considerar la carga de la prueba como una obligación. (2005, art. 114) (2015, art. 169) Toda vez que, aquello que se arguye como cierto, son presunciones, convertibles en hechos valederos cuando sean probados, de no ser el caso, son simples o falsas presunciones, que la parte que las atestigua no ha conseguido evidenciar.

Si las partes son las encargadas de justificar sus alegaciones, indiscutiblemente deben suministrar el material necesario para que el juzgador aprecie la realidad de los hechos, pues “(...) lo contrario significaría liberar a las partes de la carga de la prueba o destruir el principio de igualdad entre ellas.” (De Santo, 1994, p. 12) Con ello se colige, que la carga de la prueba es el deber de las partes de probar los hechos que plantearon afirmativamente. Empero, ¿por qué es tan importante? Arazi apropiadamente responde que,

“(…) la carga señala la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión.” (Arazi, 1998, p. 87) De ahí, que la doctrina discuta sobre si es un deber, un derecho o una facultad para las partes. Todavía no existe un criterio uniforme, mientras para Goldschmidt, Carnelutti y Couture es un deber, para Devis Echandía es un derecho o facultad.

La justificación de Goldschmidt y Carnelutti se basa en el sentido de que el nexo existente entre las partes en el proceso, no son derechos y obligaciones, sino expectativas, de lo que cada parte busca del mismo, a través de la liberación de cargas, pues en definitiva la carga de la prueba es “(…) la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal.” (Montero, 2012, p. 117). La lógica de no calificarla como una necesidad, sino una obligación, se debe a que, si las partes voluntariamente no aportan pruebas, no lograrían convencer al juzgador. En virtud de que, el derecho a la defensa y demás derechos procesales están reconocidos a las partes, el ejercicio de aquellos depende solamente de éstos últimos, por tal motivo, habitualmente las partes son quienes impulsan el proceso.

Así lo corrobora Devis, aduciendo que las partes en el proceso guardan un interés propio de probar lo alegado, pero además la carga de la prueba actúa como regla para el juzgador al momento de fallar sobre casos en los cuales no existen pruebas. Denominando al interés de las partes como la noción subjetiva de la carga de la prueba, y a la regla de juicio como la noción objetiva. Lo cual explica de la siguiente manera, “(…) subjetiva, porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada hecho que requiera prueba (...); pero que también es objetiva por cuanto consiste en una regla de juicio que determina el sentido de la decisión cuando falta la prueba (...).” (Devis, 2002, pp. 135-136) La regla de juicio por su parte, puede ser concreta y abstracta, la primera respecto a hechos concisos, y la segunda a reglas aplicables de forma generalizada en caso de insuficiencia probatoria.

Víctor de Santo por su parte, clasifica a las dos nociones de la carga de la prueba en dos reglas, la regla de juicio y la regla de conducta. Habiendo quedado definida anteriormente la regla de juicio, en lo que compete a la regla de conducta para las partes, se entiende como aquella voluntad e interés de probar para conseguir el fin deseado, que es una resolución favorable. Por éste motivo, el mismo autor define a la carga de la prueba como una noción procesal y no subjetiva, una vez que “contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión (...).” (De Santo, 1994, p. 72) En consecuencia, la carga de la prueba está estrechamente relacionada con la carga de la alegación de los supuestos de hecho.

Comprendiendo a la carga de la prueba como regla de juicio para el juez, es puntual indicar que, si bien los hechos pueden encontrarse dentro de tres casos, es decir, cuando no se afirmaron por las partes, cuando no existieron, y cuando han sido afirmados, empero no probados. La regla de juicio entonces, cumple un papel interesante, dado que el juez halla en el derecho y su doctrina, tanto la forma de valorar las pruebas como la de solucionar en caso de inexistencia de ellas y su incertidumbre en el caso. No resueltas por las reglas de la distribución de la carga de la prueba, que usualmente recaen siempre en quien lo alega. Como acaece en el presente tema, el titular es el único obligado en probar, Metke soporta lo predicho al manifestar que incumbe: “(...) al titular demostrar el uso del nombre comercial cuando invoque su protección frente a terceros y por lo mismo tiene la carga de la prueba.” (Metke, 2006, p. 179)

Además, la doctrina de la carga de la prueba le permite al juzgador decidir “(...) cuál de las partes debe sufrir las consecuencias de esa falta de prueba.” (Montero, 2012, p. 122) En lo que corresponde al titular del nombre comercial, la carga de la prueba basa inexcusablemente en éste. Quien debe probar tanto el primer uso del signo, como desvirtuar las oposiciones en su contra. Lo cual conlleva a profundizar la segunda regla de la carga de la prueba, que es la

regla de conducta para las partes, y que complementa a la primera. Dado que ya no es aplicable para el juez, sino para las partes, “(...) para que aquéllas sepan cuál debe probar una afirmación de hecho determinada si no quieren que entre en juego la consecuencia de la falta de la prueba de una afirmación (...)” (Montero, 2012, p. 123)

Por otro lado, Arazi no atribuye a la carga de la prueba, la calidad de derecho subjetivo, “(...) ya que no hay vínculo jurídico entre las partes ni entre éstas y el juez, cuando se trata de cargas procesales”. (Arazi, 1998, p. 89) Debido a que, como se mencionó precedentemente, no concurre una noción subjetiva, toda vez que, entre las partes, y menos aún con el juzgador, no se podrían generar derechos y obligaciones, simplemente expectativas de probar sus suposiciones. Ahora bien, en lo que coincide la doctrina, es que la carga de la prueba radica en los hechos constitutivos y no en los hechos extintivos, en razón de que, los primeros dan origen a uno o más derechos, mientras que los segundos los extinguen como tal. Autores como Chiovenda sustentan esta tesis, expresando que “La cuestión de la carga de la prueba se reduce, por consiguiente, a establecer cuáles son los hechos que, considerados como existentes por el juez, deben bastar para inducir a estimar la demanda (constitutivos).” (Chiovenda, 2002, p. 399).

2.3 MEDIOS DE PRUEBA

Precedentemente se ha definido a los medios de prueba, en efecto, éste acápite se centrará sucintamente a analizar a aquellas pruebas reconocidas por la legislación interna, de acuerdo al artículo 121 del Código de Procedimiento Civil (2005), en adelante CPC. Norma que enlista a cinco medios probatorios: confesión de parte, documentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos. Incluyendo igualmente documentos no instrumentados como las grabaciones magnetofónicas, radiografías, fotografías, cintas cinematográficas, documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de

nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. Siendo incluso medio de prueba, las copias de reproducciones del original, siempre que hubieren sido debidamente certificadas. (2005, art. 121)

La actual época de transición del Ecuador, en cuanto a la entrada en vigencia del Código Orgánico de Procesos (en adelante COGEP), que reconoce a los mismos medios de prueba en los artículos 174 y siguientes; conlleva a que el presente capítulo tome en cuenta a ambas normativas. Con esta breve explicación, al prever la legislación interna que, quien alegue un derecho, dispone de todos los medios probatorios prescritos en ella; en el caso del titular de un nombre comercial, ¿cuáles serían los medios de prueba más idóneos para comprobar el uso real, efectivo y continuo en el comercio de aquel signo? Los acápites que se desarrollarán en lo posterior, están dirigidos a resolver ésta interrogante, que exhaustivamente, engloba el tema central del presente trabajo de titulación. Aclarando, que este capítulo estudia a cada medio de prueba desde la perspectiva de la doctrina, y en el tercer capítulo desde la jurisprudencia, que resuelve bajo las normas del Código de Procedimiento Civil.

2.3.1 Documentos

Según Chiovenda el documento “(...) es toda representación material destinada e idónea a reproducir una determinada manifestación de pensamiento; como una voz fijada duraderamente: *vox mortua*. Por eso le corresponde la mayor importancia como medida de prueba (...).” (Chiovenda, 2002, p. 462). El mismo autor agrega que aquella importancia varía conforme a la manifestación y a la reproducción de lo escrito en el documento. Debido a que se valora tanto los hechos controvertidos, pertinentes y útiles para el caso como las formalidades exigidas dependiendo de los mismos. Con ello, es indispensable referirse a los documentos públicos y a los privados, que de acuerdo al CPC en sus artículos 164 y siguientes son calificados como instrumentos. (2005, arts. 164-206) No obstante, el COGEP, los denomina como documentos e instrumentos según los artículos 193 y siguientes. (2015, arts. 193-220)

Así, de conformidad al artículo 164 del CPC en concordancia con el artículo 205 del COGEP, un instrumento público o auténtico es aquel autorizado con las solemnidades legales por autoridad competente; pudiendo ser, además, las escrituras públicas y los mensajes de datos que han sido expedidos por y ante autoridad competente con su respectiva firma electrónica. (2005, art. 164) (2015, art. 205) Mientras, que son instrumentos privados, de acuerdo al artículo 191 del CPC, en concomitancia con el artículo 216 del COGEP, todo escrito elaborado por personas particulares, sin intervención de autoridad o funcionario público autorizado, o que, en su lugar, sean personas públicas celebrando actos personales. (2005, art. 191) (2015, art. 216) Atendido a lo antedicho, adquieren la calidad de público o privado dependiendo de las formalidades exigibles y en mayor medida de quien los ha otorgado, independientemente de su contenido, todo ello para constituirse en prueba debidamente actuada.

Ahora bien, el titular podría presentar como prueba, un instrumento público como lo es una declaración de un tercero, sin que signifique que hace fe sobre la veracidad de los hechos, conforme a los artículos 166 del CPC y 208 del COGEP; lo cual le convierte en una prueba poco útil y conducente. Al contrario de aquellos privados enlistados en el artículo 193 del CPC, que son eficazmente pertinentes y útiles, entre estos tenemos, los vales simples y cartas, incluyendo correos; partidas de entrada y de gasto diario, esto es, las facturas; libros administrativos y de caja, como son los libros contables; cuentas extrajudiciales por ejemplo cuentas corporativas en Bancos registradas bajo el nombre comercial; inventarios, tasaciones, presupuestos extrajudiciales y asientos privados como son los balances contables; y los actos y contratos celebrados con terceros, cuando no requieran ser elevados a instrumentos públicos, siendo los medios publicitarios o cualquier otro que fuere necesario dentro del giro del negocio. (2005, art. 193)

Éstos últimos, para ser pruebas conducentes, deberán ser debidamente actuadas, esto implica que sean copias certificadas, cumplan con formalidades como el reconocimiento judicial, de firma y rúbrica según los artículos 195 del

CPC (2005) y 217 del COGEP (2015); y que, debido a su utilidad y pertinencia, pueden ser presentadas en procesos tanto judiciales como administrativos. Puesto que, según Chiovenda, dejan de ser simples presunciones para transformarse en pruebas plenas, al cumplir con los requisitos legales requeridos, a verbigracia, que sea debidamente suscrito por las partes y pruebe lo que la Ley solicita, así, "(...) El que un documento sea solamente principio de prueba, en vez de prueba plena, depende de la naturaleza de las cosas que contiene, y no de otra causa." (Chiovenda, 2002, p. 455) De esto se colige, que una de las pruebas más pertinentes para probar el uso del nombre comercial, es sin duda, la documental.

Si bien el uso del nombre comercial, por parte del titular de aquel signo, puede ser demostrado a través de los cinco medios de prueba determinados y reconocidos por el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, es irrefutable que la prueba más eficaz, útil y pertinente es la documental, puesto que, es la única que cabe incluso ante procedimiento administrativo, esto es ante el IEPI, y no esencialmente en procesos judiciales. Análogo discernimiento guarda el autor Ricardo Metke Méndez al ratificar, sustentado en lo resuelto por el Tribunal Andino de Justicia (en adelante TJCA), que las pruebas más idóneas son:

"El certificado de existencia y representación legal de la sociedad (tal inscripción mercantil sí constituye un principio de prueba del uso del nombre comercial, en los términos de la interpretación del TJCA). Facturas, publicidad, etiquetas y fotografías, documentos en los que aparece el nombre comercial. Declaraciones de renta. Resoluciones que conceden registros sanitarios para productos fabricados por el titular del nombre comercial." (Metke, 2006, p. 181).

En cuanto al uso de la marca, doctrina a su vez aplicable al nombre comercial en facturas u otros similares, es preciso citar a Otamendi, autor citado por Bertone y Cabanellas de las Cuevas que colige, "(...) es también insuficiente

para configurar el uso exigido por la ley, si no se ve acompañado por actos de venta o disposición a título oneroso de mercaderías.” (Bertone & Cabanellas, 2008, p. 305) Es decir, las facturas deben evidenciar una relación entre las actividades de la empresa y el nombre comercial. Toda vez que lo esencial para que exista un uso del nombre comercial es que sea conocido por el público consumidor o por los proveedores que, en su caso, reciben facturas bajo el nombre comercial con el cual se distingue la empresa en el medio.

Por otro parte, si el titular para demostrar el uso del nombre comercial, agrega al proceso, el contrato de constitución de su compañía que emplea el mismo signo, ¿podría aquel contrato alcanzar el carácter de prueba plena y eficaz?, no, pues la prueba como se verá en el próximo acápite debe ser conducente y pertinente. Si la ley establece que se pruebe el uso del nombre comercial, y se adjunta como prueba el uso de una denominación social, no se está observando a lo que la ley solicita. Además, como se aludió en el primer capítulo, el nombre comercial prevalece sobre la denominación social. El titular según Affonso Celso, autor citado por José Carlos Tinoco, confirma que la propiedad del nombre comercial se prueba: “(...) 1. por la matrícula del negociante; 2. por el pago del impuesto de industria y profesión; 3. por los contratos comerciales; 4. por cualesquier otros documentos o títulos, que demuestren la posesión y uso del nombre (...)” (Tinoco, 2006, p. 952).

A pesar de ello, ¿qué sucede en el caso de nombres comerciales notorios o renombrados? Si bien para la doctrina, como se había indicado, los hechos notorios son eximidos de prueba, concepción heredada por el derecho romano y acogida por reconocidos autores como Couture, Rosenberg y Devis, que concluye en la idea de que basta la aceptación del juez, no de la parte oponente; tesis que es discutida por Carnelutti, en su obra *La Prueba Civil*, citada por De Santo, que al respecto de la notoriedad de un hecho controvertido, perfectamente aplicable a la notoriedad de un nombre comercial, se admite a la misma como prueba no suficiente, en vista de que considera a “(...) la notoriedad, no como razón para eximir de prueba al hecho, sino “como

una forma de prueba” (...).” (De Santo, 1994, p. 46) En otras palabras, se presume su notoriedad, y la carga de la prueba recae en quien lo alega.

Lo anterior, guarda un sentido de lógica como de cumplimiento a lo dispuesto tanto en la normativa comunitaria como en la nacional, que exige probar la notoriedad de un signo distintivo en un determinado territorio, para otorgar el derecho exclusivo a su uso. En este caso, ya no únicamente de alcance nacional sino comunitario, en todos los países miembros de la CAN. Garantizando aquel derecho, independientemente de la regla de la especialidad y territorialidad aplicables en materia de propiedad intelectual. Por otro lado, si el titular de un nombre comercial ha decidido registrar al mismo, según el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual, simplemente crea una presunción de titularidad. (2006, art. 230) En cambio, el artículo 194 de la Decisión 486 de la CAN, es muy claro al establecer que el derecho a la exclusividad solo se adquiere por el uso; asimismo califica al registro de declarativo de aquel derecho, no constitutivo. (2000, art. 194)

En atención a lo cual, aun cuando el instrumento administrativo, para el autor Arazi, es una especie de documento público, por ser extendido por un funcionario público, en este caso, el título de registro que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en el Ecuador emite a favor del titular de un nombre comercial, una vez que ha cumplido todos los requisitos formales requeridos; simbolizaría que, al ser documento público, “(...) goza de un valor probatorio pleno y *erga omnes* (...).” (Arazi, 1998, p. 205) Debido a aquellos son admitidos como auténticos, por tener certeza de su origen y su autor. Queda todavía la duda, ¿si aquél título administrativo es prueba plena? Al atenerse a lo determinado por la antes aludida norma comunitaria que desplaza a la nacional, en grado de jerarquía, se deduce que aquel título no es prueba suficiente para demostrar el uso del nombre comercial, es en realidad, un principio de prueba.

Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil se remite exclusivamente a instrumentos al referirse a la prueba documental; no obstante, resulta un error

asemejar a los documentos con instrumentos, pues autores como Carnelutti, Ferrara, Couture, Jean Sicard, entre otros, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ampliaron el sentido de éste medio de prueba, y reconocieron a los denominados documentos no instrumentados, dentro de los cuales caben los enlistados en el inciso segundo del citado artículo 121 ibídem, entre algunos de ellos están, las grabaciones magnetofónicas, radiografías, fotografías, cintas cinematográficas u otro documento obtenido por medio técnico, electrónico, informático, telemático o de nueva tecnología, (2005, art. 121), que podría implicar el hecho de que prime como documentos en el COGEP. La doctrina incluso reconoce a los planos, cuadros, dibujos y fotografías como documentos no representativos.

Lo señalado lleva a considerar que, si bien el Código de Procedimiento Civil se limita a diferenciar entre instrumentos públicos y privados, en el mismo artículo reconoce ciertos documentos que no encajan dentro de la categoría de instrumentos. Aquello es consecuencia de que nuestro código se basa en el Código Napoleónico que comete la misma equivocación. Por ello, Devis aclara que al documento se lo debe entender como "(...) todo objeto, producto de un acto humano, que represente a otro hecho o a un objeto, una persona o una escena natural o humana; los instrumentos son una de las varias especies de documentos (...)." (Devis, 2002, p. 528) Antiguamente la prueba documental solo poseía carácter representativo de un hecho, formando parte los instrumentos, ya sean escritos públicos o privados, auténticos o no. Actualmente se ha dado paso a los nuevos medios documentales enunciados.

2.3.2 Reconocimiento o Inspección Judicial

La legislación ecuatoriana conceptualiza a este medio de prueba de manera concreta en el artículo 242 del CPC, en concordancia con el artículo 228 del COGEP, como un "examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia." (2005, art. 242) (2015, art. 228) De lo cual se desprende, que, tanto en su nombre como

en la disposición legal referida, la inspección es estrictamente judicial y no administrativa, una vez que, debe ser practicada por un juez. Igual criterio consiente, autores como Lessona, Bonnier, Jean Sicard, Framarino de Malatesta, Devis, entre otros; tomando en cuenta a Davis, a criterio personal:

“Se entiende por inspección o reconocimiento judicial, una diligencia procesal, practicada por un funcionario judicial, con objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la diligencia o antes pero que subsisten o de rastros o huellas de hechos pasados, y en ocasiones de su reconstrucción.” (Devis, 2002, p. 403)

Aquel concepto desvirtúa al antecedente de la inspección judicial, esto es, la inspección ocular, que básicamente consistía en la percepción de los hechos o sus vestigios, por los ojos, desmereciendo su verificación, por medio de cualquiera de los sentidos del juez. Chiovenda trata acerca de la inspección ocular como de la inspección judicial, puntualizando la importancia de éste último, mencionando que su apreciación como prueba plena y eficaz dependerá “(...) de la relación en que la cosa que es objeto de la litis esté con ésta, y de la influencia que tiene su estado actual sobre la decisión de la controversia.” (Chiovenda, 2002, p. 461) Otros autores lo denominan como monumentos, en virtud de que cabe directamente sobre bienes inmuebles; no obstante, la doctrina contemporánea la admite sobre todo hecho independientemente de su naturaleza jurídica.

Una de las ventajas de la inspección judicial es sin duda, la intermediación directa del juez con los hechos controvertidos, dado que como bien lo indica Arazi, “(...) a diferencia de otras pruebas, como la de testigos o la absolución de posiciones, donde el juez, si interroga directamente, percibe con sus sentidos las respectivas declaraciones, pero no el hecho declarado.” (Arazi, 1998, p. 463) Autores como Carnelutti afirman lo antedicho, y es por tal motivo,

que la doctrina que prevalece sobre considerar o no a la inspección judicial como un medio de prueba, es la que le reconoce dicha naturaleza jurídica de prueba material y no histórica, visto que, no se le narra algo; al contrario, se le permite el juez acercarse y observar los hechos, con el fin de conseguir certeza de su existencia o no existencia, no a través de terceros, sino por él mismo.

Vale aclarar que, la inspección judicial implica que luego de haber sido practicada dicha diligencia judicial, el juez elabore un acta, la cual reúne únicamente lo constatado por éste, en cuanto a detalles y características, es decir, lo que ha aprendido en la mente y compara; para dejar las inferencias o deducciones al momento de la valoración de las pruebas. Hasta el momento se ha realzado la relevancia del reconocimiento judicial en toda clase de procesos, sin embargo, la doctrina asienta que “(...) está de acuerdo en la importancia de practicar la inspección o el reconocimiento judicial, cuando el hecho investigado lo permita.” (Devis, 2002, p. 408) Esto conlleva a analizar cuales hechos constituyen objetos de prueba para la inspección judicial. Si bien se conoce que, el reconocimiento judicial recae sobre hechos presentes o rastros de ellos, o que suscitan al momento de la diligencia, más no, sobre hechos pasados.

En lo preciso a la prueba del uso del nombre comercial, por parte del titular, es necesario insinuar que, además, “(...) pueden ser objeto de ésta prueba los hechos ocurridos antes pero que todavía subsistan total o parcialmente, (...)” (Devis, 2002, p. 417) En este caso, para acreditársele el uso exclusivo del signo al titular, parecería una prueba conducente, debido a que, el uso debe ser continuo y existir al momento de la diligencia. A pesar de ello, al ser judicial no puede ser practicada por funcionarios administrativos, ni menos aún probar el uso anterior cuando los hechos “(...) no subsisten ya, ni hayan dejado rastros o huellas y los hechos que se supone que lleguen a existir o futuros no pueden ser objeto de inspección judicial, porque el juez no puede percibirlos.” (Devis, 2002, p. 418)

La doctrina aduce que podrá existir reconocimiento judicial sobre toda clase de documentos, archivos y demás análogos, es decir, podrían ser sometidos bajo

este tipo de prueba, los asientos contables de una empresa y los productos o servicios ofertados al mercado, que hayan sido comercializados bajo el nombre comercial invocado a uso exclusivo por su titular. Empero, lo antedicho es absolutamente insensato, puesto que, si el titular pretende demostrar aquel uso mediante todos los medios de prueba posibles, no requiere de una inspección ni menos aún de una exhibición de documentos, que es otro tipo de diligencia, para que aquellos documentos formen parte del proceso. El titular, por tanto, es quien deberá incorporar o proporcionar al juez de todo medio indispensable para justificar su derecho, más no por oficio del juez ni a petición de la otra parte, en vista de que, solamente el titular tiene la carga de la prueba.

Por ello, la inspección judicial con el fin de acreditar el uso del signo no es conducente ni pertinente, dado que no permite evidenciar hechos pasados; Devis corrobora y reputa la falta de conducencia de éste medio de prueba si, “(...) por la naturaleza del hecho no sea posible su inspección, por ejemplo, porque se trate de hechos pasados transitorios (si dejaron huellas o rastros, la inspección prueba estos, pero no aquellos) o futuros (si se originan en otros hechos presentes, la inspección únicamente puede probar estos).” (Devis, 2002, pp. 428-428) De ello se desprende, que la conexión entre la prueba y los hechos a ser probados, es imprescindible; como lo es también la valoración sobre los hechos observados, por encima de aquellos que no. El autor antes nombrado es conciso al manifestar que los hechos pasados, al no existir al momento de la diligencia, no constituyen prueba como sí lo son, los rastros o vestigios; por ende, no le favorece al titular la práctica de esta prueba.

La inspección judicial no le aporta al titular ninguna ventaja ante sus opositores; al respecto Devis destaca que: “Si la inspección se practica en el curso de un proceso administrativo o de policía, tiene valor probatorio normal, dentro de ese proceso y para los fines del mismo, pero si se traslada en copia a un proceso judicial (...).” (Devis, 2002, p. 465) En este sentido, se confirma la imposibilidad de que pueda ser valorado por los funcionarios administrativos; se trata entonces de una prueba incompleta e ineficaz en trámites administrativos. De

la misma manera, lo ratifica el Código de Procedimiento Civil y el Código General de Procesos, que ostensiblemente califican como judicial a esta prueba, al ser únicamente ejecutable ante un juez.

Acentuando lo predicho, Víctor de Santo concuerda con Devis Echandía, cuando al definir el alcance del objeto de la inspección o el reconocimiento judicial establece, "(...) lo constituye la verificación de hechos materiales de cualquier tipo, que el juez puede examinar y reconocer." (De Santo, 1994, p. 567) Por lo tanto, si el juez no puede alcanzar la crítica lógica, parte fundamental del reconocimiento judicial, de ninguna manera se le puede concebir como una prueba idónea para probar el uso del nombre comercial. Puesto que, como reiteradamente se ha señalado, al no poder el juez percibir por sí mismos, a través de sus propios sentidos, los hechos que pretende verificar el titular; de igual modo tampoco podrá individualizarlos y peor aún valorarlos posteriormente, en virtud de que, para aquel funcionario judicial, sencillamente no existieron, si no persisten al momento de la diligencia.

Pese a que, en este acápite, se ha estudiado a la inspección desde el ámbito judicial, cabe mencionar que la Ley de Propiedad Intelectual prevé la práctica de la inspección en un proceso administrativo, como medida para evitar y reprimir la violación a derechos de propiedad industrial, a verbigracia, en un caso de tutela administrativa. Aquella diligencia solamente puede ser ejecutable por los Directores Nacionales o sus delegados, ya sea a petición de parte o de oficio, siendo aplicables inclusive la adopción de medidas cautelares, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 333 y siguientes del cuerpo legal aludido. (2006, arts. 333-345) Sin embargo, no cabe mayor profundización en el tema, toda vez que, este capítulo observa los medios probatorios en apego al Código de Procedimiento Civil y la doctrina; mientras que, en el capítulo tercero se procede el análisis de los mismos, a partir de la jurisprudencia emitida por el Comité de Propiedad Intelectual.

2.3.3 Testimonios de Terceros

El testimonio es un medio de prueba tan antiguo como la humanidad, incluso ha llegado a ser considerado como uno de los primeros, sin embargo, perdió relevancia con la aparición de la prueba documental. Dentro del mismo contexto, Bentham, autor citado por Devis, asegura que: “Los testigos son los ojos y los oídos de la justicia.” (Devis, 2002, p. 17) Así lo revalidan autores como Carnelutti y Jean Sicard, al aseverar que, cabe la posibilidad de que terceros, que no fueren parte del proceso puedan producir pruebas válidas por su finalidad informativa. Al contrario de lo antedicho, Devis refuta acentuando que no está de acuerdo con los autores mencionados, en razón de que, si bien debe consistir en hechos o circunstancias que la persona conozca, “(...) puede ocurrir que los ignore y su declaración consista en manifestarlo así o que sin conocerlos los afirme.” (Devis, 2002, p. 20) En otras palabras, serán eficaces tanto los hechos vistos como los relatados.

Empero, Devis aclara que la diferencia entre aquellos testimonios acerca de hechos percibidos por el propio testigo como de aquellos que le han sido contados, radica en la eficacia probatoria, que no es similar a su existencia, pues no se niega la misma, se la valora de forma disímil. Por cuanto la percepción de los hechos a través de los sentidos, es un requisito ineludible en la prueba testimonial, sin éste, no es prueba eficaz, pero sí valorable. Son aceptadas como válidas aquellas declaraciones que versan sobre hechos no observados, esto es, narrados y puestos en conocimiento mediante otras personas, así lo concibe el autor en mención, “(...) existirá testimonio, pero su valor o mérito probatorio será determinado por el juez y por regla general como muy inferior al que tendría si se tratara de hechos percibidos por el testigo.” (Devis, 2002, p. 22)

Asimismo, Arazi revalida la admisibilidad del testimonio sobre juicios lógicos o deducciones del testigo, más no su eficacia probatoria, pues al igual que las declaraciones sobre hechos oídos, considera que si bien “(...) serán valoradas por el juez, y en ciertos casos, podrán ser ineficaces. Sin embargo, no dejan de

ser testimonios.” (Arazi, 1998, p. 323) Aquello tiene lógica, al comprender que, la falta de relación directa del testigo con el hecho que describe, resta eficacia e idoneidad a la prueba que arguye. En efecto, aun cuando puedan constituir en meras suposiciones u opiniones, no alcanza, para considerarlos como hechos inexistentes, en razón de que lo primordial es que “(...) provenga de persona que no sea parte en el proceso.” (De Santo, 1994, p. 344) Bonnier autor citado por De Santo, agrega que se observará que “(...) la declaración verse sobre hechos pasados y provenga de terceros desinteresados.” (De Santo, 1994, p. 344)

En consecuencia, si el testimonio tiene fines procesales, y es estrictamente judicial, su admisibilidad recae solamente “(...) ante un juez o funcionario investido de autoridad para recibirla, en un proceso determinado y por terceros.” (Arazi, 1998, pp. 321-322) En el mismo sentido, la importancia objetiva y la atendibilidad del testimonio, han llevado a limitar los hechos sobre los que se puede testificar, ya sea por la cantidad económica o por la idoneidad. El autor Chiovenda explica que la primera “(...) depende de la importancia de los hechos a que se refieran las observaciones del testigo, y que pueden ser hechos jurídicos, esto es, de importancia inmediata para la causa, o hechos simples (...)” (Chiovenda, 2002, p. 452) En cuanto a la atendibilidad no es más que “(...) la mayor o menor correspondencia de las declaraciones del testigo con las observaciones efectivamente hechas (...)” (Chiovenda, 2002, p. 452) Que pueden resultar de la falta de memoria del mismo o por su intención en mentir.

A simple vista, el titular de un nombre comercial podría presentar testimonios de terceros que confirmen el uso de éste signo distintivo de acuerdo a lo que prescribe la Ley. Sin embargo, deberá suponer que, al momento de presentarlos, la eficacia probatoria dependerá de que aquellos testigos estén directamente relacionados con el uso, es decir, que lo hayan percibido personalmente. A pesar de ello, es aún más trascendental, poner en conocimiento que este medio de prueba, cabe estrictamente en un proceso

judicial, más no administrativo. Toda vez que, las autoridades administrativas no poseen jurisdicción ni competencia que corresponde meramente a los jueces, y menos aún facultad para receptor testimonios y valorarlos como prueba admisible.

Ante lo anotado, si el titular presentaría certificados de terceros que declaren y confirmen el uso de aquel signo; fundado en la errónea idea de que las declaraciones orales contenidas en documentos privados, son medio de prueba; estaría inobservando la verdadera naturaleza de aquellos testimonios documentales. Inclusive quienes los extendieron no podrían obtener la calidad de testigos, puesto que, la declaración que emitieron no se convierte en un acto procesal, según los artículos 207, 208 y siguientes del CPC (2005) en concomitancia con el artículo 189 del COGEP (2015), que además fijan requisitos para calificar a un testigo de idóneo, como son la edad, probidad, conocimiento e imparcialidad, valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Esto lo explica el autor De Santo al asegurar que “(...) estas personas no son jurídicamente testigos, ni sus declaraciones constituyen testimonios, sino informaciones o relatos de índole extraprocesal.” (De Santo, 1994, p. 341)

Por consiguiente, los actos extraprocesales no son testimonios, así lo puntualiza Devis, “Cosa diferente es la declaración contenida en un documento, que tiene naturaleza de prueba documental y no testifical.” (Devis, 2002, p. 42) De esto se desprende, que el testimonio presentado por escrito no es un medio de prueba testifical ni mucho menos suficiente y eficaz por sí solo, en su lugar se convierte en una prueba de poca utilidad. En este caso, si se pretendiera presentar una declaración de un tercero ante autoridad administrativa, la única manera de que ingrese al proceso y pudiere ser valorada, sería mediante diligencia previa ante un juez, de conformidad al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, que añade, además, “Las cartas dirigidas a terceros, o por terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento, ni servirán de prueba (...)”. (2005, art. 199) Aquello en concordancia con el artículo 64 ibídem.

De este modo, al presentar como prueba en un proceso administrativo, la declaración hecha ante un juez como diligencia previa, aquella no adquiere la calidad de certificado emitido por un tercero, y, al contrario, conserva su naturaleza de prueba testifical, establecido en el artículo 187 del COGEP (2015) en concordancia con el artículo 207 del CPC (2005). Aquellos artículos remiten además a la obligación de que las declaraciones de parte sean indispensablemente acerca de los hechos controvertidos, derechos discutidos o la existencia de un derecho, como es el derecho de exclusividad de uso, invocado por el titular de un nombre comercial, que es valorado bajo las reglas de la sana crítica, en la totalidad de su contenido, de forma indivisible; en contraste con lo que afirman, y el modo en que concurren las circunstancias insinuadas a favor del titular.

2.3.4 Confesión Judicial

La confesión judicial es potencialmente vislumbrada como un testimonio o declaración, no obstante, a diferencia del anterior medio de prueba, solo podrá ser rendida por las partes que actúan dentro del proceso, y no por terceros. En lo que corresponde al tema en análisis, este medio de prueba solo podrá efectuarlo el titular del nombre comercial, toda vez que es el único en el que recae la carga de la prueba. En el Ecuador, el Código de Procedimiento Civil define a este medio de prueba en el artículo 122, como "(...) la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho". (2005, art. 122) En concordancia con el artículo 187 del COGEP, que consiente que deberá ser practicado sobre un derecho discutido y su existencia. (2015, art. 187) Debiendo la parte contraria que lo solicita, adjuntar un pliego de preguntas, que recoge sus posiciones en el caso.

Esto último, entra en contradicción con lo antes mencionado, ya que únicamente el titular tiene la carga de la prueba sobre el uso de su nombre comercial. Quienes interpongan oposición al no uso del nombre comercial de

aquel titular, están negando el hecho, y los hechos negativos no son objeto de prueba. Una segunda observación a la eficacia probatoria de este medio de prueba, radica en lo dispuesto en el artículo 123 del CPC, “Para que la confesión constituya prueba es necesario que sea rendida ante el juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados”. (2005, art. 123) Aquello en concomitancia con el artículo 177 del COGEP (2015). Esto descarta totalmente la posibilidad de que pueda ser producida en un proceso administrativo, sin que aquello demande mayor énfasis.

Desde esta perspectiva, en el Ecuador la confesión posee carácter de interrogatorio formal, desconociendo todo aquel extrajudicial o informal, por no ser válido si no es rendido ante un juez. De ahí que toda confesión se comprenda como una declaración, no obstante, ésta última no siempre podrá ser confesión, si no versa en un sentido formalista procesal, es decir un acto procesal actuado por las propias partes. Por otro lado, “(...) hay declaraciones de parte en documentos extraprocesales de naturaleza contractual o simplemente probatorio, caso en el cual integran el contenido de estos, y en esta forma asumen la índole propia de prueba documental.” (Devis, 2002, p. 555) Lo anterior encierra un análisis similar realizado en el acápite anterior, acerca de las certificaciones emitidas por terceros, concebidos como declaraciones extrajudiciales.

Desde su antecedente, el interrogatorio formal con finalidad probatoria creado por el derecho romano, como el que persiste hasta nuestros días, la confesión vale como “(...) una herramienta para obtener la confesión de las partes o su reconocimiento de hechos desfavorables.” (De Santo, 1994, p. 243) Declaraciones que, a su vez, eran valoradas por el sistema de tarifa legal; y que actualmente se permite al juez valorar libremente los hechos mencionados en las mismas. Los hechos conforme a la doctrina y a la jurisprudencia, para ser parte de una confesión deben ser propios del declarante, es decir, “(...) personales o de su conocimiento personal, desfavorables al confesante y

favorables a la otra parte.” (Arazi, 1998, p. 263) Por ello, es que la doctrina moderna redarguye a la misma expresando, “(...) la declaración no es útil al juicio, no ayuda al esclarecimiento de los hechos ni puede ser apreciada como valiosa en la sentencia.” (Arazi, 1998, p. 264).

Remotamente, si la confesión recaía sobre los hechos favorables para el declarante, “(...) se consideran jurídicamente irrelevantes, esto es, sin mérito probatorio alguno.” (Devis, 2002, p. 557) Aquella concepción quedó obsoleta al dar paso a una libre valoración sobre lo desfavorable como lo favorable, que implica un cierto sentido perjudicial. Mayor contrariedad acaece cuando el proceso inicia voluntaria y unilateralmente, en razón de que el demandante acude ante autoridad competente para el reconocimiento de un derecho. Al respecto, Devis Echandía alude que “(...) el carácter perjudicial de la confesión consistiría en que el hecho es contrario a las pretensiones del demandante, y como no existe parte opositora que aduzca pruebas en contra de aquel, solo puede presentarse la confesión judicial espontánea (...).” (Devis, 2002, p. 560) Lo cual entrevé una confusión entre lo demandado y lo que se prueba.

Así, la confesión es una prueba inconducente, no solo desde el punto de vista perjudicial para el titular de un nombre comercial, que está obligado a demostrar el uso, para obtener el derecho de exclusividad; sino por la falta de cumplimiento a lo dispuesto por la ley. Si la confesión recae en hechos desfavorables, el titular estaría contradiciendo sus alegaciones y el uso del signo; en ese contexto, de ninguna manera, estaría probando un uso en el mercado. Aquello va mucho más allá, pues atendiendo a la lógica de que la confesión se practica por medio de solicitud de la parte contraria, en este caso, el titular actúa como única parte que tiene la carga de la prueba, al invocar un derecho que debe justificarlo. Si los opositores niegan el uso del nombre comercial o signo en conflicto, no les corresponde probarlo; los hechos negativos no son objeto de prueba. Por ende, también es impertinente e ineficaz, pues el no uso, es un hecho no controvertido.

De manera que, la prueba será comprendida como una confesión debe si concurre indefectiblemente el requisito del carácter perjudicial o desfavorable para el declarante, que distingue a la confesión en relación de las demás declaraciones de parte o terceros existentes. Devis corrobora aduciendo, “La distinción es importante, porque en el derecho contemporáneo se ha revaluado el concepto de declaración de parte, como acto testimonial, y por ello en lo favorable al declarante se le otorga un valor relativo de indicio (...)”. Entonces, en caso de que un juez sujeto a la libre valoración de la prueba, estime como prueba relevante los hechos favorables que hayan sido declarados por la parte, no se estaría hablando de confesión. Se desvirtúa totalmente a la figura como tal, y por tanto, inhibe la posibilidad de que sea una prueba idónea para probar el uso de un nombre comercial, si su objetivo es desfavorecer al titular.

En este punto es importante citar a Couture, cuando al hablar de pruebas por representación, dentro de las cuales forman parte tanto los documentos como los testimonios de terceros ya referidos anteriormente, y por ende, la confesión judicial, pues reconstruye hechos ausentes y pasados bien sea por facturas u otros similares si es documental, bien por relatos en el caso de la confesión y la declaración de terceros, lo cierto es que la más eficaz es la prueba documental, por la exactitud de los hechos que representan como tal; calificando entonces como menos eficaz, la prueba testimonial, en virtud de que a través de las propias partes, “(...) tiene la grave falla del interés; de aquí que la representación mediante relatos a cargo de las partes sólo es creída en cuanto sea contraria a su interés y nunca cuando corra en su misma dirección.” (Couture, 1981, pp. 223-224).

2.3.5 Peritos y Dictámenes

La peritación constituye en un medio de prueba que involucra tanto a terceros denominados peritos, como a dictámenes emitidos por ellos a ser valorados por el juez, previa solicitud de éste último. Entonces, la prueba de peritos tiene que ser debidamente ordenada por un juez. Al respecto Arazi menciona que, “No

constituyen prueba pericial los informes producidos fuera del proceso, por personas o entidades especializadas (médicos, academias, etc.) El peritaje extrajudicial carece de eficacia probatoria.” (Arazi, 1998, p. 380) Toda vez que, aquellos informes, son reconocidos como una prueba distinta al peritaje, pues no son emitidos por peritos, y por ende no caben en el listado del artículo 121 del Código de Procedimiento Civil (2005). El autor Devis concuerda con Carnelutti y coinciden en lo predicho al definir al peritaje como:

“(…) una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento escapada a las aptitudes del común de las gentes.” (Devis, 2002, p. 277).

El referido Código específicamente en su artículo 250, en concordancia con el artículo 221 del COGEP, prescribe que la prueba de peritos será útil y necesaria para “(…) asuntos litigiosos que demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio.” (2005, art. 250) Es decir, los peritos serán nombrados únicamente cuando el juez, en razón de la materia en conflicto, solicita aclarar determinadas características, causas o efectos de los hechos controvertidos que no se encuentran dentro de su conocimiento. Mismos que serán valorados por el juzgador al analizar el dictamen elaborado por aquellos peritos. Chiovenda resalta la doble función que acarrear los peritos en el proceso, pues su dictamen abarca “(…) no sólo las observaciones de sus sentidos y sus impresiones personales sobre los hechos observados, sino también las inducciones que deben sacarse objetivamente de éstos y de aquellos que se les den por existentes.” (Chiovenda, 2002, p. 458)

En este sentido, la doble función del perito encierra la imposibilidad de aquel de poseer amplios conocimientos sobre todas las cosas, más aún sobre aquellos que están fuera de su área. Así lo asevera el autor Víctor De Santo, “(…) si

bien es un técnico en derecho, no lo es por general en otras ciencias ni posee conocimiento sobre cuestiones de arte, de mecánica y en numerosas actividades prácticas que exigen estudios especializados o amplia experiencia.” (De Santo, 1994, p. 439) Tesis con la que conviene Devis, que califica al juez como un técnico en derecho, pero carente de conocimientos orientados en lo ya señalados. De igual forma, la doctrina uniformemente supone que el objeto de prueba de los peritajes, únicamente basa en hechos y no en cuestiones de derecho, por causa de que, recae en la investigación, verificación o calificación técnica intimada.

No obstante, se permite peritaje sobre leyes y costumbres extranjeras, básicamente para orientar al juez sobre los efectos o interpretación, que serán valoradas en el dictamen. En virtud de que, es concebido como un peritaje sobre hechos y no en derecho, según Arazi y demás autores, debiendo recordar que todo peritaje es un medio utilizado para confirmar hechos en controversia y relevantes para la decisión del juez. Sin que, de manera alguna, se pueda considerar que dicha opinión e interpretación del perito puedan sustituir la labor del juzgador; el dictamen es meramente enunciativo de principios lógicos y máximas de la experiencia que van a ser valoradas por el juez al momento de resolver. Es preciso puntualizar que, el peritaje mencionado, solamente podría operar cuando sucede el siguiente caso:

“(…) si el legislador empleara expresiones científicas o técnicas, cuya interpretación no se halle dentro de la cultura normal del funcionario, en este supuesto nada obsta a que se utilice el dictamen de expertos para que determinen el exacto significado de esa norma legal, sin perjuicio de que en definitiva corresponda al juez la libre valoración del resultado del peritaje.” (De Santo, 1994, p. 448)

En relación a lo anotado, es incongruente admitir que un juez solicite peritaje para comprender el significado de los artículos 229 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, que son absolutamente claros; no exigen mayor

interpretación ni ciencia de expertos en derecho, para entender el alcance de la disposición legal aludida, que sencillamente manda al titular a probar el uso del nombre comercial para concederle el derecho de exclusividad. Ahora bien, si la pericia versa sobre normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de la CAN, resulta menos pertinente todavía, debido a que, conforme a la misma, el juzgador está obligado ante la duda, a solicitar interpretación prejudicial de los artículos aplicables al caso, ante el Tribunal Andino de Justicia. Esto con respecto al juez, debido a que, de ninguna manera sería una prueba conducente ante al IEPI, por ser estrictamente judicial y no administrativa.

Aquello conlleva lo antes indicado como requisito indispensable para el peritaje, que es el encargo judicial. Lo cual no significa, que este medio de prueba no tiene lugar a pedido de parte, sino que solamente el juez puede ordenar su práctica. Entonces, el juez establece cuando el perito es necesario, pudiendo prescindir de éste, cuando el hecho en controversia es parte de su conocimiento común. Con ello, el uso del nombre comercial no demanda de conocimientos especializados para determinar la existencia de aquel uso, simplemente de medios de pruebas pertinentes y eficaces. Si bien Devis certifica que "(...) sin duda el dictamen del perito ofrece mayor confianza que el testimonio de terceros (...)." (Devis, 2002, p. 310), tanto por su experiencia, probidad y honradez, elementos a su vez establecidos en el artículo 251 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006). No es prueba conducente ni pertinente, ni aun cuando el perito no cayere en error ni tuviere intención de engañar.

Generalmente, el peritaje es un medio conducente para demostrar la evidencia de los hechos controvertidos, así como pertinente, para evidenciar la relación entre el hecho y lo que se prueba; a pesar de ello, el titular del nombre comercial ante autoridad administrativa, no podría practicar éste medio de prueba para probar el uso; si bien podría hacerlo ante un juez de lo contencioso administrativo, en la etapa judicial posterior, carecería de eficacia probatoria. En otras palabras, la peritación no es un medio de prueba ineficaz por naturaleza, sino inútil para este proceso. Como lo es igualmente cuando el

perito “(...) se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones (...).” (Devis, 2002, p. 323) En conclusión, el titular debe avalar el uso del signo, y no el alcance del derecho de exclusividad reconocido en la legislación interna, como lo haría con el dictamen de un perito.

Es preciso añadir que, el IEPI como autoridad administrativa competente en el Ecuador, para certificar el derecho exclusivo de uso de un nombre comercial a un titular, ha expedido un Reglamento para la Calificación y Registro de las y los Peritos o las Expertas y los Expertos Técnicos, con fecha 25 de febrero del 2010, aplicable para trámites en que los funcionarios requieren conocimientos en temas fuera de su campo de estudio. Como sería en el caso de protección de derechos de autor, a verbigracia, las pinturas o cuadros, que, por su arte, no es objeto de fácil percepción, si no es examinado por una persona especialista en ella; a lo opuesto del uso del nombre comercial, que básicamente envuelve, comprobar ventas en el mercado bajo dicho signo, mismo que no entrañe mayor ciencia.

2.4 VALORACIÓN DE LA PRUEBA

2.4.1 Principios de valoración de la prueba

Previo a determinar aquellos principios que deben ser aplicados por el juez al momento de apreciar la prueba, es preciso definir a lo que por valoración de la prueba concibe la doctrina, así el autor Devis la comprende cómo “(...) la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido.” (Devis, 2002, p. 287) Debido a que, el resultado que tendrá una prueba en el proceso, se observa al momento de la valoración que otorga una autoridad competente judicial o administrativa, cuando decide sobre el caso en conflicto.

Innegablemente, la prueba envuelve a los principios del derecho procesal, al ser parte de esta rama del Derecho. Entre ellos se encuentran

fundamentalmente, el principio de contradicción y el de igualdad de las partes, que implica el derecho de conocer las pruebas de la otra parte y rebatirlas, así como de ser tratadas en condiciones equivalentes. El primero, en cuanto a la prueba, es elementalmente una garantía para las partes, tanto para, “(...) conocerla y rebatirla; de ser informada de su proposición y de intervenir en su práctica; la posibilidad, en definitiva, de proponer, en su caso, contrapruebas.” (Barrero, 2006, p. 50) Intrínsecamente conexo al de contradicción, está el principio de igualdad, así lo certifica Barrero al citar a Devis, dado que embiste, “(...) <las mismas oportunidades para la defensa> y rechaza, por consecuencia, <los procedimientos privilegiados>.” (Barrero, 2006, p. 50)

Incontablemente se mencionó en los acápites anteriores sobre la utilidad y la pertinencia de la prueba; ahora bien, ambas constituyen teorías de la admisibilidad de la prueba, inherentes al derecho a la defensa, y los más idóneos para comprobar el supuesto fáctico de la norma favorable que alega el titular, que es el uso exclusivo del nombre comercial. La pertinencia por su parte, exige que los hechos que se justifican con los medios de pruebas, tenga un nexo con el objeto de la prueba, por tanto, “(...) atiende al hecho que se fija como objeto de la prueba en relación con las afirmaciones que se hicieron por las partes en su momento, y puede llevar a la no admisión de los medios de prueba que se propongan.” (Montero, 2012, p. 160) Mismo que concuerda con el artículo 161 del COGEP, que refiere a la pertinencia como la relación intrínseca, directa o indirecta de la prueba con los hechos controvertidos. (2015, art.161)

Es decir, la pertinencia radica en que los medios probatorios deben acreditar los hechos conducentes o controvertidos para convencer al juez sobre ellos, y no el acreditar a otros medios de pruebas agregados al proceso, puesto que, de ser así, se convierten en impertinentes, es decir cuando, “(...) por sí mismos o por su contenido de ninguna forma sirvan para los fines propuestos y resulten manifiestamente improcedentes o inidóneos.” (De Santo, 1994, p. 25) Si por regla general, todos los medios de prueba son admisibles en cualquier proceso,

en la práctica no resulta de esta manera, y así se ha analizado en los acápites anteriores; lo cual significa que, no pueden ser valoradas de igual manera ni llegarían a convertirse en pruebas vanamente ejecutadas, e incluso serían inadmisibles si no pueden ser actuadas ante la autoridad competente que conoce el caso en conflicto, debido a su naturaleza estrictamente judicial.

La utilidad de la prueba, al contrario de la pertinencia, empero vinculada con la misma, contempla la necesidad de emplear el medio idóneo y eficaz, que es substancial en la prueba del uso del nombre comercial; en virtud de que muy aparte de que el medio de prueba se relacione con el hecho a ser probado, si no es útil no va a ser fuertemente valorado. Aquella inutilidad de la prueba radica en dos razones, la primera, puede ser ejemplificada a través de la pericia, para reconocer el uso de un nombre comercial, misma que resulta absurda, toda vez que, el juzgador no requiere un conocimiento especializado o técnico para ello; y la segunda, puede venir impuesta por la misma ley, es decir, si son esencialmente judiciales, evidentemente no pueden ser actuadas ante autoridades administrativas; con este preámbulo, la doctrina las enumera así:

“1ª) Cuando el medio de prueba no es adecuado para verificar con él las afirmaciones de hecho que pretenden ser probadas por la parte, esto es, cuando el medio es inadecuado respecto del fin que se persigue. (...) 2ª) Cuando el medio de prueba propuesto es superfluo, bien porque se han propuesto dos pruebas periciales con el mismo fin (...), bien porque el medio de prueba ya se había practicado antes. La inutilidad viene a veces dispuesta por la ley (...).” (Montero, 2012, p. 166)

Acorde con la utilidad de la prueba, el principio de conducencia e idoneidad de ella, si bien podría implicar una restricción a la libertad probatoria que tiene el demandante, en este caso el titular, en realidad encierra un principio ineludible en el proceso. Por cuanto, aquellas pruebas que nada aportan a la acreditación de los hechos, retrasan la resolución del trámite y resulta una pérdida de tiempo invertido por parte de los funcionarios encargados; dentro de este

contexto, el autor Víctor de Santo manifiesta: "(...) no debe perderse en recibir medios probatorios que por sí mismos o por su contenido de ninguna forma sirvan para los fines propuestos y resulten manifiestamente improcedentes o inidóneos." (De Santo, 1994, pp. 19-20) Principio que, a su vez, favorece a la obtención de una eficacia procesal y una correcta contradicción de la prueba.

Ahora bien, son varios los principios generales de la prueba judicial, empero, y en relación al tema en análisis, solo se hará referencia a aquellos que resultan oportunos para la apreciación de la prueba. Entre ellos, está el principio de eficacia jurídica y legal de la prueba, pues si la prueba es esencial en el proceso, la misma debe gozar tanto de eficacia jurídica como de reconocimiento por parte de la ley, básicamente que le permita al "(...) juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia y las modalidades de los hechos afirmados." (De Santo, 1994, p. 13) Ante lo predicho, los acápites que preceden, refieren a medios probatorios reconocidos por la ley, según el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil (2005), que a simple vista parecerían ser perfectamente útiles para probar el uso del nombre comercial.

El principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba encierra la concepción de que la prueba, "(...) no debe utilizarse para deformar la realidad u ocultarla." (De Santo, 1994, p. 18) Considerando asimismo, que la lealtad y probidad rigen para la prueba y para el proceso como tal, de ahí que se había hecho referencia en el anterior capítulo de la buena fe e interés legítimo del titular del nombre comercial, en vista de que, es muy distinto que la intención del titular sea la de probar el derecho al uso exclusivo que alega por haber ocupado el signo por primera vez públicamente, a que utilice al sistema de administración de justicia, para causar un perjuicio a un tercero, que originalmente conlleva a pérdidas tanto económicas como de tiempo para el Estado. Por tal motivo, la buena fe del titular se presume mientras sus oponentes no aleguen o comprueben lo contrario.

Los principios referidos guardan estrecho vínculo con el principio de publicidad, que además de ser considerado como un derecho constitucional de las partes, de conocer tanto las actuaciones como los documentos agregados, según el literal d), numeral 7 del artículo 76 de la Constitución del Ecuador (2008), implica además la obligación del juzgador o autoridad competente administrativa de motivar su resolución conforme al literal l) ibídem. Dado que, este principio permite a “(...) los litigantes conocerlas, participar en su producción, impugnarlas, discutir las y con posterioridad analizarlas (...) La publicidad de la prueba constituye en un requisito fundamental de su valor y eficacia.” (De Santo, 1994, p. 21) La publicidad es, por tanto, un principio como un derecho para el titular del nombre comercial, como para cualquier parte en un proceso.

El principio de preclusión, se relaciona con la carga de la prueba, obliga a las partes a introducir prueba en la etapa oportuna y dentro del término legal, como una formalidad de tiempo y oportunidad, que pretende: “(...) evitar sorpresas a la contraparte con probanzas de último momento, que no pueda controvertirlas, o que se propongan cuestiones respecto de las cuales no pueda ejercitar su defensa.” (De Santo, 1994, pp. 17-18) Así también, el principio de libertad de las partes permite aportar al proceso cualquier prueba permitida por la Ley, como lo explica la doctrina “(...) con la única limitación de aquellas que por razones de moralidad se refieran a hechos que la ley prohíbe investigar, o que resulten manifiestamente inútiles, impertinentes o inidóneas o aparezcan ilícitas por otro motivo.” (De Santo, 1994, p. 24) Este último principio se ve limitado por el de pertinencia. Por consiguiente, la carga de la prueba como principio, representa la necesidad del titular de aportar pruebas para convencer al juez.

Si los principios de unidad y comunidad de la prueba, establecen que, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad (...)” (De Santo, 1994, p. 16) Entonces la apreciación de ella, se realiza en conjunto, y no por separado, así lo dispone el inciso segundo del artículo 164 del COGEP (2015), y lo conviene Devis: “(...) los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en

conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien lo aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción (...).” (Devis, 2002, p. 301) Añade, que la prueba válidamente practicada pertenece exclusivamente al proceso. Así, el titular del nombre comercial debe procurar que todos los medios probatorios guarden concordancia, que en su unidad demuestren lo que alega, debiendo ser útiles, pertinentes y eficaces. Según la doctrina, existen dos casos en que es necesaria la valoración conjunta:

- “1.º) Cuando varios medios de prueba se complementan entre sí o, incluso, cuando el resultado de uno incide en el resultado de otro. (...)
 - 2.º) Cuando existen varios medios de prueba cuyos resultados son contradictorios será ineludible valorar el uno con relación al otro, (...).”
- (Montero, 2012, p. 618)

Estrictamente, en lo que respecta a materia de propiedad intelectual existen principios que deben ser considerados por la autoridad competente administrativa o judicial que conoce el caso, como son primordialmente los principios de especialidad y territorialidad propios del sistema marcario, pero a su vez, también aplicables al nombre comercial. Para la doctrina el principio de especialidad significa que “(...) la marca no permite la apropiación absoluta del signo en todo el comercio, sino en las clases registradas.” (Lizarazu, 2014, p. 39) Principio que se ve limitado por la notoriedad o renombre del nombre comercial, es decir, cuando alcanza reconocimiento local e internacional, por la actividad comercial o independientemente de ella, respectivamente. No obstante, la finalidad de la especialidad, es impedir el monopolio del titular en el mercado, y así abarcar una protección limitada a la actividad económica que distingue el nombre comercial.

La notoriedad se vincula igualmente con el principio de territorialidad, puesto que, aquel es “(...) coincidente con el territorio del Estado generador de la norma legal correspondiente.” (Bugallo, 2006, p. 71). En el Ecuador, la territorialidad en cuanto al nombre comercial, está conferida por su uso dentro

del territorio, alcanzando una protección dentro de su territorio, no obstante, al ser país miembro de la CAN, los signos notoriamente conocidos o renombrados pueden ser protegidos incluso comunitariamente. Entendiéndose, por tanto, que, “(...) la única excepción a este principio la constituyen las marcas notorias que, por ser marcas difundidas de forma amplia entre los consumidores y los canales de distribución, están protegidas sin necesidad de un registro (...)” (Lizarazu, 2014, p. 38) Otro principio primordial es el de la prioridad: quien está primero en el tiempo, está primero en el derecho. Acerca del último principio solo cabe su alusión, por cuanto, se profundizará en el siguiente capítulo.

2.5 SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

2.5.1 Sistema de tarifa legal

Doctrinariamente el sistema de tarifa legal comprende la sustitución del juez por parte del legislador, en virtud de que, son las normas aquellas que establecen la forma en que deberán ser valoradas las pruebas; aparentemente se evidencia una inmiscusión en los roles del otro. Así lo revalida el autor Santiago Sentis, definiéndola como prueba legal; cabalmente no se podría considerar como prueba, pues el juzgador no cuenta con libertad valoradora, se encuentra únicamente a disposición de lo que establezca la ley, por tanto, “(...) no constituye una verificación que conduzca a un resultado al juez, cualquiera que sea su convicción, con la imposibilidad, no sólo de apartarse de él, sino de seguir otros itinerarios que los señalados por el legislador para caminar hacia él.” (Sentis, 1990, p. 242) De cierta manera, involucra el hecho de que el juzgador está atado a la ley, y a no a sus deducciones y experiencias.

Corrobora lo predicho el autor Ángel Martínez, al aseverar que, en el sistema de tarifa legal o también conocido como prueba tasada, el juzgador, “(...) queda como cóndor atado en la cumbre de las montañas por lo impositivo de normas preestablecidas, atado el vuelo del entendimiento que dilucida, analiza, deduce

o infiere con criterio racional y con el auxilio de las Leyes del raciocinio.” (Martínez, 1995, pp. 103-104) En otras palabras, la mínima intervención del juez al momento de valorar la prueba, es la estricta aplicación de la Ley. Por ello, para autores como Florián, éste método o sistema de prueba legal, implica la certeza legal de la prueba y no una deductiva, misma que tuvo origen en el antiguo proceso inquisitorio, siendo una obligación para todo juzgador, actualmente no es aplicable en el sistema dispositivo en el Ecuador; básicamente operaba en el proceso inquisitorio por las facultades del juez, tanto:

“(…) de iniciativa, de investigación y de decisión, y quedando el acusado desprovisto de su propia defensa, el legislador intervino para limitar los poderes del juez en el momento culminante, en el cual este debía proceder a absolver o condenar, tomando como base los resultados obtenidos en su propia investigación.” (Florian, 1995, p. 358)

De modo que, bajo este sistema, se entiende que es la ley aquella que determina los presupuestos que deben cumplirse o examinarse para valorar como eficaz una prueba, debido a esto, es que el autor Florián concibe que la prueba entonces, puede ser valorada positiva y negativamente:

“En el primer caso la Ley prescribe que, una vez verificados ciertos presupuestos, indicados por ella, determinado hecho debe considerarse como cierto por el Juez, aunque no esté convencido de ello; en el segundo caso la Ley prohíbe al juez considerar como verdadero un hecho si no tiene cierta prueba mínima, que ella misma establece.” (Florian, 1995, p. 399)

De éste modo, en aquel sistema tradicional de valoración, se empezó a calificar a las pruebas de plenas, semiplenas, cuarto u octavo de prueba, es decir, conforme al cumplimiento de los requisitos legales impuestos, sin que tenga importancia alguna el grado de convencimiento del juez ni su lógica y menos

aún su experiencia; ahora bien, siempre se requerirá de una mínima actividad probatoria por parte del interesado.

El hecho de que el juzgador haya instaurado un sistema de tarifa legal responde a una medida tomada para frenar la arbitrariedad y abusos de los juzgadores en tiempos anteriores, específicamente en Roma, cuando los legisladores optaron por dejar atrás una época de una desmedida y libre valoración de los árbitros en las contiendas, es así que se implanta un sistema de prueba legalmente tasada que pertenece al, “(...) Derecho romano postclásico y justiniano, limitadora de la libertad valorativa del juez, por existir criterios prácticos (...) reflejados por la Ley y la equidad, conforme a los cuales determinados medios de prueba eran considerados más fidedignos que otros.” (Morenilla, 1997, p. 224) La aplicación de dicho sistema incluso se extendió hasta la Revolución Francesa, y en estos días, todavía guarda rezagos en algunas legislaciones de forma parcial.

Sea como fuere, en aquel tiempo, el sistema de tarifa legal cumplió su objetivo, no se podría desconocer que, “(...) desempeñó un papel importante, ya que vino a sustituir el de las pruebas del juicio de Dios y ordalías.” (Fabrega, 1997, p. 292) Procesos en los cuales las varias imparcialidades perpetradas por los árbitros o juzgadores conllevó al establecimiento de éste rígido sistema. Sin embargo, y aunque en aquella época hubiera parecido que traía buenos beneficios, en realidad, perjudicó a la administración de justicia; convirtió al juez en una máquina, sobre esto el autor Gustavo Humberto Rodríguez precisa que:

“(...) colocó al juez en la misma situación que a cualquier otro funcionario: no podía guiarse por su solo discernimiento, alimentado por el egoísmo del dominio de clase de los explotadores y multiplicado por la más obtusa ignorancia; hallábase obligado a subordinarse a ciertas reglas jurídicas, a cierta norma reguladora, a ciertas exigencias que apoyaban en la Ley (...).” (Rodríguez, 1997, p. 101)

En definitiva, el proceso humano de persuasión y análisis de las pruebas está condicionado por la ley; la autoridad competente que conoció el caso, queda totalmente inhibida de formar un criterio propio sobre ellas, su labor se limita a, “(...) constatar el resultado del experimento y, si éste corresponde al modelo previsto por la Ley, a deducir de él el efecto establecido por la Ley misma.” (Tullio, 1980, p. 283) Existe una visible limitación de los medios de prueba y los objetos como tal, por lo que muchos autores la categorizan como prueba formal, toda vez que se reside en “(...) la fijación de determinadas reglas formales según las cuales el juez debe pronunciarse independientemente de lo que podría ser su propio convencimiento.” (Osman, 1980, p. 18). La valoración entonces es sumamente técnica, prohibiendo al juez inclusive, el abstenerse en aplicar una norma; por lo cual, para ultimar es justo enfatizar que:

“El sistema conocido como de las pruebas legales significa un trueque de lo material a lo formal, quedando el juzgador encerrado dentro de los moldes de la valoración prefabricados. El resultado probatorio debe ser obtenido conforme a esos moldes, aun cuando la crítica racional pueda conducir a conclusiones diferentes. Esa crítica aparece ya anticipada por el legislador, quien le marca al juzgador un camino que no puede ni abandonar ni desviar cuando se dan las condiciones de la ley.” (Claria, 1983, p. 194).

2.5.2 Sistema de la libre apreciación de la prueba y la sana crítica

Inicialmente, la doctrina separa a la libre apreciación de la sana crítica, y es imprescindible no confundirlos, puesto que, en el Ecuador la legislación claramente establece como sistema de valoración probatoria a la sana crítica, en sentido estricto, por lo que no cabe ahondar sobre la libre apreciación. Antes bien, si la doctrina casi uniformemente reconoce como únicos sistemas de valoración probatoria, a la tarifa legal y a la sana crítica, es justo aducir que, la libre apreciación abarca a la convicción y raciocinio del juez debido a su experiencia, y a la necesaria motivación que justifique su argumento, así lo

ratifica Santiago Sentis: "(...) la resultante lógica de un examen analítico de los hechos y una apreciación crítica de los elementos de prueba; rechazando que el juego de las libres convicciones pueda desembocar en libre arbitrio del juez; exigiendo un correcto razonamiento." (Sentis, 1990, p. 250).

Por tal motivo, la libre apreciación igualmente adopta el nombre de libre convencimiento calificado así por varios autores, que conciben la idea de que aquella libre apreciación involucra un alto grado de discrecionalidad del juez, que no fue corregido sino a través del surgimiento de las reglas de la sana crítica, que como se estudiarán en lo posterior, consisten en la lógica y la experiencia, mismas que persuaden racionalmente al juzgador. En ese caso, la sana crítica resuelve el problema de la discrecionalidad en que incurrían los jueces con la libertad de apreciación absoluta y no sujeta a las reglas señaladas. De ahí que era inevitable poner en conocimiento a estos dos sistemas de valoración probatoria, que si bien son semejantes poseen características heterogéneas.

A diferencia del anterior sistema, en la libre apreciación, el juez no cumple funciones como una simple máquina técnica, al contrario, realiza un importante proceso intelectual y humano de calificación de la prueba, que involucra tanto a la lógica mental, la psicología y a una técnica legal. Ante ello, es justo citar nuevamente al artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, que en su último inciso establece que, en cuanto a los medios de prueba, "serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos". (2005, art. 121) Es decir, en el Ecuador, el único sistema de valoración, es el de la sana crítica, de conformidad al artículo 115 del CPC (2005) en concordancia con lo dispuesto en el artículo 164 del COGEP (2015). Mismo que implica la valoración conjunta y motivada de todas las pruebas solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso para justificar la decisión del juzgador.

Por otro lado, autores como Couture afirman que, en realidad, es la sana crítica, el método más eficaz para valorar pruebas, dado que no tiene los, "(...)

excesos de la prueba legal, que llevan muchas veces a consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin los excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el método de la libre convicción (...).” (Couture, 1981, p. 227) Sin embargo, es posible concluir que la sana crítica y la libre apreciación no son conceptos jurídicos incongruentes, sino complementarios entre sí, la primera el medio y la segunda el fin para alcanzar la justicia. Pues solo existen dos sistemas de valoración de prueba. De la misma manera, la sana crítica encuentra soporte en la doctrina y no en la legislación, así ocurre en el caso concreto del Ecuador; las reglas de la lógica y la experiencia no están definidas en la ley, a pesar de ello, son utilizadas para la motivación de sentencias.

Al respecto de la sana crítica, muchos autores aciertan que se debería denominar sano criterio, por la exigencia de un juez sensato y no solamente conocedor innato y especialista de las leyes, según Calamandrei; en su lugar, Santis desvirtúa la aseveración de aquel autor y manifiesta que:

“(...) se trata sencillamente, del juez con buen criterio; de aquel juez en quien predomina “la rápida intuición humana sobre las dotes de inteligencia”; el juez que posee “el sentido de la justicia, mediante el cual se aprecian los hechos y se siente rápidamente de qué parte está la razón”.” (Santis, 1990, p. 252)

Por consiguiente, la doctrina califica como certeza moral y ya no legal, la que adquiere el juez, a través del método del libre convencimiento, que funciona perfectamente en el actual proceso dispositivo y acusatorio en el Ecuador. Con ella, el juez pone en práctica sus conocimientos y efectúa una operación intelectual de valoración probatoria, que se basa en, “(...) examinar y apreciar las pruebas de conformidad con su raciocinio y su conciencia; los medios de prueba tienen por lo general un contenido material.” (Florian, 1995, p. 360) No por ello, se entenderá que el libre convencimiento es una apreciación extrínseca del juez, una vez que se ha explicado que la sana crítica a distinción

de aquella, implica un razonamiento más crítico y profundo, y no una mera convicción.

En consecuencia, el juzgador adquiere certeza en base a su conciencia y razón lógica, y no en una simple discrecionalidad y menos aun arbitrariedad. En este punto es preciso aclarar, que en el Ecuador no se trata de un puro sistema de libre convicción del juez, sino que implica la sana crítica, pues como aclara el autor Fábrega, si bien la íntima convicción otorga certeza, existe un factor fundamental, el cual no está considerado en ella, "(...) no está ligada a un criterio legal fundándose en una valoración personal, a solas con su conciencia. En este sistema, el juez no necesita motivar racionalmente sus conclusiones." (Fabrega, 1997, p. 295) En base a este argumento doctrinario, se concluye que, en el Ecuador, se trata esencialmente de una sana crítica, fundada en la libre apreciación, y en un deber constitucional de motivar las resoluciones, de conformidad al literal l), numeral 7, artículo 76 de la Constitución (2008).

Por consiguiente, la sana crítica, sistema de origen español, busca apreciar las pruebas sin error y de libre forma, toda vez que, "(...) constituye un modo correcto de razonar, de reflexionar y pensar acerca de una cosa; en el caso, acerca de la prueba producida en el proceso." (Arazi, 1998, p. 145) Misma que alcanza por medio de las reglas de la lógica y la experiencia. En lo referente a la libertad de convicción, es justo recalcar que aquella no faculta al juez para decidir de modo subjetivo e improcedente, a la inversa, "(...) libertad quiere decir uso razonado de la lógica y del buen sentido, guiados por la experiencia de la vida." (Tullio, 1980, p. 284) No obstante, para que los medios de prueba puedan ser valorados eficazmente, deben cumplir con las formalidades legales y haber sido introducidos al proceso oportunamente, ese es el único presupuesto para que opere el sistema de libre valoración.

En relación a lo anotado, es cabal volver a mencionar a la mínima actividad probatoria que deberá ser ejecutada por las partes, en este caso, por el titular del nombre comercial, quien, de no aportar pruebas, de ninguna manera podrá

garantizar y menos aún, exigir el reconocimiento del derecho a la exclusividad del signo. La autoridad competente para resolver, demanda de pruebas que permita comparar los hechos que se pretenden probar, y en virtud a ello, aplicar la norma jurídica correspondiente. En este sentido, si el titular busca demostrar la existencia del hecho, es decir, del uso del nombre comercial, es ilógico no concederle al juzgador, la libertad de convencimiento propio sobre los medios de prueba actuados en el proceso, debido a que las disposiciones legales no serían concomitantes con la realidad procesal ni menos aún valorarían aquellas pruebas de manera eficaz y pertinente.

Así, el autor Pablo Morenilla concuerda en certificar que, “Tales mandatos, lejos de aclarar las posibles dudas sobre la existencia de los “hechos” controvertidos, pueden enturbiar su convencimiento e impedir el deseado acercamiento a la verdad material (...).” (Morenilla, 1997, p. 227) Debido a que, sin la crítica y la razón lógica, difícilmente el juzgador logra comprender en su totalidad los medios de prueba, sencillamente aplica la valoración legal establecida como un mecanismo lógico y no mediante un razonamiento humano de entorno jurídico. En su lugar, y para finalizar, a distinción de la prueba tasada, reclama un alto grado de responsabilidad y raciocinio del juez, siendo una tarea sumamente rigurosa, teniendo en cuenta que obtiene “(...) compromisos mucho más graves que aquellos que constituyen la motivación del conjunto de los resultados probatorios según una tarifa fija de la prueba.” (Osman, 1980, p. 22)

2.6 LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

2.6.1 Las reglas de la lógica y máximas de la experiencia

Conforme a la doctrina, las reglas de la sana crítica son denominadas también como reglas del correcto entendimiento humano, debido a que involucran a dos reglas: la lógica y la experiencia, que, a su vez, “Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (...) con arreglo a la

sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.” (Couture, 1981, p. 224) De ahí que, la sana crítica sea comprendida como la unión de la lógica y de la experiencia, en vista de que, el juez al contar con libertad de convencimiento, se le impide adoptar un criterio sin raciocinio y justificación valorada, con el objetivo de garantizar la no arbitrariedad y discrecionalidad en su resolución. En ese sentido, aquellas reglas constituyen una de las características imprescindibles de la sana crítica.

Ambas confluyen una operación lógica, y son consideradas como un standard jurídico, es decir, “(...) un criterio permanente y general para la valoración de la prueba judicial. Pero, no son inflexibles ni estáticas, porque son tomadas del normal comportamiento social e individual, que está sujeto a las leyes de la evolución cultural, técnica, científica, moral y económica.” (Devis, 2002, p. 295) Por lo tanto, las reglas de la lógica y la experiencia no son reglas jurídicas ni legales, ni comprenden exclusivamente a la sola conciencia del juzgador. El autor Ángel Martínez las conceptualiza afinadamente, “(...) son una categoría intermedia que no tiene ni la rigidez propia de la prueba legal, ni la excesiva inestabilidad de la prueba de conciencia.” (Martínez, 1995, p. 115). Lo cual conlleva a la ya explicada diferencia entre la sana crítica y libre apreciación, puesto que, la primera involucra raciocinio, conciencia y motivación.

Precisando sobre la lógica y la experiencia, el autor Gustavo Humberto Rodríguez señala que, la primera es estática, mientras que, la segunda puede ser cambiante. Adicionalmente indica que la autoridad competente en el caso, utiliza distintas percepciones, en relación a la lógica, como son, “(...) el silogismo, la inducción y la deducción, la teoría del conocimiento, el análisis y la síntesis. Con la experiencia, aplica su conocimiento personal de la vida, de la sociedad, de los hombres, de los hechos individuales y sociales.” (Rodríguez, 1997, p. 103) Es decir, las dos reglas se perfeccionan para conferir al juez una certeza sobre los hechos controvertidos, así lo corrobora Arazi, “Los principios de la lógica tienen que ser complementados con las llamadas “máximas de experiencia”, es decir con el “conocimiento de la vida y de las cosas que posee

el juez.” (Arazi, 1998, p. 145) En conjunto, aquellos contribuyen a la correcta valoración de las pruebas.

Inclusive Devis reconoce a las máximas de la experiencia como objeto de prueba, visto que, al igual que la lógica, son adquiridas, como resultado de “(...) la observación reiterada de todo cuanto acontece en el mundo que nos rodea.” (Martínez, 1995, p. 99). El juez consigue experiencia cuando ha conocido casos análogos previamente, en los que ha acertado y fallado en varias ocasiones; confiriéndole la suficiente certeza para calificar como impertinentes o falsas a ciertas pruebas, aunque aparenten lo reverso. Sin embargo, no se trata de una experiencia netamente jurídica, participan además otros factores, como son la razón, la cultura general, la psicología y hasta la filosofía. La experiencia entonces, nace ante, “(...) la imposibilidad de establecer esquemáticamente en la Ley criterios fijos y rígidos en la gama compleja y variadísima de los hechos que la vida ofrece.” (Fabrega, 1997, p. 293)

Guarda igual criterio el autor Enrico Tullio, de acuerdo a que las máximas de la experiencia le permiten al juez dilucidar los hechos en relación a las pruebas, puesto que, como los define, “(...) son juicios de carácter general, formados sobre la observación de la vida de cada día, que le permiten apreciar el significado, la atentabilidad, la eficacia de una prueba.” (Tullio, 1980, pp. 284-285) Que perfeccionado con el conocimiento y raciocinio que encierra la lógica del juez, le capacita para calificar como plena o ineficaz a una prueba; ejemplificando lo antedicho, si el titular de un nombre comercial alega el uso de un nombre comercial, pretende que se reconozca como verdadero aquel hecho. Por ésta razón, no va a reconocerlo como falso o declarar su inexistencia mediante medios de prueba como la confesión judicial, que, ante autoridad administrativa competente, queda imposible de ser practicado.

Con arreglo a lo predicho, la crítica es el papel fundamental del juez, que se plasma en la decisión motivada del caso puesto en su conocimiento. Ante ello, la doctrina y la legislación, como lo asegura Jorge Claria conllevaron a cambiar

la forma de valoración de las pruebas, de una tarifa legal a una libre apreciación basada en la sana crítica, visto que clama un criterio lógico y una razón motivada; en otras palabras, las reglas que comprende el presente acápite, que citando a Couture se conceptualizan como "(...) la captación del correcto entendimiento humano." (Claria, 1983, p. 192) Una mezcla de la lógica, que no es más que el análisis deductivo del juzgador conexo con sus conocimientos; y la experiencia que ha aprehendido a través del tiempo, que persuade su convicción ante los hechos controvertidos.

Finalmente, la Corte Constitucional del Ecuador concibe a la sana crítica como la experiencia del juzgador, misma que involucra un sentido práctico y lógico en el análisis y valoración del caso. Considera, además, a la lógica como uno de los elementos indispensables en toda sentencia debidamente motivada, dado que, la motivación es un derecho y garantía constitucional como se había mencionado. La lógica para éste órgano jurisdiccional es, "(...) el resultado de la coherencia materializada en la interrelación que surge entre las premisas fácticas, las normas legales aplicadas al caso concreto y la posterior decisión." (Corte Constitucional del Ecuador, 2015) Es decir, coherencia entre las premisas (hechos y pruebas), la conclusión y la decisión final. Los referidos elementos de motivación fueron establecidos en sentencia No. 092-13-SEP CC, emitida por la Corte Constitucional, dentro del caso No. 538-11-EP:

"[...] la exposición por parte de la autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i. Razonable, es decir sea fundada en los principios constitucionales; ii. Lógica, lo cual implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es decir que el fallo goce de claridad en el lenguaje". (Corte Constitucional del Ecuador, 2013)

De la misma manera, la Corte en sus múltiples sentencias, ha reiterado la obligación de todo juez de aplicar la sana crítica en toda resolución, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil (2005), y a su vez,

categorizándole como un método que comprende: “(...) las reglas de la lógica o de los conocimientos científicos generalmente aceptados, que junto con la experiencia del juez son los componentes de la sana crítica doctrinariamente aceptada”. (Corte Constitucional de Ecuador, 2014) Así, aun cuando el juez no está sometido a las tarifas legales, indirectamente lo está al raciocinio, que tiene lugar, al observar las reglas de la lógica y de la experiencia, en virtud de las cuales, estima las pruebas y llega a una conclusión final.

3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

3.1 JURISPRUDENCIA NACIONAL

Aquel que alega el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial puede recurrir ante autoridad administrativa o judicial. En el Ecuador, la autoridad administrativa es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante IEPI), de conformidad a los artículos 172 y siguientes del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (en adelante ERJAFE), en concordancia con el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), que faculta al Comité de Propiedad Intelectual conocer los recursos de reposición, apelación o revisión, de aquellos actos administrativos definitivos o que impiden continuar el trámite, dictados por los Directores Nacionales. No obstante, aquellos no son indispensables para agotar la vía administrativa, de acuerdo al mismo artículo; es decir, ante la inconformidad de la resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o por el Comité, el titular puede plantear directamente cualquier recurso contencioso administrativo según el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (1968), y siempre conforme a los términos del artículo 65 *ibídem*.

Así, el presente acápite desarrolla un análisis profundo sobre las pruebas presentadas por aquellos que aseguran ser titulares de un determinado nombre comercial; sin embargo, como se apreciará a continuación, equivocadamente agregan al proceso ciertas pruebas no idóneas ni eficaces para probar su derecho exclusivo al uso; independientemente de que aquel sea cierto o falso, toda vez que, de las pruebas presentadas se deducirá que sea efectivo y real. De acuerdo al artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), en concordancia con el artículo 190 de la Decisión 486 (2000), el uso es el único presupuesto necesario para ratificar el derecho exclusivo al uso. Con ello, es menester resaltar que el registro en el Ecuador, e igualmente para la normativa comunitaria, solo tiene efecto declarativo, y no constitutivo de derechos a favor del titular del nombre comercial.

3.1.1 Resoluciones del Comité de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales, IEPI

3.1.1.1 El Primer Uso y la Buena fe del Titular del Nombre Comercial

Dentro de los distintos casos que ha conocido el Comité, encontramos a uno de los más controversiales y famosos en materia de nombres comerciales, mismo que tiene las siguientes particularidades:

Nombre comercial solicitado a registro: *POLLOS A LA BRASA BARCELONA*

Nombre del solicitante: Luz Amelia Riofrío Gonzabay

Fecha de solicitud: 23 de agosto de 2006 (Primer uso en el año 1961)

Oposiciones:

1. Juan Carlos y Ana Sofía Gavilánez Yáñez, nombre comercial registrado RESTAURANT BARCELONA + logotipo, (año 2006)
2. Ayda Esther Dutasaca López y Marcela Regina, Maribel Dolores y Lenin Eduardo Figueroa Dutasaca, supuestos titulares del nombre comercial POLLOS DORADOS BARCELONA (Primer uso en el año 1972)

Número de Trámite: 12-4528-RA-1S

Resolución del Comité No.: 232-2015-CPI-1S

Ante la Resolución No. 1102240 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que concedió el registro del signo POLLOS A LA BRASA BARCELONA, los opositores antes enunciados, han interpuesto recurso de apelación como de revisión, último sobre el cual no se pronunció el Comité, pues para que sea viable dicho recurso, según el artículo 178 del ERJAFE, debe tratarse de actos o resoluciones firmes. De modo tal, que, al haberse propuesto un recurso de apelación en contra de la misma Resolución, no había quedado todavía firme. A efectos de este análisis, solo corresponde el estudio del recurso de apelación. Cabe señalar que a este proceso le antecede una

tutela administrativa solicitada por los titulares del nombre comercial POLLOS DORADOS BARCELONA en el año 2006, en contra de Luz Riofrío, acción de tutela que fue rechazada por decisión del Comité.

En el recurso en examen, el Comité valoró los antecedentes constantes en dos oposiciones individualizadas preliminarmente. En tanto que el signo solicitado a registro como aquellos que se oponen al mismo, identifican actividades relacionadas con la venta de comida. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió a favor del registro del signo, fundamentada en el hecho de que la segunda oposición no probó el uso público y continuo desde 1972 conforme invocaba, y en cuanto a la primera, que no existe riesgo de confusión, pudiendo coexistir. Al mismo tiempo, cabe mencionar que, aunque se menciona y valora al contrato de licencia de uso de la marca BARCELONA, suscrito por la solicitante con el titular BARCELONA SPORTING CLUB, titular de la denominación predominante en los signos en conflicto, no se denota mayor comentario al respecto.

Por su parte, el Comité analizó el recurso de apelación interpuesto por los titulares del nombre comercial registrado RESTAURANTE BARCELONA + logotipo; y al respecto consideró la naturaleza, adquisición y prueba del signo. Cita al artículo 191 de la Decisión 486 (2000), acentuando en que, el derecho exclusivo al nombre comercial está protegido por el uso real y efectivo, siendo el registro únicamente facultativo, como una formalidad que genera la presunción de titularidad; añade además que el registro del signo no está vinculado al uso, si bien puede ser denegado, eso no impide que el titular pueda seguir usándolo en el comercio. El derecho está determinado por el uso público, continuo y de buena fe. Por ello, no basta con agregar al proceso el título de registro, aquel solo es una mera presunción o principio de prueba, y no una prueba eficaz por sí sola, para comprobar el uso, concluyendo que:

“Este principio de prueba debió haber sido respaldado por documentación suficiente que demuestre el uso del nombre comercial RESTAURANTE

BARCELONA, así como determine el alcance de la protección en relación con las actividades que efectivamente identifica el recurrente con dicho nombre, para efectos de poder analizar la relación o conexión competitiva con los servicios pretendidos por el signo solicitado.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015)

Entonces, un nombre comercial está protegido cuando ha sido usado, y siempre que esté relacionado con la actividad comercial que distingue. Por tanto, el registro no libera al titular del uso, para mantener la vigencia, así como el derecho exclusivo al mismo. En este sentido, el error cometido por los titulares del nombre comercial RESTAURANT BARCELONA + logotipo, fue el basar sus pruebas solamente en el título registral, que como se había explicado, es una mera presunción sobre la fecha en que se ejecutó el primer uso y que empezó a ser conocido por terceros; que, si bien es un medio de prueba de aquel uso, no significa que puede ser la única prueba del mismo. Pese a ello, es muy común en estos procesos, y desfavorece únicamente a los titulares, ya sea por desconocimiento o inobservancia de la naturaleza del signo en el Ecuador, que adquiere protección solo con el uso, más no con el registro.

Por otro lado, al solicitar registro de un signo, lo que procede es el examen de registrabilidad para establecer si goza de distintividad, o si evidencia similitud confusionista con otros signos análogos o iguales, y al mismo tiempo, que no se encuentre incurso en las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 (2000), en concordancia con los artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006). Conforme a los elementos establecidos en el artículo 230 ibídem para otorgar el derecho de exclusividad al uso de un nombre comercial, estos son, el uso público y continuo, de buena fe y al menos de seis meses en el comercio. Con respecto a éste último, el Comité ha fallado en varias ocasiones aduciendo que la Decisión 486, como norma superior y que desplaza a la nacional, dispone que el derecho nace desde el primer uso. De tal forma que, la exigencia de los seis

meses, se torna inaplicable y está derogada, a causa de que, es condicionante y le quita fuerza a la norma comunitaria.

Así, el factor determinante para el Comité es el primer uso, basado en el principio *prior in tempore, potior in iure*; que se traduce en: *primero en el tiempo, primero en derecho*. Es decir, la prioridad del derecho depende del tiempo. De esta suerte, acertadamente la solicitante adjunta declaraciones de pagos de impuestos, permisos municipales, certificados de terceros, participaciones en Ferias y demás, con fecha anterior a la de su oposición, que prueba el primer uso. Sin embargo, comete la gran equivocación de presentarlos en copias simples; que es otro error usual de los titulares; y que deriva en la consecuencia de no poder ser valoradas, en virtud de los artículos 117 del ERJAFE y 25 de la Ley de Modernización del Estado (1993), que exigen para la validez y eficacia de los documentos y copias, que sean debidamente certificadas, notariadas o apostilladas de ser el caso, siempre en apego al principio de legalidad.

En cuanto a la buena fe, esto es, que el titular no cometa actuaciones abusivas en el comercio, y así, el derecho exclusivo al uso no nazca viciado; el Comité denota que la solicitante al agregar como prueba la licencia de uso de la marca BARCELONA concedida por el titular, justificando de esta manera su derecho, constituye un indicio de abuso, que puede ser traducido en mala fe de su parte, pues aquel contrato solo le faculta el uso más no el registro, siendo un acto de competencia desleal. Asimismo, que no cumple con la distintividad en base a la búsqueda de los archivos de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y, por tanto, niega su registro. Criterio sumamente convincente, en virtud de que, acorde a lo indicado en el anterior capítulo, si quien alega un derecho debe probarlo, no aporta pruebas idóneas al trámite o proceso, no llegaría a justificar el derecho reclamado, y menos aún, cumpliría con las exigencias legales, y en ese sentido, no se le consideraría titular de un signo en concreto.

3.1.1.2 La Admisibilidad de las Pruebas

En reciprocidad a lo considerado en el trámite anterior, y previamente a examinar el que procede, subido a conocimiento del Comité por medio del recurso de apelación a la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre una tutela administrativa, es preciso resaltar sus características:

Signo solicitado a tutela: HOTEL AMBATO (nombre comercial)
Solicitante: Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística
Ambato
Fecha de solicitud: 13 de marzo de 2009
Infractor: - Gladys Esther Rivera Carvajal y Fernando Marín,
titulares del nombre comercial HOTEL AMBATO,
en la ciudad de Esmeraldas
Número de Trámite: 11-3582-RA-2S
Resolución del Comité No.: 0018-2016-CPI-2S

El Comité dentro del presente caso, vuelve insistentemente a fallar sobre la importancia de practicar pruebas que atiendan a las solemnidades legales, pues la infractora niega los hechos y aduce mejor derecho, mediante pruebas en copias simples, que no son admisibles como tales, según las normas antes indicadas, constantes en los artículos 117 del ERJAFE (2002) y 25 de la Ley de Modernización del Estado (1993) en concomitancia con el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial (1966). Inclusive las copias certificadas conferidas en respaldos magnéticos serán válidas, si cuentan con la firma electrónica o certificación de firma digital que es fiel copia del original, según el artículo 33 del Instructivo para Administración de Documentación del IEPI (2013).

A excepción de pruebas válidas como son los recibos de pagos de impuestos prediales del predio donde funciona el HOTEL AMBATO en Esmeraldas, que por ser emitidos por el Municipio de ese cantón y constar en originales, son

plenamente admisibles y pruebas auténticas conforme al numeral 2 artículo 117 del ERJAFE (2002), por ser documentos públicos. Si bien el numeral 1 del artículo 147 ibídem admite cualquier medio de prueba para acreditar el hecho, su admisibilidad depende de que los titulares la practiquen conforme a derecho, independientemente de que su contenido sea veraz y efectivo, esto es, aquellas pruebas deberán atender al principio de preclusión, y ser actuadas y pedidas dentro del plazo probatorio no superior a 20 días ni inferior a 10 días, conforme al numeral 2 del citado artículo ibídem (2002, art. 147); concluido aquel tiempo, serán negados los pedidos de prácticas de diligencias o no serían valoradas las pruebas, por parte del Comité, como le ocurrió a la Compañía titular.

Una instancia peculiar que tuvo lugar en este caso, fue la diligencia de audiencia. Misma que si bien años atrás era obligatoria, hoy por hoy, procede a discrecionalidad del Comité acorde al numeral 4 del artículo 151 del ERJAFE (2002); que puede prescindir de ella, si es que dentro del expediente obran suficientes elementos de juicio. El Comité es rígido al afirmar que no es una etapa para reproducir pruebas ni aun practicarlas, la estima como una instancia para alegar, donde las partes gozan de quince minutos para ejercer su derecho constitucional a la defensa. Por entrevistas efectuadas a los vocales, arguyen que, se convoca a audiencia para que las partes queden satisfechas, y que es pertinente en casos complejos; sin que obste el derecho a ser pedida por las partes, siempre que sea solicitada dentro del término probatorio. Llevada o no a cabo la diligencia, se les concede un plazo de 10 días para que presenten sus alegatos por escrito.

La audiencia en éste procedimiento administrativo es sumamente distinta a la justicia ordinaria, no obstante, con la entrada en vigencia del COGEP, implicaría un cambio importante, pues permitiría reproducir prueba. Aquello obstruiría la forma en que dicha diligencia era vista por parte del Comité y su competencia, puesto que, de cierto modo desvirtuaría al procedimiento administrativo, en razón de que aquel no es oral, sino escrito. Si

connaturalmente servía para que las partes intervengan durante un tiempo fijado para identificar los hechos más sustanciales de sus escritos, exponiéndolos y explicándolos, sin que signifique que puedan practicar más pruebas o sirva como medio de prueba posteriormente valorable. El conflicto tendría lugar al comprender que aquella prueba solo puede ser actuada ante jueces y no autoridades administrativas, que no poseen potestad jurisdiccional, en cuanto a una confesión de parte o declaración de tercero.

Resulta aún más relevante en este proceso, la diligencia de inspección realizada al HOTEL AMBATO en Esmeraldas. Que, a distinción de la audiencia, sí es valorable como prueba, puesto que aquella no es vista como una prueba judicial, en su lugar es una medida que puede ser ejecutada tanto de oficio por las Direcciones Nacionales del IEPI, como a petición de parte, dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad intelectual, de conformidad a lo previsto por el artículo 334 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) en concomitancia con el artículo 333 ibídem. Así, la inspección constituye en una de las tres medidas reconocidas por la Ley, conjuntamente con el requerimiento de información y sanción, considerados como mecanismos necesarios ante una tutela administrativa, que consiste en un proceso propio e instaurado por el Ecuador, en vista de que, en ninguna otra legislación o norma internacional se regula sobre la misma.

En ese contexto, la inspección que ocurre dentro del proceso investigativo que realiza el IEPI para verificar la existencia de la supuesta infracción que aduce el titular de un signo distintivo, como prueba solicitada por el titular es pertinente, en apego al artículo 336 ibídem, al permitirle comprobar la preexistencia de la infracción, esto es, el uso del nombre comercial o marca similar o igual al del titular afectado. Por lo tanto, sería impertinente si lo requiriera el infractor, dado que es contradictorio a su negativa, si la inspección tiene como único objetivo comprobar la presunta violación. De ese modo, alcanza el fin de la prueba de una inspección administrativa, más no de una judicial; puesto que, no justifica el uso anterior, sino el presente; por lo tanto, no se le eleva al carácter de

prueba judicial, a consecuencia de que, solo prueba hechos presentes y no pasados.

El anterior artículo faculta a la autoridad administrativa a tomar medidas inmediatas como la formulación de un inventario de bienes, remoción de rótulos, aprehensión y depósito de mercancías y otros objetos, así como la adopción de cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos vulnerados, de carácter provisional y que pueden ser confirmadas o modificadas en la resolución final. Siendo factibles siempre y cuando a la demanda se acompañen pruebas que demuestren los indicios de la violación actual y eminente acorde al artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006). Todo ello para vedar que se produzca o continúe la actividad ilícita, que está conjuntamente, sujeta a dos tipos de sanciones de acuerdo al artículo 339 ibídem; por un lado, la clausura del establecimiento de 3 a 7 días; y, por otro lado, adicional o como única sanción, una multa de entre quinientos a cien mil dólares de los Estados Unidos de América, a discreción del o los funcionarios.

Reanudando al tema de interés, y precisando sobre las pruebas presentadas, la supuesta infractora soporta sus excepciones en una presunción legal, en virtud de la cual, el riesgo de confusión se revertiría a favor de la misma, toda vez que la coexistencia pacífica de ambos signos a través de más de 20 años antes de haber presentado la tutela administrativa, elimina dicha confusión y los diferencia, operando así, el principio de *inconfundibilidad*. A pesar de ello, aquella presunción no fue probada, debido a que solamente presentó un comprobante de pago del impuesto predial de un inmueble en Esmeraldas y un certificado bancario, que, de ningún modo, cumplen con los tres elementos valorativos tomados en consideración por el Comité e instados por la Ley.

Por su parte, la Compañía recurrente aun cuando tenga registrado el nombre comercial HOTEL AMBATO, no le exime de la obligación de demostrar el uso de aquel signo para gozar del derecho a la exclusividad. En relación a ello, ninguna de las pruebas actuadas, se pueden considerar como pruebas idóneas

ni incluso pertinentes, aunque la Sala aplicando la sana crítica, resolvió aceptar el recurso por sospechar como demostrado el uso alegado; y concluyó en la prohibición del signo HOTEL AMBATO a la infractora, y la imposición de una multa económica. La falta de pruebas eficaces por el recurrente se estima con la escritura de constitución de la compañía en el año 1979 y el contrato de arrendamiento suscrito por ésta con otra compañía COMISERSA en el año 1983; que certifican el uso del signo como denominación social y no como nombre comercial.

Sin desmerecer las copias certificadas y originales de publicaciones de prensa de inauguración y aniversario de 25 años de funcionamiento del establecimiento, que podrían ser idóneas, aunque no completamente suficientes para probar el uso continuo y público, y la buena fe. Igualmente la recurrente, de forma errada discrepa en la aplicación de interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desconociéndolas como jurisprudencia vinculante, aseverando que no pueden ser invocadas en una resolución administrativa; para lo cual el Comité apropiadamente y citando al artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, manifiesta que el Tribunal tiene el deber y es el único órgano competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, con el fin de que su aplicación sea uniforme en todos los Países Miembros (1996, art. 32); que copiado al sentido literal expresa:

“(...) indican el modo como deben aplicarse las normas contenidas en dichas Decisiones, de manera que, de aplicar una norma en contrario de la interpretación prejudicial realizada de ella por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, podría acarrear una sanción por incumplimiento al País Miembro.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2016).

Enfatizando en la escritura de constitución y el contrato suscrito con otra compañía, las pruebas adjuntadas no evidencian el uso de un nombre

comercial, sino de una denominación o razón social que es una figura ciertamente distinta; mientras la primera distingue una actividad comercial, la segunda identifica a una sociedad como persona jurídica que puede contraer derechos y obligaciones en el mercado. Y si bien, el Comité admite como válidas las pruebas, son realmente ineficaces en su totalidad, visto que, comprueban la existencia de la compañía, y no, el uso real y efectivo de aquella denominación a título de nombre comercial por parte de la misma Compañía. Opuesto al criterio del Comité en éste trámite, ulteriormente se analizará un caso análogo con distinta valoración probatoria.

3.1.1.3 El uso de una Denominación o Razón Social como un Nombre Comercial

Acorde a lo antedicho, el Comité ante el recurso de apelación al registro de una marca que tiene como oposición al titular de un nombre comercial con una denominación idéntica, realiza un interesante razonamiento. Aquel recurso cuenta con el antecedente que sigue:

Signo solicitado a registro:	GUADALUPE (marca)
Solicitante:	GUADALUPE S.A.
Fecha de solicitud:	20 de junio de 2008
Oposición:	- PRODUCTOS GUADALUPE PROGUADALUPE CIA. LTDA., supuesto titular del nombre comercial PRODUCTOS GUADALUPE (Alega uso desde el año 2006)
Número de Trámite:	10-3283-RA-2S
Resolución del Comité No.:	0030-2015-CPI-2S

Mediante Resolución No. 0030-2015-CPI-2S decidió que, las pruebas aportadas por el opositor, no pueden ser concebidas para atribuir el derecho de exclusividad al uso del nombre comercial a la compañía, dado que, no prueban

aquel sino la existencia de una persona jurídica y la denominación social que emplea. Aquellas pruebas consistían en copias notariadas de la escritura de la compañía y del RUC de la misma, en una hoja de datos generales de ella, nómina de socios, facturas, original de una carta emitida por la Corporación Favorita C.A., y un llavero promocional.

El criterio del Comité para rechazar como prueba plena a la escritura de constitución de la compañía, recae en la definición del nombre comercial por parte del artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), y en jurisprudencia del Tribunal de la CAN, que desvirtúa a la inscripción de un nombre social en el Registro Mercantil, la constitución de la compañía, la nómina de socios, hoja de datos generales de la compañía y pruebas relativas, como pruebas que comprendan el uso de esa denominación como nombre comercial. Al contrario, se ha afirmado que atestigua la existencia de la sociedad en el tráfico mercantil. Fundamentalmente la lógica de objetar éstas pruebas, a la luz de los razonamientos del Comité, y deliberando la indebida carga probatoria por parte del titular, pues no está autenticando lo que alega, se debe a que:

“En efecto, varias de dichas pruebas corresponden a –personas que, según se indica, serían– socios de la compañía recurrente. Por tal motivo, dichas pruebas no pueden ser consideradas para atribuir derechos a la compañía recurrente, pues “[l]a sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. (Artículo 2957 del Código Civil).” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015)

Indistintamente, la carta remitida por la Corporación Favorita C.A., no llega a ser tenida como prueba, dado que el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil (2005), desarrollado en el segundo capítulo, inhibe aceptar como prueba a cartas dirigidas por terceros, esto es por proveedores, clientes o empresas colaterales o asociadas con el titular; y el Comité oportunamente acoge dicha

norma en este trámite, puesto que, cualquier persona puede emitir dicho certificado o carta sin que indefectiblemente fuere cierto. Con certeza aquellas pruebas como otra típica prueba actuada por los titulares, que es la declaración juramentada, están entre los medios de pruebas más impertinentes y que por sí solos, son de poca utilidad en el proceso; ésta última, a causa de que es incongruente que el titular de un nombre comercial declare venir haciendo uso de aquel signo, visto que nunca practicaría una prueba que no le favorezca en sus afirmaciones.

3.1.1.4 El Uso Público y Continuo del Nombre Comercial

Las pruebas antes detalladas reaparecen en el trámite a profundizar. El Comité conoció el mismo, mediante recurso de revisión interpuesto por el titular de un nombre comercial análogo a una marca a la que se le otorgó el registro instado. Teniendo en cuenta que el nombre comercial prioritario se superpone al registro de una marca o nombre comercial posterior, en este caso, las especificaciones son las siguientes:

Signo solicitado a registro:	HAN IL + GRÁFICA (marca)
Accionada/Titular:	Compañía Sistemas de Escape Masterax Cía. LTDA.
Fecha de solicitud:	26 de septiembre del 2005
Accionante del Recurso:	- Suck Jun Yun Kim, titular del nombre comercial Han-II, alegando uso anterior, desde el año 2000
Número de Trámite:	07-583 RVM
Resolución del Comité:	30 de abril del 2009 contra Resolución No. 44849-05

Aclarando que, en cuestión de nombres comerciales procede únicamente la solicitud de nulidad de registro y no la cancelación del signo por falta de uso, que es solo ajustable para el sistema marcarío. Siendo posible siempre que, aquella acción de nulidad se haya ejercido durante el plazo de cinco años,

contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, de conformidad al inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 (2000), en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), que remiten a los artículos 194, 195 y 196 ibídem, sobre las causales de irregistrabilidad marcaria que incurre en la nulidad de signos ilícitos o engañosos, que incluyen a la mala fe.

Entre las pruebas más sólidas figuran facturas en copias notariadas, desde el año 2000 hasta el año 2006 en secuencia, en las cuales consta como cliente del titular del nombre comercial, la Compañía opositora; que infaliblemente, expone la mala fe de la Compañía, al ambicionar el registro de un signo que ya posee distinción en el mercado, y del que conoce su existencia. Lo mismo sobrevendría si existiere un contrato entre titulares de signos en conflicto. Se exhibió asimismo afiches publicitarios, recortes de publicidad de Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, del Diario Hoy, y de la Guía Telefónica de ANDINATEL; un oficio del Responsable de Control Patronal del IESS; y certificados bancarios y de empresas de la cual es cliente, que reflejan el uso del nombre comercial. Así, y entendiendo que las pruebas se valoran en conjunto, conllevó al Comité a resolver de la siguiente manera, para anular el registro:

“Con los documentos aportados por el recurrente, se ha llegado a determinar el uso real y efectivo del nombre comercial HANÍL, por consiguiente, dicho signo reúne los tres requisitos de validez de un nombre comercial que son: distintividad, licitud y uso; y por lo tanto su derecho al uso exclusivo sobre el mismo.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2009)

En lo que concierne a las publicidades, de igual forma, por entrevistas a los vocales del Comité, y del estudio e interpretación de sus resoluciones; atendiendo a la prueba del llavero promocional actuada por el recurrente del nombre comercial PRODUCTOS GUADALUPE; se tiene que, en este caso

como en otros, no es pertinente, en razón de que, al igual que los folletos, revistas, libros, *flyers*, tarjetas de presentación u otros medios de publicidad que los titulares acostumbran incluir como pruebas; son concebidos por el Comité como impertinentes, bajo el juicio de que cualquier persona puede inventar e imprimir un número de ejemplares solo por el momento, sin que exista realmente en el mercado, por tanto, nada prueba sobre el uso del signo como nombre comercial.

A pesar de ello, se podría contrarrestar aquel criterio de impertinencia de la prueba de publicidad insinuada, por parte del Comité, acompañando a las mismas, facturas que verifiquen el pago de publicidad por cada mes o año; tanto actual como anteriores, que incuestionablemente confieren veracidad a los medios de publicidad presentados. De la misma manera, ocurriría si los certificados emitidos por terceros, son soportados por facturas de compra o venta, entre las compañías que son proveedoras, clientes o empresas asociadas con el titular del nombre comercial, que no solo patentizan su buena fe en el mercado sino el uso público y continuo, que ha venido dando al signo en divergencia.

Las Compañías titulares de los signos PRODUCTOS GUADALUPE y HOTEL AMBATO coinciden en presentar erradamente una copia simple del RUC. Infiriendo en que, si bien el Registro Único de Contribuyentes corresponde a un número de identificación para personas naturales y sociedades que realizan una actividad económica en el Ecuador, ya sea de manera permanente o en su lugar, ocasionalmente, o que sean titulares de bienes o derechos que les convierten en contribuyentes obligados, es decir que deben pagar impuestos y proveer de información a la Administración Tributaria, como lo es el Servicio de Rentas Internas, conforme al artículo 1 de la Ley de Registro Único de Contribuyentes (2004). Supuesto esto, el RUC al identificar a una actividad comercial obtenida ante autoridad competente, sería una prueba idónea y auténtica para probar el uso, siempre que conste en copia debidamente certificada o notariada.

Aun así, el Comité ha sido muy severo al no valorar al RUC como una prueba suficiente para ostentar el uso de un nombre comercial, y su raciocinio es totalmente coherente. Aquello se explica en el hecho de que el RUC, simplemente acredita un uso, es decir, no está probando un uso continuo, aunque cumpla con el uso público, necesariamente debe reunir los tres elementos valoratorios, en los cuales forma parte, la buena fe. Al colegir sobre el tema, se tiene que, el RUC no podría ser prueba plena si no es completada con comprobantes de ventas, como lo son las facturas, que constituyen indudablemente en la prueba más sólida, a criterio del Comité. Empero, aquellas facturas deberán ser agregadas al proceso en copias debidamente certificadas o apostilladas de así requerirlo el caso, debiendo, respaldar al mismo tiempo que ha sido alegado por el titular, y en un período consecutivo, hasta el momento de haber interpuesto el recurso.

Hasta el momento, no se ha proporcionado una argumentación fundada en una base legal firme que responda a la siguiente pregunta: ¿Por qué las facturas serían una prueba sólida para comprobar el uso del nombre comercial? En atención a la misma, y considerando que es factible de comprensión, se desprende que, si el RUC es un requisito obligatorio en los comprobantes de venta, según el artículo 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios (2010), las facturas contienen por dicha disposición legal no solo el número del registro único de contribuyentes del emisor, sino que además llevan pre impresas los apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, y adicionalmente el nombre comercial; la numeración de quince dígitos que sigue una serie determinada, y distingue a una factura de otra; así como la dirección de la matriz y del establecimiento comercial; elementos que facultan al juzgador poder validar el uso del signo.

Aquellos presupuestos legales en la emisión de facturas, en su conjunto, permitirían identificar el uso del nombre comercial de modo continuo, a través de los números secuenciales de quince dígitos; de modo público, por medio de la entrega de los originales a los clientes y proveedores; y la buena fe, al

distinguirle entre sus competidores y, por consiguiente, no engañar ni a consumidores ni a ellos. En adición, facultan al Comité denotar que aquel signo es utilizado por quien lo alega ya sea un comerciante, o una compañía o empresa. A pesar de ello, es la incierta forma de probar el uso del nombre comercial que nace a partir de la ley, que, aunque establezca la obligación de uso, no fija los parámetros o pautas que deben tomarse en cuenta para cumplir con dicho requisito; que conllevó a la doctrina y jurisprudencia a resolver éste conflicto, Metke concuerda y cita a una Sentencia del Consejo de Estado colombiano dictado el 17 de marzo de 1995 en el Caso: ALCATRAZ, que señala las siguientes pruebas idóneas:

“(…) El uso del nombre comercial puede demostrarse por cualquiera de los medios probatorios establecidos por el Código de Procedimiento Civil. El Consejo de Estado, (…) ha señalado las siguientes pruebas que resultan idóneas para tal propósito: – El certificado de existencia y representación legal de la sociedad (tal inscripción mercantil si constituye un principio de prueba del uso del nombre comercial, en los términos de la interpretación del TJCA). – Facturas, publicidad, etiquetas y fotografías, documentos en lo que aparece el nombre comercial. – Declaraciones de renta. – Resoluciones del INVIMA que conceden registros sanitarios para productos fabricados por el titular del nombre comercial.” (Metke, 2006, p. 181)

Ante el juicio de valor de aquel autor y los magistrados colombianos se ha debatido anteriormente, de lo que se desprende que, las pruebas orientadas a autenticar el uso del nombre comercial, y, por consiguiente, el derecho de exclusividad su titular, deberán atender a la idoneidad, utilidad y pertinencia de los medios de prueba. Toda vez que, si bien algunos de las pruebas aludidas en la cita anterior son catalogadas como principios de prueba, no constituyen prueba plena y suficiente, en lo que compete al uso del nombre comercial. No obstante, se volverá a discutir del tema más adelante, desde el sentido estricto de la interpretación del Tribunal Andino.

3.1.1.5 La Similitud entre Signos como Causal de Irregistrabilidad

En fin de cuentas, resta la última disertación de un trámite por recurso de reposición. Este proceso tuvo como antecedente el recurso de revisión en que se solicitó la nulidad de registro de la marca, misma que fue concedida mediante Resolución del Comité, tras la revisión al examen de registrabilidad. Los antecedentes del trámite en insinuación son:

Nombre comercial solicitado a registro:	RESTAURANT OH MAR + GRÁFICA
Nombre del Solicitante:	Jorge Orlando Ceballos Méndez
Fecha de solicitud:	19 de junio de 2007
Oposición:	- Carlos Omar Muñoz Montaña, titular de la marca AQUÍ ES OH! MAR (más diseño), obtenido el 30 de agosto de 2007
Número de Trámite:	09-905-RV-2S-RR
Resolución del Comité No.:	0179-2015-CPI-2S

Ahora bien, el recurso de reposición procede de acuerdo al artículo 365 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) en concordancia con el artículo 174 del ERJAFE (2002), siendo el único recurso que puede ser planteado en contra de las resoluciones del Comité, con el objetivo de que se rectifique la decisión por afectar derechos subjetivos del titular, basado en cualquier vicio de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad, es decir, en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 (2000); la primera, anulable por la propia norma, y la segunda, por pedido del titular en este caso. El Comité basó su discernimiento de rechazar el recurso, en la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, teniendo que ambos reproducen la denominación OH MAR como componente principal, además de un pez, fondo azul respectivamente. Es importante lo expresado en su resolución, admitiendo la utilización de palabras comunes del lenguaje como signos:

“Cabe recalcar que el derecho marcario, a diferencia del derecho invencional o el derecho de autor, es un derecho de ocupación, no de creación, lo que significa que no es necesaria la originalidad o novedad del signo, de manera que basta su distintividad, y obtiene el derecho quien primero lo registra ante la autoridad, en el caso de las marcas, o quien primero lo usa en el comercio, en el caso de los nombres comerciales.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015)

En lo tocante a las pruebas, el titular de la marca, a través de copias del título de registro, copia certificada del RUC, publicidad impresa en originales, fotografías que plasman ofertas de los servicios que diferencian a la marca: AQUÍ ES OH! MAR, y pagos de impuestos y servicios básicos, permisos de funcionamiento, que atañen al año 1999 y antes, que le conferirían inclusive un mejor derecho que el titular del nombre comercial, por el primer uso; empero, en cuestión de marca prima el registro, y aquel fue otorgado previamente; no se ahonda en las pruebas pues ya han sido analizadas en párrafos preliminares. Al contrario del titular del nombre comercial que funda sus argumentos acerca de la validez del registro del signo RESTAURANTE OH MAR + GRÁFICA, en la supuesta coexistencia pacífica de ambos signos hasta que se ejerció la acción de nulidad. Sobre la base de las pruebas presentadas y las afirmaciones hechas, el Comité resolvió confirmando la anulación del registro, así:

“Asimismo, en relación con la coexistencia que alega el recurrente, es preciso recordar que la confundibilidad veda la coexistencia, siendo además que en el caso que nos ocupa, dicha coexistencia no puede ser catalogada de pacífica o tolerada por el titular del registro anterior, pues de este mismo expediente se desprende que aquel inició la acción de nulidad respectiva, que posteriormente motivó este recurso de reposición.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015)

La coexistencia pacífica alegada por un titular, queda desvirtuada en el momento en que se ha interpuesto una acción o recurso, en contra del otro

titular de un signo idéntico o similar. En este caso, Jorge Orlando Ceballos Méndez titular del signo: RESTAURANT OH MAR + GRÁFICA; mal haría en considerar como pacífica una coexistencia que ha sido solicitada a nulidad, por parte de Carlos Omar Muñoz Montaña, titular de la marca: AQUÍ ES OH! MAR (más diseño). Por tanto, la no aceptación en el mercado de otra marca o nombre comercial que pueda producir riesgo de confusión o asociación a los consumidores, rompe la concepción de una coexistencia pacífica. Sin embargo, en ciertos casos el Comité ha resuelto considerar como una convivencia de hecho entre signos iguales o análogos, siempre y cuando aquellos no impliquen una competencia desleal ni afecten los derechos de terceros, en especial, los consumidores.

3.1.1.6 La Encuesta como medio de prueba del uso del Nombre Comercial

Finalmente, un punto no puesto en conocimiento y debate, que resulta muy peculiar, es la prueba empleada por el titular del nombre comercial POLLOS A LA BRASA BARCELONA, para justificar su uso público, continuo y de buena fe; que constituye una prueba realmente útil, originada en encuestas al público en general con respaldo del Centro de Estudios y Datos CEDATOS que le confiere la confidencialidad y carácter de prueba debidamente certificada. Aquella investigación de mercado tiene como resultado demostrar el Awareness o conocimiento de marca, adaptable al nombre comercial, y que forma parte del Manual de la Metodología de Valoración de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual elaborado y aprobado por el IEPI mediante Resolución No. 095-2014-DE-IEPI. El Awareness consiste en una fórmula compuesta por tres indicadores, que sirven para evaluar el reconocimiento y aceptación de una marca en el mercado, y en este caso del nombre comercial:

“AW = (Top of Mind + Brand Recall + Brand Recognition)

El TOP OF MIND es la primera marca mencionada, es decir la marca que primero se le viene a la mente a las personas cuando se hace referencia a la categoría, indicador que es espontáneo.

El BRAND RECALL son las demás menciones espontáneas que hacen referencia a la marca y en una posición distinta a la primera o TOM.

El BRAND RECOGNITION es un indicador que se levanta cuando la marca NO ha sido mencionada espontáneamente en los dos indicadores anteriores, es decir si no fue mencionada en el Top of mind y en el Brand recall se hace la pregunta directa si se conoce o no la marca en mención.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015, p. 14)

Aun cuando es una resolución emitida por el IEPI, los vocales del Comité no han soportado el examen de las pruebas y su raciocinio en aquellos identificadores, sobre todo para la valoración de las preguntas y respuestas que se adjuntan al presente estudio valorativo de pruebas, en lo que respecta al caso POLLOS A LA BRASA BARCELONA. Tomando en cuenta que, al emitir la resolución del recurso de apelación, el Manual señalado ya se encontraba vigente y promulgado en el Registro Oficial, exactamente dos meses antes. Lo cual hubiera implicado una decisión apoyada en componentes distintos a los anteriores, acerca de los tres elementos del artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), complementarios y no contradictorios a los establecidos en el artículo 191 de la Decisión 486 (2000), reiterando que los seis meses están derogados, visto que, limitan el tiempo prolongado después del primer uso.

Si bien, las preguntas contenidas en encuestas pueden resultar tendenciosas, existen organismos como el mencionado CEDATOS, que son especializados en obtener el objetivo que busca comprobar su cliente, que, para el caso en particular, es el uso del nombre comercial; y no escuetamente en lograr una respuesta afirmativa para toda pregunta contenida en la encuesta. Así, se puede valorar la eficacia de las preguntas, y al copiarlas literalmente, se tiene que, al pretender comprobar la relación de la marca con otros tipos de negocios se formuló: “Además del nombre del equipo de fútbol, ¿con qué otro tipo de negocio asocia usted la marca BARCELONA?”, a la cual los encuestados responden en un 81%, que la relacionan con el negocio de Restaurante/Local

de pollos a la brasa/rostizados/dorados; lo cual manifiesta el uso público de la denominación en contienda.

En referencia a la justificación del uso público y continuo del signo POLLOS A LA BRASA BARCELONA en el tráfico económico, elementos indispensables para alcanzar la protección como nombre comercial; la pregunta enunciada sobre su conocimiento directo fue: “¿Conoce usted el RESTAURANTE POLLOS A LA BRASA BARCELONA?”, que un 96% los encuestados garantizaron su existencia en el mercado. Así, la pregunta elaborada por CEDATOS para acreditar la identificación temporal en el mercado fue: “¿Hace cuánto tiempo sabía usted de la existencia de POLLOS A LA BRASA BARCELONA de Sucre y Boyacá?”, obtuvo un porcentaje mayoritario de los encuestados, que coincide con los años que el titular alega su uso, esto es, cinco a diez años. En conclusión, las encuestas avaladas y compuestas por instituciones como CEDATOS, se convierten en prueba idónea si llegan a confirmar lo alegado por el titular, tal como acaece con las preguntas puestas en consideración.

3.2 JURISPRUDENCIA ANDINA

3.2.1 Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

3.2.1.1 Las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

De conformidad a lo previsto por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1996) en concordancia con los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (2001), y tomando en consideración que las Decisiones del Consejo Andino y la Comisión forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina conforme al artículo 1 del Tratado antes referido; cabe precisar que, el único organismo competente para interpretar por vía prejudicial las normas comunitarias, es el Tribunal Andino. Con el fin de asegurar que la aplicación sea uniforme por parte de

todos los Países Miembros. Por tanto, el hecho de que un Juez Nacional tras la solicitud de interpretación judicial de ciertas normas dirigida al Tribunal, se encuentre obligado a adoptarla según el artículo 35 del Tratado, no obsta, el deber que tienen los demás funcionarios administrativos y judiciales en casos similares, de remitirse a aquellas interpretaciones para resolver sobre el caso en concreto.

En ese sentido, el examen de interpretaciones prejudiciales es un tópico ineludible en éste trabajo investigativo. Así, y en lo referente a la protección del nombre comercial otorgada por el derecho interno y comunitario, aquella está supeditada al uso, y se pierde cuando cesa la actividad comercial. No obstante, el titular alcanza el derecho de exclusividad cuando cumple ciertos presupuestos legales, como son el uso público, continuo y de buena fe; se ha descartado la aplicabilidad de los seis meses por las razones expuestas en el acápite anterior. Cabe resaltar que, si bien el legislador ecuatoriano no ha dejado establecido en la ley, la forma en que el titular debe probar el uso; a pesar de ello, se podría llegar a interpretar de manera analógica, que el artículo 156 de la Decisión 486, hace mención a los medios para evidenciar el uso de un signo, aunque la norma no es directa pues refiere al derecho del titular de un nombre notorio:

“(…) a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” (2000, art. 156)

Con base en ello, en adelante se observará que tanto la doctrina como la jurisprudencia andina sostienen la afirmación hecha. Aquello radica en la necesidad de armonizar el concepto y la protección del signo distintivo en estudio, sin que, por ello se entienda que el real objetivo de la Comunidad

Andina es uniformar las legislaciones de los países miembros. De tal forma que, el nombre comercial alcance un mismo significado comunitario que al ser norma superior prevalece sobre la interna y protege al titular de aquel signo no registrado, empero, debidamente usado en el comercio. Al respecto, es preciso recalcar que el primer uso perennemente otorgará un derecho de prioridad al titular de aquel nombre comercial, que convincentemente gozará de exclusividad de uso ante otros similares o idénticos en el tráfico mercantil.

3.2.1.2 El uso público, real y efectivo del Nombre Comercial

Es tan importante el uso, que si una actividad registrada y evidentemente no usada, de ninguna manera prevalece ante la primera; puesto que, la protección del nombre comercial está supeditada al uso real, efectivo y constante. Por tanto, el registro es inconexo con el uso, puede incluso sobrevivir a la pérdida del derecho sobre el nombre comercial, y viceversa, esto es, el derecho de exclusividad no está atado ni depende de la duración o renovación del registro, puede sobrevivirlo, aunque el registro no se renueve o se pierda, mientras se continúe usando el nombre comercial. Es por ello oportuno, el puntualizar el argumento del Tribunal en el Proceso 45-IP-1998, consecutivamente citado, en relación al tópico en análisis, “Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia.” (Comunidad Andina, 2000)

Ahora bien, dado que el uso del signo es el que determina la protección del nombre comercial, y no el registro como tal, como sucede en la legislación española, materia de estudio en este trabajo; los efectos de los derechos de propiedad industrial sobre aquel signo, alcanzan una protección en la totalidad del territorio del País Miembro, y no se circunscribe solamente al territorio en específico donde se utiliza. Inclusive probada la notoriedad del signo llegaría a obtener una protección extraterritorial en el ámbito territorial comunitario. Así, y de acuerdo a la jurisprudencia comunitaria sentada en el Proceso 114-IP-2008, corrobora que la protección del derecho al uso exclusivo del nombre comercial,

“(…) adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.” (Comunidad Andina, 2009)

Consecuentemente, es obligación de los Países Miembros ajustar sus legislaciones internas a la comunitaria, conforme al principio de preeminencia de la norma comunitaria, por lo que el Tribunal en el Proceso antedicho, enfatiza que, “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma interna resulta inaplicable.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2009) Con base en esto, la norma interna no se entiende derogada sino inaplicable en su integridad. Así queda una vez más esclarecido el hecho de que el uso será siempre el factor elemental que deberá demostrar el titular del nombre comercial, a través de los medios de prueba reconocidos por la Ley, y, por ende, el registro no será prueba suficiente, sin embargo, a criterio del Tribunal es un principio de prueba, así lo calificó en el Proceso 3-IP-1998, al apuntar que la prueba del uso del nombre comercial:

“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne las caracteres y condiciones anotadas. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.” (Comunidad Andina, 1998) (El subrayado me pertenece)

De la misma forma, son principios de prueba, la utilización del signo pretendido a protección, como nombre comercial e inscrito como denominación o razón

social en el Registro pertinente; específicamente, los certificados de existencia de la compañía, escrituras de constitución y otras relativas. A pesar de ello, existen diferencias conceptuales entre la denominación o razón social y el nombre comercial; aun cuando pueden coincidir, aquello no significa que cumplen una misma función en el tráfico económico. La denominación o razón social individualiza a un sujeto jurídico societario, capaz de obligarse y contraer derechos para el normal ejercicio del giro del negocio; a cambio del nombre comercial que, identifica la actividad comercial o negocio que ejerce un determinado comerciante o persona jurídica. A efectos de comprender lo predicho, el Tribunal en el Proceso 45-IP-1998 realiza las razones por las cuales son erróneamente comparables, arguyendo que:

“El uso del nombre social en la publicidad y documentación comercial y en el etiquetado de los productos, aunque realizado pretendidamente en concepto de nombre social, reviste un cierto efecto distintivo publicitario que guarda estrecha analogía con el que desempeñan los signos distintivos de la empresa y muy en particular el nombre comercial. Podría decirse así que todo nombre social tiene dos significados: por un lado, uno primario y primordial, en tanto que sirve para identificar al sujeto jurídico e imputarle derechos y obligaciones; de otro lado, uno secundario, en cuanto que indica el origen empresarial de las prestaciones y servicios. (...) En esta hipótesis, el nombre social funcionará *de facto* como nombre comercial. (...).” (Comunidad Andina, 2000)

Dentro del mismo proceso desvirtúa al razonamiento desacertado de la cita que antecede, al vislumbrar que el nombre comercial, consigue abarcar más de una actividad económica. En el mismo orden de ideas, aquel signo puede diferenciar a un número incierto de personas naturales o jurídicas que actúen bajo un solo nombre para denominar sus actividades comerciales; lo que no acaece con el nombre social que solamente puede particularizar a una en concreto. Por ello, el Tribunal en el Proceso 45-IP-1998 explica que, la utilización del nombre comercial puede extenderse a: “(...) asociaciones o

sociedades de hecho, como es el caso de los centros comerciales y de las juntas de propietarios.” (Comunidad Andina, 2000) Teniendo como ejemplo al nombre comercial Quicentro Shopping, que identifica a uno de los centros comerciales de la Ciudad de Quito. En resumidas cuentas, es principio de prueba, el uso del nombre comercial como denominación social, según lo asumido por el Tribunal en el Proceso 20-IP-1997 y en base a la doctrina:

“(...) el hecho de que una empresa obtenga su constitución y aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón *social no significa per se que tenga esa denominación como un nombre comercial en uso*, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación social como nombre comercial o emplear otra u otras denominaciones para designar la actividad comercial, aunque lo corriente es que la denominación social represente el nombre comercial pues al ejercitar la sociedad su actividad lo hace, en la mayoría de los casos, con su denominación social.” (Comunidad Andina, 1998).

Pese a que, los principios de prueba estudiados no constituyen prueba plena y suficiente para demostrar el uso del nombre comercial. Es preciso puntualizar que, el Tribunal Andino dentro del Proceso 120-IP-2010, asume que si bien la persona que alega usar un determinado nombre comercial para acreditar el derecho al uso exclusivo debe probar su uso real, efectivo y constante en el mercado, advierte que entre las pruebas más idóneas para justificar aquel uso están, “(...) las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.” (Comunidad Andina, 2011) Aquel órgano comunitario, transcribe en la misma interpretación prejudicial, los literales del artículo 156 de la Decisión 486 (2000) puntualizados anteriormente como medios de prueba aplicables al caso.

Con lo antes planteado, el autor Ricardo Metke guarda igual criterio acerca de la idoneidad y utilidad de las pruebas consistentes en facturas, publicidad,

etiquetas, fotografías, declaraciones de renta y documentos en que sea visible el nombre comercial; asimismo, aporta un discernimiento primordial sobre el uso público del nombre comercial, y citando a su vez, a Bertone y Cabanellas explica que aquel debe ser exteriorizado, que atraviese el entorno de la empresa o el comerciante que ejerce la actividad que distingue el nombre comercial; por lo cual, la papelería y la inscripción de tal nombre, no es una prueba suficiente, por las siguientes razones:

“Mientras la designación no llega a conocimiento de un número significativo de personas, variable según el ramo de que se trate, tal designación no sale, estrictamente, de la esfera interna de la empresa que pretende usarla. Si, de toda la clientela de un negocio, se hace saber a un puñado de personas que el local tiene cierta denominación, ello no es un uso público y distintivo de tal denominación. Sólo cuanto el signo alcanza cierta difusión es reconocido como designación por los interesados.” (Metke, 2006, p. 173)

Aquello no explica solamente la existencia del requisito del uso público, sino a la par, la real y efectiva utilización del signo en las transacciones comerciales efectuados por la empresa o el comerciante, con cierta continuidad incluida. Para comprender el alcance del uso real y efectivo de un nombre comercial en relación con el registro de una actividad comercial específica, el Tribunal en el Proceso 104-IP-2007 ha manifestado que, si ha sido registrado, “(...) de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado prevalecerá este último.” (Comunidad Andina, 2007) De manera que, mal haría quien afirma usar un nombre comercial para diferenciar su actividad en el comercio, evidenciar un uso distinto o falso al momento de haber ejercido las acciones y recursos administrativos o judiciales.

De lo que se colige que, para que una persona pueda alegar la titularidad de un nombre comercial deberá probar a través de medios eficaces e idóneos que ha

venido usando real, efectiva y constantemente aquel signo; para gozar del ejercicio del derecho de exclusividad a oponerse al uso y registro de uno idéntico y similar, ya sea por su similitud en las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, imágenes, colores u otros. En atención, al principio de especialidad y al de legalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006) concomitante con el artículo 191 de la Decisión 486 (2000). En definitiva, lo previsto conlleva al hecho de que el titular no ostenta un derecho absoluto, es decir, no puede oponerse a todo el mundo, como un derecho *erga omnes*, sino exclusivamente a aquellos que pretendan usar el signo de tal modo que pueda inducir al público a error o confusión y/o asociación.

3.2.1.3 El alcance del ius prohibendi ante el riesgo de confusión y/o asociación

Visto que, únicamente el uso real y efectivo del nombre comercial, acredita al titular del nombre comercial en conflicto, ejercer el derecho de exclusión o conocido como *ius prohibendi* contenido en los artículos 154, 155 y 194 de la Decisión 486 (2000); los primeros propios del sistema marcario, empero aplicables al nombre comercial según el artículo 192 ibídem, con el fin de impedir a un tercero hacer uso de un signo idéntico o similar que pueda provocar un riesgo de confusión o asociación. Del mismo modo, el Tribunal se ha detenido en definir a los diversos tipos de riesgos, tanto al riesgo de confusión y asociación antes mencionados, como al de dilución y de uso parasitario, que, por no ser de interés al presente trabajo, no serán conceptualizados. En el Proceso 120-IP-2010 como en reiterada jurisprudencia los describe como:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Comunidad Andina, 2011)

En consecuencia, el riesgo de asociación o confusión pueden inducir al consumidor medio, es decir, aquel común y corriente, a error entre signos distintivos y el producto o servicio, o la actividad comercial que resguarda cada uno de ellos bajo un nombre comercial; o, al origen empresarial de la misma; denominado por el Tribunal Andino como conexión competitiva, que envuelve el interés de precautelar a los consumidores como terceros afectados. Al respecto, el Tribunal en el Proceso 82-IP-2002 estableció los supuestos que dan lugar al riesgo de confusión y/o asociación, considerando que si bien el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 (2000), faculta al titular el impedir a un tercero usar un signo igual o similar sin su consentimiento, no es suficiente, debe ser capaz de causar confusión y/o asociación en los consumidores, que consiste en:

“(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.” (Comunidad Andina, 2002)

No obstante, el Tribunal ha sido enfático en asentar repetidamente que le corresponde meramente al funcionario administrativo o al juzgador como atribución exclusiva, la determinación del grado de confundibilidad, que debe valorarla en base a los principios y reglas tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. En efecto, y en lo relativo a la conexión competitiva, el Tribunal en el Proceso 114-

IP-2008 ha acogido como pautas o criterios identificadores que pueden conducir o fijar la semejanza o identidad a que se refiere la cita anterior, vista siempre, desde la perspectiva de un consumidor medio y que consisten en:

“a) La inclusión de los productos y los servicios en una misma clase del nomenclátor; b) Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre los productos y los servicios; e) Uso conjunto o complementario de los mismos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los mismos.” (Comunidad Andina, 2009)

Sobre la intercambiabilidad asumida por el consumidor en que los productos o servicios pueden ser sustituibles entre sí, y la complementariedad, en que el uso del uno presupone el del otro, o que no pueda utilizarse por separado; el Tribunal en el Proceso 17-IP-2011 ha señalado que la comparación o cotejo entre signos distintivos deberá ser por la totalidad de elementos en su conjunto y no forma fraccionaria. Haciendo énfasis siempre en sus semejanzas y no en sus diferencias, pues la similitud nace de aquellos elementos semejantes; adicionando además que, aquel cotejo deberá ser sucesivo y no simultáneo, a causa de que, la sucesión de vocales o la sílaba tónica en una misma posición, es decisiva en la sonoridad de una denominación, en el caso de un signo denominativo. Anotando que, en el nombre comercial se deberá examinar sus elementos compuestos, así:

“(…) especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que conforman dicho signo, esto es, si tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la “suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial frente al signo mixto solicitado.” (Comunidad Andina, 2012)

Sobre la base de la similitud, el Tribunal reconoce que el examen de confundibilidad requiere de mayor precisión y profundidad para obtener a las

determinaciones propias de cada signo en conflicto. A efectos de fijar el grado de confundibilidad entre aquellos, la comparación deberá realizarse en los tipos de similitud que atienden a los niveles gráfico, ortográfico y conceptual-ideológico. Bastando que, la confusión se presente en uno de los tres niveles enlistados, para que sea rechazada la solicitud de registro del signo. Sin que esto, pueda entrañar que la comparación sea efectuada en conjunto, una vez que, de ningún modo, se puede descomponer la unidad ortográfica, auditiva e ideológica de cada signo. Las clases de similitud indicadas han sido definidas por la jurisprudencia andina, invocándose en la doctrina, como anota el Proceso 114-IP-2008:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de valores, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” (Comunidad Andina, 2009)

Por tal motivo, dentro del proceso 104-IP-2007, el Tribunal considera que no basta el error inducido a los consumidores, “(...) sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure

la irregistrabilidad (...).” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2007) En virtud de que, aun cuando uno de los signos en conflicto proteja a productos o servicios de clases disímiles, no garantiza la ausencia del riesgo de confusión y/o asociación, visto que existe una conexión competitiva entre ambos; que se colige en el hecho de que no goza de distintividad, un componente esencial en los signos distintivos. Así lo ha amparado la jurisprudencia andina, al establecer que uno de los requisitos para el nacimiento del derecho exclusivo al uso, es la distintividad, y el otro no menos importante, la licitud, que lleva implícita la buena fe:

“DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca.

El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atender contra el derecho de terceros ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria.” (Comunidad Andina, 1998)

Empero, la jurisprudencia normativa ha mantenido el criterio de que el *ius prohibendi* del titular de un nombre comercial está estrechamente vinculado con el principio de prioridad, en razón de que, el signo primeramente usado en el caso de nombres comerciales y registrado en tema marcario, adquiere prioridad ante aquel signo requerido para registro subsiguientemente; basado en el principio que encierra el hecho de que quien está primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, las pruebas juegan un rol transcendental en

la acreditación y obligación del titular de demostrar el uso real, efectivo y constante del nombre comercial, y así lo ha ratificado el Tribunal en el Proceso 45-IP-1998, "(...) en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existirá ninguna seguridad jurídica para los competidores." (Comunidad Andina, 2000)

La seguridad jurídica envuelve a su vez, el impedir la competencia desleal que puede producirse con el riesgo de asociación y de confusión, pues si bien un signo distintivo sirve para identificar un producto o un servicio, o una actividad económica en el tráfico comercial, para diferenciarla de sus competidores, no existe lógica en usar un signo idéntico o similar. En consecuencia, el Tribunal en el Proceso antes aludido, acerca del ámbito de protección conferido al nombre comercial ha aseverado que alcanza el giro total del negocio o industria que corresponde a las actividades económicas usadas o registradas por el titular del nombre comercial; en consecuencia el uso y la protección del nombre comercial "(...) no se encuentra necesariamente restringido a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende a toda la actividad económica que distingue, concepto que trasciende del ámbito de clase." (Comunidad Andina, 2000)

3.3 JURISPRUDENCIA EUROPEA

3.3.1 Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de España

Con respecto a lo abordado en el capítulo uno, en España a diferencia de la normativa internacional y ecuatoriana sobre la materia, obliga al titular a registrar el nombre comercial para conferirle el derecho al uso exclusivo de aquel signo, así como para ejercer acciones de nulidad como parte del *ius prohibendi*, a condición de que sea presentado dentro del plazo legal fijado. A causa de que, como veremos a continuación la protección está limitada al registro del nombre comercial, sin ella, es imposible alegar derechos de propiedad industrial, únicamente le serán aplicables al titular las normas de

competencia desleal, más no a la vía marcaría, dado que, sin el registro carece de esa protección de acuerdo al propio derecho interno acerca de nombres comerciales.

3.3.1.1 El nombre comercial en la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Sentado esto, y siendo uno de los mayores conflictos en el tráfico comercial, la convivencia de denominaciones sociales con signos distintivos similares o idénticos, de manera habitual con la marca, sin que con menor frecuencia ocurra con los nombres comerciales no registrados en España. Fue precisamente ese choque entre nombres sociales y comerciales, que conllevó a los legisladores españoles a conferir al titular del nombre comercial, el derecho exclusivo a utilizarlo, únicamente a través del registro conforme al artículo 90 de la Ley 17/2001 de Marcas en España (2001). Requisito que concurría desde la Ley 32/1988 de Marcas (1988, art. 78), derogada por la citada Ley anterior, que desde aquel tiempo calificaba al registro como potestativo, de acuerdo al artículo 78.1, en concomitancia con el artículo 90 de la actual Ley de Marcas Española, implicando que, al igual que hoy, es constitutivo de derechos.

Viene al caso aludir que, el artículo 77 de la antigua Ley de Marcas (1988) concedía protección, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París (1883), y al principio de aplicabilidad directa, de conformidad al artículo 96 de la Constitución Española. Disposición legal que implicaba protección incluso sin registro, si el titular demostraba el uso en España. Aquel uso ya debía ser acreditado al entablar la acción de nulidad contra otro signo igual o similar, y ejercida, hasta el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión; mismo que coincide con el Ecuador. Hoy por hoy, aquel derecho no le asiste al titular, debido a que ni el uso ni aún el conocimiento notorio de un nombre comercial extranjero y unionista no registrado dentro del

territorio español, es suficiente para que el titular goce de amplias facultades, al carecer de protección marcaria, si no ha sido registrado.

Así lo sostiene, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de España, dentro del recurso de casación Nº 2008/2008, que por acción de nulidad del registro conferido de un nombre comercial similar al del titular de un nombre comercial no registrado, que interpuso el recurso; sentó jurisprudencia afirmando que, el artículo 77 de la antigua Ley de Marcas, diversifica la protección registral del nombre comercial, de la protección al uso y facultades del titular extrarregistral unionista y nacional. (1998, art. 77) A criterio de la jurisprudencia española, y en relación al artículo en mención, aquel no es incompatible con lo establecido por el artículo 8 del Convenio de Unión de París (1883), debido a que, abarca la independencia de los registros del nombre comercial, empero, no expresa el alcance que simboliza; así:

“La finalidad tuitiva nuclear que inspira la redacción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París es la de garantizar a los empresarios de un Estado unionista la protección de los nombres comerciales que distinguen su actividad empresarial en otro país de la Unión sin necesidad de depósito o de registro, que concuerda con el régimen originario imperante en casi todas las legislaciones de mantener la prioridad en el uso del signo como forma de adquisición del nombre comercial, así como de equiparar el nombre comercial unionista al nombre comercial nacional en el reconocimiento a su titular de las mismas facultades que integran el contenido de propiedad industrial distinguiendo según se haya registrado el nombre comercial en el país de origen o simplemente haya sido usado.”
(Consejo General del Poder Judicial, 2009)

Como consecuencia, las condiciones determinadas en el antedicho artículo 77 de la Ley de Marcas de 1998, subsisten en la actual Ley de Marcas, que en su artículo 9.1.d) prohíbe el registro de marcas análogas o idénticas con nombres comerciales o sociales posteriores, que puedan producir riesgo de confusión en

el mercado. (2001, art. 9) Es perceptible que el legislador español persistió en la noción de que solo si el titular de un nombre comercial extranjero no registrado puede probar el uso o conocimiento notorio en el territorio nacional, gozará de igual protección que los nombres comerciales nacionales registrados. A causa de que, de ninguna manera se encuentran en condición de prioridad sobre éstos. En la práctica, en España siempre primará el registro. Así, el artículo 3 de la Ley de Marcas en España (2001) le faculta al titular invocar el artículo 8 del Convenio de París (1883) o el principio de reciprocidad, para legitimar su derecho a la protección del nombre comercial.

En efecto, el legislador español de 1988 optó por limitar la protección y el ejercicio de la acción de nulidad, a las dos condiciones señaladas por el artículo 77 (Ley de Marcas, 1998); entendiéndose que al igual que en la actualidad, si no se encuentra registrado, la tutela del signo al carecer de protección marcaría, deriva en las acciones previstas en los artículos 3 y 32 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (1991), si se cumplen las condiciones del reiterado artículo 77. Acciones que consisten en solicitar la cesación de la conducta desleal y la futura, el resarcimiento de daños y perjuicios si ha intervenido dolo o culpa como el enriquecimiento injusto, la de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal y la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, entre las más importantes.

Es por tal motivo, que, en el recurso de casación antes citado, el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la resolución emitida por la Oficina Española de Marcas y Patentes que mantiene el argumento de que, la oposición que solicite la nulidad de registro de un nombre comercial ante autoridad administrativa, solo cabe para el titular del nombre comercial registrado con anterioridad. Y si aquel, funda su pretensión en el uso y ejercita la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de nulidad de la publicación de la concesión, solamente puede interponerlo ante la jurisdicción civil y no administrativa, al no ostentar un derecho de prohibición absoluto sino incondicionado, al no estar registrado. Sin embargo, debe haber quedado

evidenciado el uso, y en relación al hecho y el derecho amparado, el actor del recurso de casación no lo consiguió. En ese contexto concluyó el Tribunal en el mismo caso en análisis:

“La recurrente no ostenta un derecho de prioridad unionista porque la aplicación del invocado artículo 8 del Convenio de la Unión de París, debe partir necesariamente de la existencia de un presupuesto de hecho determinado, según se deduce de la doctrina de esta Sala, expresada en la sentencia de 7 de octubre de 2004 (RC 4057/2001), -la pretensión de protección de un nombre comercial unionista, usado o registrado en un Estado de la Unión-, que no concurre en el presente supuesto, donde la parte actora, al pretender el reconocimiento de la facultad de oponibilidad de un nombre comercial usado en España y no registrado, (...), frente al nombre comercial registrado para distinguir una actividad similar (...), está solicitando implícitamente, al amparo de la normativa internacional, la confusión de las facultades que la legislación española confiere de forma diferenciada al titular extrarregistral y al titular registral para la protección de los signos distintivos de su actividad empresarial.” (Consejo General del Poder Judicial, 2009) (El subrayado me pertenece).

Por consiguiente, el titular de un nombre comercial usado no puede puramente alegar su derecho a la oposición a signos iguales o similares justificado en el contenido del artículo 8 del Convenio de la Unión de París (1883), puesto que, no regula concretamente los derechos del titular de un nombre comercial extrarregistral. Aquello se debe fundamentalmente a los criterios de interpretación del mencionado artículo 8 del Convenio de París, y que han sido adoptadas por los legisladores españoles en la elaboración de la dos Leyes de Marcas expresadas. Sustentando la idea de que dicha normativa internacional no restringe la potestad del legislador español, en relación a las fuentes del Derecho Internacional, para regular y crear el régimen jurídico de los nombres comerciales que presuman pertinente en el territorio español. La jurisprudencia española ultima al respecto que, no existe intención de uniformar legislaciones:

“(…) al deber coincidir en que su significado institucional no es el de conseguir la plena uniformidad de las legislaciones nacionales de propiedad industrial en todos los Estados miembros adheridos al referido Convenio, sino propiciar la extensión de la protección de los nombres comerciales usados o registrados en el país de origen conforme a su legislación interna a los demás Estados.” (Consejo General del Poder Judicial, 2009)

Aquellas interpretaciones son evidentes en la jurisprudencia española, que ha sido la encargada de abordar el tema, así pues, en la Sentencia Número 65/2007 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se define el alcance de cada interpretación, y la forma en que han sido aplicados los mismos por parte de los legisladores españoles. Toda vez que de su simple definición se colige que, tanto el artículo 77 de la antigua Ley de Marcas (1988) como el artículo 9.1.d) de la actual Ley de Marcas (2001) inhiben al titular invocar la interpretación amplia del artículo 8 del Convenio de París (1883), una vez que, la protección al nombre comercial no registrado solo puede alegarse si se demuestra su uso o notoriedad en el mercado. De todos modos, para la doctrina y jurisprudencia española el citado artículo del Convenio, es ambiguo en cuanto a la forma de protección, pudiendo ser protegido bien sea por el uso o bien por el depósito o registro, al no concebirlo como obligatorio. Así:

“(…) Este precepto provocó distintas interpretaciones siendo una, la denominada amplia, la que propugna que el extranjero unionista puede invocar la protección del nombre comercial con independencia de que el mismo haya sido usado o no en ese país. La otra, la estricta, tan sólo concede protección a dicho sujeto en caso de acreditar que ha usado su nombre comercial en un Estado miembro de la unión cuando ha usado el mismo en dicho país.” (Consejo General del Poder Judicial, 2007).

3.3.1.2 La interpretación del Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883

Lo que si es cierto es que, a distinción de España, en el Ecuador existe una única forma de interpretar al artículo 8 del Convenio de Unión de París (1883), y que se traduce en el hecho de que aquel signo es protegido exclusivamente con el uso, siendo el registro no solo opcional sino también declarativo de conformidad con la misma norma. No obstante, la Ley de Marcas vigente en España, extendió el nivel de tutela de un nombre comercial no registrado o extranjero, basado únicamente en el uso, al añadir también a la notoriedad; mismos que deben ser comprobados en el conjunto del territorio como lo establece el artículo 9.1.d). (2001, art. 9) Sin que existiere jurisprudencia uniforme sobre que deberá entenderse como conjunto del territorio. Por un lado, hay aquellos que aseguran que basta que aquella sea en una parte de España, y, por otro lado, que es la tesis a la que se inclinan la mayoría de autores, es que sea probada en todo el territorio.

Dada cuenta de la contradicción preexistente entre el artículo 8 del Convenio de París (1883), y la antigua Ley de Marcas (1988), como lo resalta el autor Hermenegildo Baylos preexiste en la nueva Ley de Marcas (2001), que vigoriza la naturaleza registral del nombre comercial, en atención a la disposición internacional de proteger al signo con el solo uso, modificó el régimen jurídico del nombre comercial, atribuyéndole al titular de un nombre comercial registrado un trato diferenciado de aquel que es titular de un nombre comercial extrarregistral, sea nacional o extranjero. Conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de Marcas vigente en España, al reconocer el derecho de impedir el registro de nombres comerciales posteriores que puedan inducir a riesgo de confusión o asociación, si aquellos nombres comerciales anteriores se encuentran válidamente registrados (2007, art. 7); privilegios que trascienden incluso a los mismos de una marca notoria o renombrada.

“La Ley 17/2001 ofrece al titular del nombre comercial registrado, competencias análogas a las ofrecidas al titular de una marca en relación

al *ius prohibendi* en particular oponerse por vía administrativa al registro de una solicitud posterior (artículo 19), anular un distintivo ya registrado (artículo 52), impedir la utilización en el tráfico económico de signos idénticos o similares (artículos 90 y 34.2) inclusive contra productos o servicios diferentes en el caso del nombre comercial notorio registrado o renombrado [34.2.c)] mediante el ejercicio de las acciones civiles dispuestas en el artículo 41.” (Baylos, 2009, p. 1297)

Supuesto esto, sin duda contraviene lo previsto en el artículo 2 del Convenio de París (1883), que reconoce al principio de trato nacional a los nacionales de los países de la Unión; que gozarán de igual protección y recursos legales en materia de propiedad industrial. No obstante, España se atiene a lo dispuesto al final del primer inciso del artículo en mención: “(...) siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.” Por consiguiente, si el registro es necesario para obtener el derecho de exclusividad de un nombre comercial, aquella disposición legal rige tanto para nacionales como extranjeros. No obstante, éstos últimos podrán conseguir aquel derecho exclusivo, si demuestran su uso y notoriedad dentro del territorio español, debida y documentalmente justificado ante jurisdicción civil. El autor antes citado guarda igual criterio:

“El usuario de un nombre comercial no registrado utilizado en España tiene la facultad de oponerse al registro de una solicitud de marca o nombre comercial posterior (artículo 19) y anular un signo distintivo ya registrado (artículo 52) dentro del ámbito del riesgo de confusión [artículo 9.1.d)]. Para ejercitar su derecho en el ámbito civil, el usuario de un nombre comercial no registrado deberá invocar la normativa de Competencia Desleal y en particular el artículo 6 de la Ley 3/1991.” (Baylos, 2009, p. 1297)

Aquello se debe sustancialmente a que la definición de nombre comercial como un signo distintivo, no es igual en todas las partes del mundo, y la calificación

de lo que es y no es nombre comercial depende de cada país. En ese sentido, el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de diciembre (RJ 1995/9337), dentro del Recurso N° 5277/2006, identificó la doble finalidad de la protección registral del nombre comercial, que constituye en evitar que un: “(...) tercero se aproveche del crédito o reputación industrial del titular de la prioritariamente registrada, difundida o usada en el tráfico mercantil, y defender a los consumidores de errores de procedencia respecto de los productos que adquieren en el mercado.” (Consejo General del Poder Judicial, 2008) Que en suma otorga al titular un derecho *erga omnes*, que comprende el derecho exclusivo al uso y lleva implícito el derecho a oponerse a signos de terceros iguales o similares.

Sin que, por ello se entienda que la protección al nombre comercial no deba ser la misma; por tanto, al obligar al registro del nombre comercial, que solo puede ser declarativo y no constitutivo de derechos, se quebranta los principios doctrinarios sobre este signo distintivo, que está protegido meramente por el uso. Ahora bien, en España acaece que el registro del nombre comercial es un título de propiedad industrial, que en sentido estricto, crea derechos para el titular y no simplemente los declara; aun cuando sea independiente de la denominación social inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, como igualmente lo es en Ecuador, conforme al artículo 2 de la actual Ley de Marcas en España, que copiado al tenor literal determina que: “(...) el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere con el registro válidamente efectuado o en su lugar, entendido como constituido ante la autoridad administrativa competente”. (2001, art. 2)

La consideración del nombre comercial como un título de propiedad industrial, de algún modo está ligado a las marcas, dado que al nombre comercial se le aplican tanto en España como en Ecuador (Art. 234, Ley de Propiedad Intelectual 2006), en lo que no sea contrario a su naturaleza, las disposiciones que se aplican a las marcas, según el artículo 87.3 de la Ley de Marcas (2001). Por tanto, si las marcas no registradas no alcanzan ninguna protección a no ser

que sean notoriamente conocidas o renombradas (artículo 34.5 de la Ley de Marcas 17/2001), por analogía, tampoco el nombre comercial no registrado. Dicha protección se limita a impedir que un tercero pueda registrar en España una marca similar a otra notoriamente conocida, de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París (1883), siempre y cuando se acredite dicha notoriedad o renombre, conforme al artículo 6.2.d) de la citada Ley Española de Marcas (2001).

De entrevistas y consultas realizadas a abogados españoles, a la Oficina Española de Marcas y Patentes y del análisis a la jurisprudencia de aquel país, se tiene que la concepción española en materia de protección del nombre comercial y las distintas interpretaciones al Convenio de París, responden al hecho de que si bien aquel instrumento internacional concede protección al nombre comercial sin necesidad de registro, omite el modo en que los países miembros deberán concederlo, siendo que además, se remite esencialmente a la protección de marcas y en un solo artículo trata acerca del nombre comercial. Aducen conjuntamente que aquella protección puede ser concebida desde la competencia desleal u otros medios. A causa de que, el Convenio de cierta manera involuntariamente, coloca al margen de la obligación de adjudicar protección desde la propiedad industrial al nombre comercial.

Aquel criterio es oponible, toda vez que el artículo 1 del Convenio de París (1883) contempla el objeto de protección de la propiedad industrial, de conformidad a las normas contenidas en dicho instrumento, y enlista al nombre comercial, para más tarde en su artículo 8, establecer que la protección y derecho a la exclusividad del signo en estudio, es únicamente con el uso. (1883, art. 8) Es particular, la forma de proteger legalmente al nombre comercial en otras legislaciones, como la peruana, que, aunque reconoce el derecho de exclusividad del nombre comercial sin registro, no obstante, circunscribe aquella protección alcanzada con el solo uso, al territorio local donde fue utilizado el signo, y más no a la totalidad del territorio, como si procede cuando ha sido registrado.

3.3.1.3 La conceptualización del nombre comercial en la legislación española

Continuando con los cambios a la antigua Ley de Marcas en España (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 1988) con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, 2001), se encuentra que otra inferencia es la conceptualización del nombre comercial que difiere en cada Ley. La actual Ley de Marcas categoriza al nombre comercial como un signo distintivo autónomo y ya no puramente como un simple signo o denominación, es decir, elimina el requisito de la veracidad que explicado por Metke significa que, “Debe existir coincidencia entre el nombre real y el nombre comercial. (...)” (Metke, 2006, p. 161) Que intrínsecamente implica que el nombre comercial sea el nombre real del comerciante y que corresponde al signo que utiliza para distinguirse en el tráfico económico. El autor Baylos comenta al respecto, manifestando su aceptación a la limitación de adoptar otro nombre que no sea el nombre civil del comerciante:

“Al titular de un negocio puede convenirle más actuar con su propio nombre; pero es muy posible que le beneficie asumir como nombre comercial una denominación distinta de su propio nombre, de pura fantasía, que afirme su personalidad y signifique una designación análoga a una especie de <nombre de guerra>, sin ninguna relación con su nombre propio, que tendrá entonces un ámbito exclusivo, privado y personal (...)” (Baylos, 2009, p. 1296)

Actualmente, puede constituir nombre comercial cualquier denominación de fantasía o alusiva a la actividad empresarial, razones o denominaciones sociales, gráficos, figuras o dibujos, o una combinación de signos, de conformidad al artículo 87 de la Ley de Marcas (2001). Por lo que atiene al principio de novedad, que no es sino la libre elección del signo. Empero el supuesto de uso sin registro del nombre comercial no tiene relación alguna con aquellos principios, sino con el principio de notoriedad antes indicado. Cabe recalcar que, a lo opuesto del Ecuador, el nombre comercial en España no

distingue a la actividad empresarial como tal, sino al empresario que ejerce aquella actividad en el tráfico comercial. En lo relativo, el Tribunal en el recurso de casación Nº 1898/2010 resalta la posibilidad de registrar signos alusivos o incluso en otro idioma, estimables como denominaciones de fantasía, si son distintivos:

“En lo que se refiere al juicio de comparación propiamente dicho entre los signos en liza, compartimos la apreciación del tribunal de instancia sobre la similitud (en realidad, identidad) en el elemento distintivo principal de ambas denominaciones: el término “Care”. El hecho de que su significación en lengua inglesa sea la de “cuidado” no obsta a que, para el consumidor español medio, no resulte ser sino una denominación de fantasía, no necesariamente vinculada al sentido preciso que pudiera tener en aquel idioma. (...) (de modo que la adición de los términos “clínica ginecológica” nada significativo añade, pues se limita a describir la actividad) es razonable concluir que los potenciales de los servicios médicos que uno y otro amparan pueden confundir el origen empresarial de ambos.” (Consejo General del Poder Judicial, 2011)

Pese a que, los signos en inglés no son considerados como un vocablo común, toda vez que no todas las personas saben su significado real en su lengua natal; y por ello, no sería posible calificarlos como términos genéricos o descriptivos. El Tribunal se pronuncia sobre aquellos en el recurso de casación Nº 1319/2012 interpuesto por FASTEN SEATS BELTS EUROAMERICA S.L., titular del nombre comercial “F.S.B. Viajes Euroamérica”, concedido a registro por la Oficina Española, y anulado por el Tribunal Superior de Madrid, por ser similar al signo “Viajes Euroamérica” inscrito con anterioridad. Arguyendo que, el recurrente erróneamente basa su motivo casacional en la supuesta prohibición absoluta del artículo 37.b) de la Ley de Marcas (2001), en que incide el signo “Viajes Euroamérica”, debido a que incluye en sus denominaciones vocablos genéricos no apropiables, cuando lo correcto hubiera sido con base en el artículo 5 ibídem:

“El motivo casacional no está adecuadamente enfocado pues el artículo 37.b) de la Ley 17/2001 no ofrece base suficiente para impugnar la inscripción de un nombre comercial por consideraciones relativas a las prohibiciones, absolutas o relativas, de registro. Aquel precepto se limita a disponer que el derecho conferido por la marca no permitiría a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico (siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial), entre otros elementos, de “las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos”. ”
(Consejo General del Poder Judicial, 2012)

La supuesta ambigüedad del artículo 8 del Convenio de París (1883), desencadenó la concepción española de estimar como obligatorio al registro del nombre comercial para conferir protección a dicho signo distintivo. Es indiscutible que, la norma aludida se limita a determinar la protección del nombre comercial, más no la define. No obstante, la doctrina uniformemente ha conceptualizado a este signo distintivo protegiéndole bajo el solo uso. Aunque es verdad, que las legislaciones alrededor del mundo han optado casi de manera generalizada por conceptualizarlo correlativamente y consentir por ese tipo de protección; existen otros países que le regulan mediante el registro, verbigracia España, cimentados en el hecho de que, la norma internacional deja abierta la posibilidad de que cada país reglamente la condición de protección, y en consecuencia, su significación.

3.3.1.4 Las Prohibiciones de Registro y la Distintividad como requisito indispensable

Lo precitado trae a revisión el análisis de la distintividad, como requisito necesario para registrar un nombre comercial, que concurre igualmente como exigencia acorde a la legislación ecuatoriana y comunitaria. De manera que, los artículos 5 y 6 de la Ley de Marcas vigente en España (2001), que contienen

las prohibiciones absolutas y relativas respectivamente, son trascendentales; dado que, envuelven la distintividad propia de la naturaleza marcaria pero aplicable a este signo distintivo. Todo ello, en concordancia con el artículo 88 ibídem, que abarca las prohibiciones de registro propias del nombre comercial, si aquellos signos no constituyen los enlistados por el artículo 87 ibídem antes observado, remitiendo también a los artículos 5, 6 hasta el 10 de la misma Ley. (2001, art. 88)

La inobservancia a las prohibiciones de registro puede ser reprochada como una actuación de mala fe por parte del Tribunal, más aún cuando se tratan de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados. Aquello concuerda con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, que otorga protección al titular, si es de buena fe. (2006, art. 230) En este sentido, de ninguna forma, se le podría permitir que se valga de la Ley para aprovecharse del reconocimiento que otro signo idéntico o análogo; o que se consienta la convivencia de signos que puedan originar riesgos de confusión o asociación de origen empresarial, dado que la convivencia pacífica no antecede, si el titular conoce la existencia del otro signo y pretende registrar otro igual. Cuestión que se agrava cuando media notoriedad o renombre, en razón de que, como se desprende del recurso N° 5277/2006, el Tribunal podría juzgar como:

“(…) una expresión de una voluntad consciente y deliberada de eludir el cumplimiento de las normas, que vicia la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, porque dicha acción se produce en el ejercicio legítimo del ius prohibendi derivado de la protección jurídica que se desprende del registro del nombre comercial y de marcas con el distintivo “RODILLA”, que goza de notoriedad en el sector de los servicios de cafetería y hostelería, cuya convivencia con el nombre comercial aspirante genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.” (Consejo General del Poder Judicial, 2008)

En cualquier caso, las resoluciones de concesión de la Oficina Española de Marcas y Patentes siempre se asientan en que las solicitudes no estén incursas en las prohibiciones absolutas y relativas. Así como también, en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Marcas (2001), que refieren al examen de fondo, suspensión y resolución de la solicitud respectivamente. El examen de fondo remite a su vez, a los artículos 5 y 9 ibídem antes estudiados, pues la Oficina Española goza del examen de oficio de la solicitud, en cuanto a determinar si incurre en alguna prohibición; de igual forma, al plazo para presentar oposiciones u observaciones de terceros y del examen efectuado por la autoridad registral. Conviene el Tribunal, dentro del recurso de casación N° 1319/2012, por nulidad de registro del nombre comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica"; en afirmar que, las pruebas como los hechos deberán ser conexos:

“(...) el recurso de casación en materia de marcas o nombres comerciales no se puede transformar en mera exposición de la discrepancia de quien lo sostiene con el juicio de hecho de los tribunales de instancia, ni es adecuado que mediante aquél se lleve a cabo una nueva valoración de las diferencias o semejanzas apreciadas.” (Consejo General del Poder Judicial, 2012)

Es inexorable argüir que, a discreción del Tribunal Supremo, no toda sentencia es aplicable de forma general a los casos en que se compare la similitud o identidad aplicativa a los signos en conflicto, es indispensable, atender a las circunstancias propias de cada caso en concreto, de manera lógica y racional, impidiendo así la monopolización sobre un signo o error en los consumidores. Más aún, al vislumbrar que el riesgo de confusión o asociación cabe a las actividades comerciales, en el caso de nombres comerciales, y no solamente en las denominaciones utilizadas como signos distintivos, a no ser que sean notorias y renombradas, que como se profundizó en el párrafo anterior, rompe el principio de especialidad. En el recurso de casación N° 1898/2010, el Tribunal ha sido muy enfático al declarar que:

“Hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones que en materia tan casuística como es la de marcas el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidad. A menos que las sentencias invocadas recaigan sobre marcas coincidentes con las que sean objeto de enjuiciamiento, lo que aquí no ocurre, cuando se trata tan sólo de aplicar la doctrina general a un caso singular no basta para que este motivo prospere la mera alegación de que la Sala de instancia ha errado en el juicio de comparación resultante de aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta.” (Consejo General del Poder Judicial, 2011)

Es por ello que, la suspensión de la solicitud tiene lugar cuando se han interpuesto las oposiciones u observaciones antedichas, debiendo correr traslado al solicitante, para que, dentro del plazo legal, efectúe una de las siguientes opciones: retire, limite, modifique o divida la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la vigente Ley de Marcas en España (2001); inclusive presentar una declaración negando la protección y similitud del signo opositor. Finalmente, la resolución de la solicitud comprende la concesión o denegación del registro, siempre motivadamente; y debiendo ser publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial; y de ser el caso, ordenar y expedir el título de registro de la marca.

3.3.1.5 La obligación del uso del nombre comercial en España

Dentro del mismo orden de ideas, y tras varias consultas efectuadas a la Oficina Española, he podido concluir que al igual que la doctrina y la jurisprudencia, este organismo administrativo equipara el nombre comercial a la legislación marcaria, por lo que el registro resulta constitutivo y no declarativo de derechos. El derecho comienza desde el registro, excepto, cuando a sabiendas de la falta de registro un tercero que haya tenido relaciones comerciales con el titular del signo no registrado registre este a su nombre, en ese caso se consideraría un registro de mala fe, como también se observó en el recurso 5277/2006; razón por la cual, el signo no registrado podría llegar a

protegerse por el mero uso, no obstante, acudiendo ante jurisdicción civil, mediante acción de nulidad de dicho registro o cediéndose en su caso, pues el titular no posee la facultad de sobreponer sus derechos sobre el signo ante la Oficina, al no tener un registro anterior.

En lo que corresponde a la obligación de uso de cualquier signo registrado, el artículo 39 de la actual Ley de Marcas Española antes citada, establece que siempre que un signo esté registrado se deberá utilizarlo en el plazo de 5 años desde su registro, de no ser así, podría dar lugar a causa de caducidad por falta de uso. (2001, art. 39) En atención a lo predicho, para que una marca o nombre comercial quede válidamente registrada, los solicitantes no requieren certificar el uso anterior. El uso no otorga el título de propiedad sobre el derecho. Aquel sólo se obtiene mediante el registro. Es de utilidad lo dispuesto en el alusivo artículo 39, que regula la obligación de uso del signo registrado, e igualmente, los artículos 55 y 58 *ibídem*, que establecen la caducidad en general, y por falta de uso. Que puede ocurrir por falta de renovación, de no uso conforme al registro, por convertirse en una designación usual, entre otros. (2001, arts. 55, 58)

Es inevitable ahondar en la acción de caducidad más relevante, aun cuando en España no sea frecuente este tipo de acciones. Aquella, es la caducidad por falta de uso regulada por el artículo 58 de la actual Ley de Marcas Española (2001), misma que solo puede ser decretada por los tribunales, mediante sentencia, si un tercero ingresa demanda solicitando dicha caducidad; a pesar de ello, no será declarada si el demandado justifica haber reanudado el uso, tres meses antes de la demanda. Llegado a este punto, es cabal elucidar que, la indagación sobre las disimilitudes entre las Leyes de Marcas de 1998 y la de 2001, que rigió y rigen al nombre comercial en España correspondientemente, incumbieron a que las disímiles sentencias razonadas hacían relación tanto a la antigua como a la nueva Ley, por lo que, no se podía pasar por alto las comparaciones urdidas.

Volviendo al tema referido al inicio, el nombre comercial entra en conflicto tanto con marcas como con denominaciones o razones sociales, que parece lógico al asumir que una empresa en el giro normal de su negocio, individualiza sus productos o servicios a través de las marcas y actúa en el tráfico económico bajo un nombre social, por lo que aquellos aparecerán no solo en documentos y contratos de negocios, publicidad, facturas, listas de pedidos, entre otros afines. Que representan al mismo tiempo, medios de prueba válidos para las partes, en cuanto a la prueba del uso, toda vez que la exclusividad del uso del signo radica primordialmente en el principio de prioridad. Así, el Tribunal en el recurso de casación N° 512/2014 sostiene que la prueba, independientemente del medio utilizado y las oposiciones hechas, deberá probar lo alegado:

“Y en fin, la alegación de falta de actividad de las marcas oponentes “GLOBO TELEVISIÓN” y “GLOBO MEDIA” no puede ser acogida, pues, con independencia de las razones opuestas por la parte recurrida, es cierto que tal afirmación se sustenta en la prueba documental aportada por la contraparte, consistente en ciertos recortes de prensa, en los que no se hace referencia a dichas denominaciones, sino a la de “Globomedia”. De dicha prueba documental deduce la demandada en la instancia, la falta de uso de los signos obstaculizantes, pero cabe rechazar tal conclusión (...), que no permite asumir tal deducción de falta de actividad “efectiva” de las marcas oponentes (...). A lo anterior cabe añadir la ausencia de actividad probatoria dirigida a acreditar tal realidad, pues aportada prueba documental con la demanda, se refería esencialmente a otra distinta cuestión (...).” (El subrayado me pertenece).

3.3.1.6 La Protección al Nombre Comercial Notorio o Renombrado

Retornando al tema del nombre comercial notorio o renombrado no registrado, en España cuando el titular de un signo de dicha categoría, recurre ante autoridad competente, acogiendo a su favor lo expresado por el artículo 8 del Convenio (1883), si no llegare a comprobar su uso y conocimiento en el

mercado, de ninguna manera podrá poner a quiebre el principio de especialidad, es decir, extender la protección del rigor comparativo con otros signos que ocasionen riesgos de confusión y asociación sobre la procedencia empresarial. Al respecto, el Tribunal Supremo en el recurso de casación N° 5277/2006, por no concesión del registro del nombre comercial PEÑASCO RODILLA S.L., respaldado en el uso extrarregistral en contra de la marca RODILLA notoriamente conocida y registrada ante autoridad administrativa, resolvió conforme a la doctrina jurisprudencial razonada en sentencia de 20 de diciembre de 2004 (RJ 1315/2002), que resalta la protección jurídica reforzada de aquellos signos:

“Partiendo de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill.) Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial, sino que también supone un mecanismo para la protección de los consumidores, (...).” (Consejo General del Poder Judicial, 2008) (El subrayado me pertenece).

Cabe insistir en que, existe una divergencia entre marca notoria y marca renombrada, pues aquellas no son sinónimos. Ante ello, el Tribunal Supremo ha provenido a definirlos, considerando a la primera, “(...) ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella.” (Recurso N° 5277/2006, 2008) Por lo que, el principio de especialidad no se ve quebrantado en su totalidad. Lo cual no sobreviene con la marca renombrada, que por ser “(...) ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los

productos o servicios pertenecen.” (Recurso N° 5277/2006, 2008) Que supera la protección del principio de especialidad, en virtud del riesgo de confusión y asociación que puede causar en los consumidores, sin tomar en cuenta el objeto individualizado.

3.3.1.7 El nombre comercial en la normativa comunitaria europea

Para concluir, y debido a que España pertenece a la Unión Europea y a su normativa comunitaria, brevemente me reseñaré a la disposición comunitaria más relevante en materia de Propiedad Industrial, que es la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Que no hace mención al nombre comercial. De hecho, en el Reglamento de Marcas Comunitarias, al nombre comercial se le considera, a efectos de oposición, un derecho local equivalente a una marca no registrada. Asimismo, al no estar reglamentado comunitariamente, no prefija norma que obligue al registro del nombre comercial, motivo por el que, no todos los países miembros lo instauran como requisito ineludible para su protección.

Así también, la jurisprudencia europea en sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1999 comparte igual criterio con el Tribunal Andino, al establecer que, siempre se considerará la perspectiva del consumidor común, a efectos de comparación entre signos. Aquella sentencia comunitaria europea fue citada por el Tribunal Supremo de Justicia de España, dentro del Recurso N° 5277/2006, por ser “(...) la persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.” (Consejo General del Poder Judicial, 2008). Finalmente, aquel consumidor medio además permite comprobar la notoriedad o renombre de un signo, y en lo relativo a la posibilidad de ser protegido por el uso, si adquiere dicha calidad, el Tribunal Europeo acerca de la imposición del registro en España, se pronuncia en

sentencia de 16 de noviembre de 2004, citada en el recurso de casación N° 2008/2008 del Tribunal Supremo de Justicia de España:

“(...) Así se deduce de la doctrina emanada de la sentencia del Tribunal (...), cuando refiere que la imposición de determinados requisitos por una legislación de Derecho interno, concernientes a la adquisición del nombre comercial relativos a la exigencia de un uso mínimo o de un conocimiento mínimo del nombre comercial en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza, no se opone a lo dispuesto en el artículo del Convenio de la Unión de París.” (Consejo General del Poder Judicial, 2009)

Con esto se infiere que, si bien el nombre comercial es un signo distintivo no definido por la normativa internacional como lo es el Convenio de París (1883), previamente discutido; ocurre, asimismo, que la normativa europea la cual debe ser observada por España al ser país miembro de la Unión Europea; menos aún abarca la necesidad de conceptualizar al nombre comercial. Aquello conlleva a que este signo no sea uniformemente conceptualizado ni en legislación internacional ni menos comunitariamente. Lo anterior influye en que la regulación para la protección del nombre comercial sea interpretada como ambigua por muchos países, y, por tanto, la exigencia de registro sea concebida como un requisito ineludible como lo requiere España; cuando fehacientemente, el nombre comercial será protegible de manera general con el uso en el tráfico comercial.

4. CAPÍTULO V: PROPUESTA

4.1 INTRODUCCIÓN

A lo largo del presente trabajo de titulación, la prueba del uso del nombre comercial, ha sido estudiada desde el punto de vista de la doctrina, pasando por la observación de los medios de prueba reconocidos en el Ecuador, y finalmente, al análisis de las pruebas actuadas por sus titulares en los recursos administrativos interpuestos ante el Comité de Propiedad Intelectual como ante el Tribunal de la Comunidad Andina, mismos que han sentado jurisprudencia en materia de nombres comerciales. Empero, hasta el momento no han sido establecidas las pruebas idóneas y suficientes para demostrar aquel uso, y que constituyen el objetivo de ésta investigación.

Por consiguiente, en el desarrollo de la propuesta se pretende oportunamente, la elaboración de un escrito de prueba o de oposición, que puntualice los medios probatorios que deberá practicar el titular de aquel signo para hacer valer su derecho de exclusividad ante autoridades competentes. A causa de que, si la normativa interna permite al titular, actuar cualquier medio de prueba para certificar el derecho que alega; de acuerdo al tema en examen, no existe actualmente ley, norma o reglamento alguno, que estipule las pruebas que el titular de un nombre comercial está en la obligación de agregar al proceso. Siendo elemental instaurar las pautas que deberá considerar aquel titular.

Supuesto esto, es justo puntualizar que los denominados principios de pruebas, por parte del Tribunal Andino y el Comité, no son ineficaces para comprobar el uso real, efectivo, continuo y público del nombre comercial. Si bien presuponen aquel uso, no llegan a ser consideradas como pruebas plenas, al no estar acompañadas por carga probatoria que refuerce y complemente la pretensión del titular. Así, el registro como bien ha quedado esclarecido, solamente es una presunción de titularidad. Con arreglo al ordenamiento jurídico ecuatoriano y

comunitario, el derecho de exclusividad al uso de este signo, meramente puede ser adquirido a través del uso en el tráfico económico.

4.2 OBJETIVOS

4.2.1 Objetivo General

Determinar los medios de prueba idóneos reconocidos por la legislación ecuatoriana para la comprobación del uso público, continuo, de buena fe, real y efectivo de un nombre comercial en el tráfico comercial, de conformidad a los principios, reglas y sistemas de valoración probatoria.

4.2.2 Objetivos Específicos

1. Verificar los medios de prueba vigentes y reconocidos por el Código de Procedimiento Civil y el Código General de Procesos para la probanza del uso del nombre comercial.
2. Identificar las pruebas idóneas, suficientes y eficaces para que el titular de un nombre comercial justifique el uso público, continuo, de buena fe, real y efectivo de un nombre comercial en el mercado.
3. Establecer los medios de prueba del uso de nombre comercial conforme a los principios, reglas y sistema de valoración probatoria basado en la sana crítica de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

4.3 ESCRITO DE PRUEBA Y/O OPOSICIÓN

En caso de que el titular desee interponer un escrito de oposición, el encabezado debería ser el siguiente:

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Nombre/s del titular/es), ecuatoriano/s(a/s), de nacionalidad/es (completar), mayor/es de edad, por mis/nuestros propios y personales derechos o en la calidad de Representante Legal de la Compañía o Sociedad titular del nombre comercial (especificar), ante usted comparezco(emos) con el presente escrito, interponiendo (OPOSICIÓN) en contra de la solicitud de registro del nombre comercial/marca (especificar), signado con el número de trámite (indicar), de conformidad con el artículo 208 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), en concordancia con el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000), en los siguientes términos:

(...).

O en su lugar, si el titular pretende ingresar un escrito de prueba para demostrar el uso público, continuo, de buena fe, real y efectivo del nombre comercial, dentro de un recurso subido a conocimiento del Comité de Propiedad Intelectual, el encabezado que corresponde, es el que sigue:

SEÑORES VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(Nombre/s del titular/es), ecuatoriano/s(a/s), de nacionalidad/es (completar), mayor/es de edad, por mis/nuestros propios y personales derechos o en la calidad de Representante Legal de la Compañía o Sociedad titular del nombre comercial (especificar), ante usted(es) comparezco (emos) con el presente escrito de prueba, en relación al trámite (indicar), en los siguientes términos:

(...).

I**FUNDAMENTOS DE HECHO**

En cuanto a los **FUNDAMENTOS DE HECHO**, el titular del nombre comercial deberá justificar su legítimo interés en el trámite, haciendo mención a los

antecedentes de uso del signo del cual alega titularidad y exclusividad de uso. Es necesario hacer alusión al año en que empezó a usarse, la actividad comercial que distingue, el territorio nacional o ciudad en que ha empezado el negocio, de ser el caso que el signo goce de notoriedad o renombre, debe darlo a conocer. Asimismo, si el nombre comercial ha sido registrado, adjuntar copia del título. Demás aspectos que sean relevantes para identificar el primer uso del signo en conflicto.

II

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Con respecto a los **FUNDAMENTOS DE DERECHO**, el contenido y las normas internas como comunitarias que deberían ser consideradas por el titular del nombre comercial al momento de interponer un recurso y oponerse al registro de un signo similar o idéntico, son:

Los artículos 134 y 194 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000), en concomitancia con los artículos 194, 217, 231 y 233 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (2006), determinan los requisitos indispensables para que un signo ya fuere gráfico, denominativo o mixto, solicitado a registro, sea considerado y registrado como signo distintivo, y por ende protegible como tal, bajo las normas antes referidas. Aquellos requisitos envuelven una sola concepción, que es la distintividad, característica propia de los signos distintivos. Que además materializan el deseo de los legisladores de evitar la competencia desleal y salvaguardar a los consumidores en el mercado, quienes pueden incurrir en error o confusión entre dos o más signos similares o idénticos en el mercado.

La distintividad es primordial tanto para el legislador ecuatoriano como para el legislador comunitario, y así lo han establecido en sus respectivos ordenamientos jurídicos; y de la misma manera, lo ha corroborado la jurisprudencia ecuatoriana y comunitaria. Inclusive han llegado a admitir que,

si la utilización de palabras del lenguaje común como parte denominativa de un signo distintivo, si va acompañada de prefijos o sufijos que le otorguen distintividad, sería totalmente viable su registro. En todo caso, se deberá atender a las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas normadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 (2000); la primera, anulable por la propia norma, y la segunda, por pedido del titular.

El Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, así como el Tribunal Andino han basado su discernimiento de rechazar recursos, en que se soliciten la negativa de inscripción de un signo, o su correlativa aceptación; en razón de la identidad gráfica, fonética e ideológica de aquel signo solicitado a registro con otros signos que subsisten en el mercado. Teniendo en cuenta siempre, la denominación que como componente principal reproducen y los distingue en el mercado. En ese contexto, es ineludible no citar el raciocinio del Comité en el trámite 09-905-RV-2S-RR, que por recurso de reposición para anular el registro concedido al signo RESTAURANT OH MAR + GRÁFICA, ha considerado el Comité mediante Resolución No. 0179-2015-CPI-2S, lo siguiente:

“Cabe recalcar que el derecho marcario, a diferencia del derecho invencional o el derecho de autor, es un derecho de ocupación, no de creación, lo que significa que no es necesaria la originalidad o novedad del signo, de manera que basta su distintividad, y obtiene el derecho quien primero lo registra ante la autoridad, en el caso de las marcas, o quien primero lo usa en el comercio, en el caso de los nombres comerciales.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015)

Dentro del mismo orden de ideas, el Tribunal Andino ha expresado en los procesos 27-IP-95 y 12-IP-96, lo que se debe vislumbrar por distintividad. Siendo justo resaltar previamente que, el artículo 234 de la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador (2006), permite aplicar las disposiciones que regulan las marcas, respecto a los nombres comerciales, con ello es conmensurable que la jurisprudencia en cuanto a casos marcarios, resulte igualmente ajustable

a los nombres comerciales. Debiendo señalar que, la marca distingue productos y servicios, mientras que el nombre comercial a actividades comerciales y/o empresas, así en lo que interesa:

“El signo será distintivo cuando por si solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo, por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación.

El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de un signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho”. (Comunidad Andina, 1996)

De ello se colige que, es imposible el registro de un nombre comercial o marca que induzca a confundir a los consumidores y terceros, sobre el origen empresarial de los productos o servicios, o a su vez, la empresa y/o actividad comercial que identifica el signo. La doctrina uniformemente ha aseverado que, no basta la similitud de los signos para prohibir el registro de aquellos, es ineludible que sean capaces de provocar riesgos de confusión y/o asociación. Por tal motivo, es ilógico conceder el registro a un signo que es confundible con uno anteriormente usado. Lo antedicho es sustentado por el Tribunal Andino, en el proceso 104-IP-2007, al considerar que no basta el error inducido a los consumidores, “(...) sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión

y/o asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad (...).” (Comunidad Andina, 2007)

En consecuencia, aun cuando los signos en controversia distingan productos y servicios de clases disímiles o actividades comerciales diferentes, aquello no garantiza la ausencia del riesgo de confusión y/o asociación, pues persiste una conexión competitiva entre ambos. De lo que se desprende que, no gozan de distintividad, un componente esencial en los signos distintivos. Inclusive, la jurisprudencia andina ha calificado a la distintividad como uno de los requisitos para el nacimiento del derecho exclusivo al uso, sin desmerecer a la licitud, que lleva implícita la buena fe; en el Proceso 20-IP-1997 los define así:

“DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para prestar observaciones a una solicitud de marca.

El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atender contra el derecho de terceros ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria.” (Comunidad Andina, 1998)

Ante lo predicho, cabe aludir que el derecho de prioridad que recae sobre el titular que utilizó el signo en conflicto, no solo ostenta el ejercicio del *ius prohibendi*, sino que además aquel estrechamente vinculado con el derecho de exclusividad que recae en quien primero ha usado el signo, en el caso de

nombres comerciales, y registrado en el tema marcario; que encierra la concepción de que quien está primero en el tiempo, está primero en el derecho. Así lo ha ratificado el Tribunal en el Proceso 45-IP-1998, "(...) en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existirá ninguna seguridad jurídica para los competidores." (Comunidad Andina, 2000) Por lo que, las pruebas actuadas para demostrar el uso del nombre comercial (*indicar*) tienen un vínculo directo con lo alegado por el titular del signo referido.

Que al mismo tiempo impide la competencia desleal que puede producirse con el riesgo de asociación y de confusión, pues si bien un signo distintivo sirve para identificar un producto o un servicio, o una actividad económica en el tráfico comercial, para diferenciarla de sus competidores, no existe lógica en usar un signo idéntico o similar. Como resultado, la seguridad jurídica de los consumidores en el mercado, al momento de seleccionar o asociar a un signo con un producto, servicio o actividad económica determinada. Toda vez que, no llegan a cumplirse ninguno de los supuestos que dan lugar al riesgo de confusión y/o asociación, según lo razonado por el Tribunal en el Proceso 82-IP-2002, y que son los siguientes:

"(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos." (Comunidad Andina, 2002).

Sin embargo, en el presente trámite preexiste un riesgo de confusión y/o asociación entre los signos (*indicar*); por lo tanto, es preciso se debe apreciar el requisito imprescindible para otorgar el derecho exclusivo al uso a uno de los dos titulares. Ese requisito es el primer uso, constante en el artículo 191 de la Decisión 486 (2000), que establece que el derecho exclusivo sobre un nombre

comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, sin que por ello, signifique que se inobserve la norma nacional contenida en el artículo 230 de la Ley de Propiedad intelectual, que consolida como elementos valorables para atribuir el derecho de exclusividad al titular del nombre comercial: al uso público, continuo, de buena fe y al menos de 6 meses en el mercado. Es decir, por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Por consiguiente, la discusión actual se centra en el estudio de la libertad de registro que la normativa comunitaria concede a los países miembros de la CAN, para proteger los nombres comerciales (Decisión 486, 2000, art. 191), y así lo reconoce el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), que rige en el Ecuador: "(...) será protegido sin obligación de registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses (...)". El registro es optativo y no obligatorio, es el uso el factor considerable al momento de proteger la titularidad de un signo. Así se tiene que, autores como Ricardo Metke afirman que siempre debe concurrir un nexo entre la prueba del uso de nombre comercial, el derecho exclusivo al uso y el derecho a oponerse al registro de una marca o nombre comercial similar o igual:

"El derecho sobre el nombre comercial se fundamenta en su uso real y efectivo. Por lo mismo la prueba del uso resulta imprescindible para acreditar el derecho. El nacimiento del derecho tendrá lugar con el primer uso válido y conservará su vigencia mientras se continúe usando el nombre comercial en las condiciones que ya se han señalado. Corresponde al titular demostrar el uso del nombre comercial cuando invoque su protección frente a terceros y por lo mismo tiene la carga de la prueba". (Metke, 2006, p. 179)

En este sentido, el registro de una marca idéntica o similar puede exponer al público consumidor a un riesgo desmedido y equivocación al escoger un

producto o servicio. Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Que, además procura proteger al titular del nombre comercial contra cualquier acto de competencia desleal o aprovechamiento injustificado del prestigio que ha obtenido su signo distintivo. Siendo imprescindible enfatizar lo que por nombre comercial se entiende, según el artículo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006): "...al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica".

La importancia de inhibir la oportunidad de que un nombre comercial o una marca sean registrados, radica en el hecho de que, si bien son signos que pertenecen a la Propiedad Industrial, y son de naturaleza distinta; existe la posibilidad de que el consumidor sea inducido a error o confusión respecto al origen empresarial de dichos signos, o al producto o servicio como tal, es decir, riesgo de confusión y/o asociación, si los mismos son idénticos o semejantes, y se refieren a una misma o similar actividad económica y/o producto o servicio. Aquello deberá ser determinado únicamente por la autoridad nacional competente, de conformidad al artículo 137 de la Ley de Propiedad Intelectual (2006), en base a las semejanzas de los signos en conflicto, y denegar el registro.

(No resulta necesario el realizar un cotejo marcario, en razón de que, quienes son encargados de realizarlo, es únicamente los funcionarios pertenecientes al IEPI, por lo que no es valorado en su sentido estricto por el Comité).

III

PRUEBAS

1. Adjunto copia certificada del RUC bajo el nombre comercial (*indicar*).
2. Adjunto copias certificadas de facturas donde consta el nombre comercial (*indicar*) correspondiente a los años (*señalar años consecutivos, ejemplo: desde el año 2000 al 2016*).

3. Adjunto copia certificada del título de registro No. (*indicar*) correspondiente al nombre comercial (*especificar*) otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI.
4. Adjunto copias certificadas de contratos suscritos por (*completar con el nombre del titular o de la Compañía y su representante legal*) en calidad de titular del nombre comercial (*indicar*) con compañías, proveedores y clientes.
5. Adjunto copias certificadas de facturas emitidas en virtud de los contratos mencionados en el numeral anterior, correspondientes a los años (*señalar años consecutivos, ejemplo: desde el año 2000 al 2016*).
6. Adjunto copias certificadas de certificados de participación en ferias, de acreditaciones en taller y seminarios, conferidos a favor del nombre comercial (*indicar*).
7. Adjunto copias certificadas de noticias contenidas en periódicos nacionales que demuestran la realización de las ferias, talleres y seminarios, o en su lugar certificados emitidos por las entidades que organizaron aquellos eventos, especificando la fecha en que tuvo lugar, el lugar y demás particularidades.
8. Adjunto copia certificada de un certificado de registro en asociaciones extendido a favor del nombre comercial (*de ser el caso que exista, ejemplo: artesanos, pequeñas industrias, etc.*)
9. Adjunto copias certificadas de pagos de patentes e impuestos municipales emitidos bajo el nombre comercial (*indicar*).
10. Adjunto copias certificadas de permisos de funcionamiento municipales dependiendo de la rama de la actividad, correspondiente a la empresa que se identifica en el mercado con el nombre comercial (*indicar*).
11. Adjunto copias certificadas de revistas, periódicos y volantes publicitarios donde constan artículos, recortes de prensa.
12. Adjunto originales de llaveros, camisetas, gorras, stickers y volantes publicitarios y de promociones (*entre otros similares*) que refieren a las actividades que se realizan usando el nombre comercial (*indicar*).

13. Adjunto copias certificadas de facturas que evidencian el número de llaveros, camisetas, gorras, stickers, volantes publicitarios y de promociones que se imprimen semestral y anualmente por solicitud del *(indicar titular o compañía titular)* en que consta el nombre comercial *(indicar)*, que conciernen a los años *(señalar años consecutivos, ejemplo: desde el año 2000 al 2016)*.
14. Adjunto copias certificadas de informes de auditorías de la empresa que se distingue en el tráfico económico bajo el nombre comercial *(indicar)*.
15. Adjunto copias certificadas de cheques emitidos con el nombre comercial *(indicar)* a favor de proveedores y demás, que competen a los años *(señalar años consecutivos, ejemplo: desde el año 2000 al 2016)*.
16. Adjunto copia certificada del nombre de dominio que se utiliza en la página web que lleva la misma denominación del nombre comercial *(indicar)*, descargada de la página www.archive.org, que prueba el tiempo desde que la página web ha sido usada en el mercado.
17. Adjunto copias certificadas de las encuestas elaboradas por CEDATOS y efectuadas al público consumidor sobre el reconocimiento y uso del nombre comercial en el tráfico económico.

IV

SOLICITUD

Con lo expuesto, es evidente Señor Director de Propiedad Industrial/Señores Vocales del Comité de Propiedad Intelectual, que el signo solicitado a registro *(especificar)*, por el/la señor/a *(indicar)* o la Compañía *(indicar)*, carece de distintividad, conforme a los requisitos establecidos por la legislación ecuatoriana y comunitaria. Motivo por el cual solicito *(amos)*:

1. Se rechace la solicitud de registro del nombre comercial/marca *(especificar)*, concedida en la Resolución Administrativa No. *(especificar)* dentro del trámite No. *(especificar)*.
2. Se disponga el archivo del trámite, dando fin al proceso.

3. Reconocer el derecho de exclusividad del que goza el titular del nombre comercial (*especificar*) en el mercado, en base a las pruebas actuadas.

V

NOTIFICACIONES

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. (*indicar*), (*especificar ciudad*), que para efecto del presente trámite se ha señalado; y/o en el casillero IEPI No. (*indicar*) de la Ciudad de Quito/Guayaquil.

Firmo conjuntamente con mi Abogado/a.

(...)

5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La doctrina no ha definido uniformemente al nombre comercial, es así que varios autores lo califican como aquel signo que distingue a un empresario, en tanto que otros, a una actividad comercial o empresa. Por lo tanto, la definición de nombre comercial no es igual en todas las partes del mundo, y la calificación de lo que es y no es nombre comercial depende de cada país. Inclusive, no es denominado únicamente como nombre comercial, es conocido también como designaciones comerciales o simplemente designaciones, lo cual ha conllevado a que legislaciones como la Argentina, la regulen bajo ésta última. Ante la falta de conceptualización, el Ecuador ha seguido la línea de lo previsto en los instrumentos internacionales ratificados; y pone fin a aquella inseguridad, al establecer que es una figura absolutamente opuesta a la denominación o razón social, a las marcas, y demás signos distintivos, que distingue a una actividad comercial o una empresa.

Asimismo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina como norma superior a la nacional, en virtud de que el Ecuador es país miembro; ha esclarecido toda incertidumbre, y al contrario de las Decisiones antecesoras, ha definido al nombre comercial en su artículo 190, estableciendo que identifica a un triple objeto, esto es, a una actividad, establecimiento comercial o una empresa; que constituyen un solo concepto organizado para desarrollar el giro del negocio del empresario, por ende, se complementan entre sí. En ese contexto, es independiente del titular de la empresa, puesto que, al ser un signo autónomo, no requiere coincidir con el nombre del empresario o de la sociedad ni impide al mismo, tener a su disposición una pluralidad de aquellos signos. Sin embargo, solo podrá registrar un nombre comercial que consista en signos denominativos, gráficos o mixtos; es decir, la libre elección del titular, siempre que no sean confundibles con otros anteriormente registrados o usados.

La protección del nombre comercial ha sido igualmente un tema de debate tanto para la doctrina como para los legisladores alrededor del mundo. Aquello se debe fundamentalmente a los dos criterios de interpretación del artículo 8 del Convenio de París, por un lado, la estricta, en que el titular puede invocar la protección del signo en un país de la Unión solo cuando ha sido usado en el mismo; y por otro lado la amplia, en que puede alegar dicha protección con independencia de que lo haya usado en tal país. En el Ecuador de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual protege al nombre comercial exclusivamente con el uso en el mercado, debiendo ser continuo, público, real y de buena fe, sin tomar en cuenta los seis meses, pues contradice a la norma comunitaria del artículo 191 de la Decisión 486, que lo protege con el primer uso en el comercio; siendo declarativo de derechos, lo cual no contraviene a la naturaleza misma del signo, que es protegible esencialmente por el uso.

Si bien, el Ecuador ha resuelto la carente homogeneidad doctrinaria con respecto a la definición del nombre comercial, persiste todavía un vacío legal y doctrinario acerca de los medios de pruebas idóneas y suficientes que deben ser actuados por el titular del signo para justificar el derecho de exclusividad a su uso, alegado ante autoridad competente. En vista de que el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, actualmente derogado por el Código Orgánico de Procesos, en concomitancia con el artículo 147 del ERJAFE establecen la admisibilidad de cualquier medio de prueba reconocido en el Ecuador, esto es, la prueba documental, testimonial, pericial, la declaración de parte y de terceros, y la inspección judicial, para acreditar el hecho controvertido e invocado por el titular, siempre que lo practique conforme a derecho; no valoran la circunstancia de que no todos aquellos medios probatorios permiten demostrar eficazmente el uso del nombre comercial, ya sea por la naturaleza propia de los mismos o, a consecuencia de que, no existe conexión entre las pruebas, y el uso y derecho exclusivo demandado.

La carga de la prueba del uso del nombre comercial recae solamente en el titular, que afirmativamente plantea ante autoridad administrativa competente,

alegando su primer uso, público, continuo, real, efectivo y de buena fe, que constituyen los elementos que valora el Comité y el Tribunal Andino para conferir el derecho de exclusividad al uso en el mercado. Según la legislación ecuatoriana, la carga probatoria es una obligación para el solicitante, de conformidad a los artículos 114 y 169 del Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico General de Procesos respectivamente. Dado que, aquello que se arguye como cierto, no es valedero sino hasta cuando haya sido probado, de no ser el caso, son simples o falsas presunciones, que la parte que las atestigua no ha conseguido evidenciar, al oponerse al registro de un nombre comercial y/o marca similar o igual, o a su vez, al haber solicitado la nulidad del registro concedido.

A pesar de ello, el titular de un nombre comercial en el Ecuador, no goza de un derecho *erga omnes* sobre el nombre comercial del cual presume su titularidad, pues si bien puede ejercer el *ius prohibendi* o derecho de interponer recursos ante el registro de signos idénticos o análogos; aquel derecho está limitado tanto por la notoriedad o renombre del nombre comercial en el tráfico económico, como por la actividad comercial específica que distingue en el mercado y le faculta a oponerse al registro de aquellos que puedan producir riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores. En consecuencia, no basta la similitud de los signos para prohibir el registro de aquellos, es imprescindible que sean capaces de inducir a riesgo de confusión y/o asociación.

Aun cuando los signos en controversia, distingan productos y servicios de clases disímiles o actividades comerciales opuestas, aquello no garantiza la ausencia del riesgo de confusión y/o asociación, pues persiste una conexión competitiva entre ambos. De lo que se desprende que, no gozan de distintividad, un componente esencial en los signos distintivos, y estarían inmersos en una o más de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, 136 y 194 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 195, 196 y 231 de la Ley de Propiedad Intelectual. Que devienen en una

seguridad jurídica de los consumidores en el mercado, al momento de seleccionar o asociar a un signo con un producto, servicio o actividad económica determinada y anteriormente existente en el tráfico comercial. En vista de que, llegarían a cumplirse uno de los supuestos que dan lugar al riesgo de confusión y/o asociación, como es la identidad o semejanza entre los signos; y también la identidad o semejanza entre los productos, servicios o la actividad empresarial que distinguen.

El registro del nombre comercial en el Ecuador, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París y la normativa comunitaria e interna, es un requisito que no ha sido impuesto por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; pues va en contra de las disposiciones internacionales y la doctrina sobre la materia, como con la naturaleza propia del signo distintivo, que nació como una figura protegible fundamentalmente con el uso; siendo el registro simplemente una presunción de titularidad y un principio de prueba no suficiente para autenticar el derecho de exclusividad al uso. En ese sentido, aquel titular que pretenda alcanzar la protección y reconocimiento del derecho exclusivo a su uso, deberá materializar aquel uso del signo, en las actividades de la empresa; y asimismo demostrarlo eficazmente bajo los medios de pruebas más idóneos, como lo son las pruebas documentales primordialmente. El derecho de exclusividad en el Ecuador se pierde o se constituye, con el uso o la falta de éste. Y así, no todos los medios de pruebas estudiados en este trabajo investigativo, servirían al titular para evidenciar el mismo.

A fin de cuentas, si se aplicara rigurosamente la definición de nombre comercial a la realidad, disminuirían los problemas alrededor de la protección a ésta figura. Si el nombre comercial solo cubre actividades propias de la empresa, no podría entrar en conflicto con marcas para productos o servicios, y tan sólo tropezaría con otras empresas. Sin embargo, en la práctica, la confusión se ha acrecentado, los nombres comerciales se clasifican utilizando la Clasificación de Niza propia del sistema marcario; debido a que, el legislador ha permitido remitirse a parte de las disposiciones vigentes para marcas, mientras no

afecten a la naturaleza del nombre comercial. Ahora, es difícil, particularmente en el mundo de los servicios, deslindar la actividad de la empresa de los servicios que presta; por lo que, es ineludible adjudicar independencia legislativa, doctrinaria y categórica a este signo distintivo. Por consiguiente, este trabajo investigativo servirá de base para aquellos titulares que buscan comprobar el uso de un nombre comercial en el comercio.

5.2 RECOMENDACIONES

En el Ecuador es innecesaria la obligatoriedad del registro del nombre comercial, aquello, inclusive demandaría una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual. Además, imponer dicho requisito o solemnidad legal para que el titular de un nombre comercial adquiriera el derecho de exclusividad sobre este signo distintivo, vulneraría a la naturaleza propia del nombre comercial como un signo distintivo protegible solamente bajo el uso en el tráfico económico, acorde a la normativa internacional sobre la materia y acogida por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y comunitario. De tal forma, que es inverosímil admitir otra interpretación al artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que no sea la protección del nombre comercial meramente con el uso, por lo cual el registro solo puede ser declarativo de derechos y no constitutivo de aquellos.

Así, mantener el no registro del nombre comercial en el Ecuador, obliga a los titulares de nombres comerciales a materializar su uso en el ejercicio público, continuo, real, efectivo y de buena fe, de una actividad económica por parte de una determinada empresa. No basta la presunción de titularidad, por lo tanto, deberán considerar que el derecho sobre un nombre comercial se constituye con el uso, y se pierde con la falta de aquel. La declaración de derechos que obtiene un titular a través de un título de registro ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual no le garantiza un derecho *erga omnes* de uso exclusivo del signo en el tráfico económico. Con ello se colige que, para oponerse al uso de un signo igual o similar, a aquel que utiliza en el mercado,

si bien podría acudir ante autoridad administrativa competente y solicitar la nulidad de registro o la no concesión del título; no alcanza la protección a la exclusividad del uso, sino actúa pruebas idóneas y suficientes que demuestren aquel uso en el comercio.

Ahora bien, si la legislación ecuatoriana faculta al titular de un nombre comercial, la práctica de cualquier medio de prueba reconocido por la Ley, para hacer valer el derecho que alega, en este caso el uso exclusivo en el tráfico económico; deberá prestar especial atención en las pruebas documentales. Toda vez que, el trámite administrativo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial como ante el Comité de Propiedad Intelectual, en la interpretación de oposiciones o recursos respectivamente, se basa en un proceso absolutamente escrito. Las resoluciones emitidas por las autoridades que conocen el caso radican en el análisis del expediente del trámite y la valoración de las pruebas aportadas, que deberán observar la pertinencia, utilidad y conducencia demandada en el Código General de Procesos, y anteriormente en el Código de Procedimiento Civil.

Dentro de los criterios más relevantes al momento de apreciar las pruebas, por parte de la autoridad competente, es recomendable que el titular del nombre comercial tenga presente que, deberá ejecutar medios probatorios destinados a evidenciar el primer uso en el mercado, como exigencia establecida en la Decisión 486 de la CAN, como norma superior a la nacional y que desplaza o deja inaplicable al requerimiento de los seis meses de uso en el comercio determinado en el artículo 230 de la Ley de Propiedad Intelectual; sin que por ello se comprenda que el uso público, continuo y de buena fe, no constituyan en elementos valorativos al momento de otorgar el derecho de exclusividad del uso a un cierto titular. Que, a su vez, es el único obligado a comprobar dicho uso, en vista de que, la carga probatoria incumbe a quien invoca un derecho.

Si las pruebas documentales son las más eficaces para justificar un uso en el comercio, que se traduce en evidenciar ventas según la autoridad; entre las

más sustanciales se encuentran las facturas, pues aquellas demuestran un uso público y continuo, empero, deberán tener correlación entre la actividad económica y el nombre comercial. En ese contexto, aquellas facturas por pago de publicidad para la empresa, son igualmente válidas y eficaces. Estas deben ser agregadas al proceso en números secuenciales y en años consecutivos; dado que refuerzan al RUC, que solo indica el inicio de la actividad comercial, es decir, el primer uso del signo. De igual manera, son prueba plena, los pagos de impuestos y patentes municipales, permisos de funcionamiento, certificados de participaciones en ferias, talleres y otros afines, informes de auditoría. Todos aquellos documentos deberán ser ingresados como copias debidamente certificadas, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

Inclusive, el título de registro y la constitución de la compañía, último que como denominación o razón social coincide con el nombre comercial, son principios de prueba oportunamente valorables bajo la sana crítica de la autoridad competente; no obstante, deberán ser reforzados por las pruebas anteriormente indicadas para alcanzar la protección del derecho de exclusividad al uso que arguye el titular; puesto que por sí solas no son medios de prueba suficientes ni idóneos. Pese a ello, no son concebibles como pruebas impertinentes, como es el caso de la inspección judicial, que es prueba estrictamente judicial y no administrativa; y que igualmente, no encaja en la pretensión del titular, que es el uso del nombre comercial, en virtud de que, la naturaleza del hecho impide efectuar una inspección, dado que no cabe sobre hechos pasados, sino básicamente sobre hechos que acontecen al momento de la misma. De ahí que no es conducente, ni útil ni pertinente, a menos de que, se trate de una tutela administrativa.

En cuanto al testimonio de terceros y confesión de parte, al igual que la inspección judicial, se fundan en pruebas factibles ante procesos judiciales más no administrativos. De modo tal que, los funcionarios que forman parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial o del Comité de Propiedad Intelectual, no gozan de jurisdicción ni competencia para receptor

declaraciones; por lo cual, es poco ventajoso adjuntar al proceso, certificados de terceros, que por su condición son prueba documental no testifical, o declaraciones juramentadas por parte de los titulares de nombres comerciales, a causa de que, si el objetivo de la confesión es el reconocimiento de hechos favorables, el titular de ninguna forma reconocería otro hecho que no sea el primer uso del signo en el tráfico comercial. En atención a lo predicho, quebrantarían los principios de conducencia, utilidad y pertinencia de la prueba.

Es todavía más improcedente, el requerimiento o práctica de pericias para acreditar el uso real, continuo y efectivo del nombre comercial, o para comprender el significado de los artículos 229 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, y del mismo modo, de alguna norma comunitaria contenida en la Decisión 486. Visto que, no demandan mayor interpretación ni ciencia o expertos en derecho, a fin de entender el alcance de aquellas disposiciones, que sencillamente mandan al titular a justificar el uso del nombre comercial, a través de cualquier medio de prueba, previo al otorgamiento del derecho de exclusividad argüido ante autoridad competente administrativa o judicial, según corresponda.

Con la propuesta presentada en este trabajo de titulación, y una vez efectuado el análisis a la jurisprudencia nacional y comunitaria sobre la materia, es posible aludir que, el escrito de oposición y/o prueba, sirve como modelo válido y eficaz, para todo aquel titular que pretenda demostrar el uso del nombre comercial; ante la falta de Ley, reglamento o norma vigente en el Ecuador que defina, entre los medios de prueba reconocidos por el Código General de Procesos que derogó al Código de Procedimiento Civil, cuáles son idóneos y suficientes por sí solos o en su conjunto, con el propósito de confirmar la titularidad del derecho de exclusividad reclamado, dentro del proceso administrativo ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que es esencialmente escrito y no oral.

REFERENCIAS

- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - España. (1991). Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Publicado en BOE Número 10 de 11 de enero de 1991. Recuperado el 15 de mayo de 2016 de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-628>.
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - España. (1998). Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Publicado en BOE Número 239 de 06 de octubre de 1998, vigente hasta el 9 de diciembre de 2001. Recuperado el 02 de mayo de 2016 de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-23135>
- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - España. (2001). Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Publicado en BOE Número 294 de 08 de diciembre de 2001. Recuperado el 02 de mayo de 2016 de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23093>.
- Arazi, R. (1998). *La Prueba en el Proceso Civil*. (2da ed.). Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca.
- Barrero, C. (2006). *La Prueba en el Proceso Administrativo*. (3ra ed.). Navarra, España: Editorial Arazandi S.A.
- Baylos, H. (2009). *Tratado de Derecho Industrial*. (3ra ed.). Navarra, España: Editorial Arazandi S.A.
- Bercovitz, A. (2014). *Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual*. (15ta ed.). Navarra, España: Editorial Aranzadi S.A.
- Bertone, L., & Cabanellas, G. (2008). *Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*. (3ra ed.) Tomo II. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- Boletín Oficial de la República Argentina. (1980). Ley N° 22.362, de 26 de diciembre, de Marcas y Designaciones (26 de diciembre de 1980 ed.). Argentina (1980). Recuperado el 12 de marzo de 2016 de <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormativa/250344/null>.
- Botana, M., Fernández, C., & Otero, J. (2013). *Manual de la Propiedad Industrial*. (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Bugallo, B. (2006). *Propiedad Intelectual*. (1ra ed.). Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria.

- Cariño, A., & Luengo, B. (2012). Los Nombres Comerciales y los Rótulos de Establecimiento y otros signos. En J. Otero, & A. Casado, *Compendio Práctico sobre la Protección de la Propiedad Industrial. Una Visión Renovada en España, Europa y el Mundo*. Valladolid, España: Lex Nova S.A.U.
- Casado, A. (2000). *Derecho de marcas y protección de los consumidores: El Tratamiento del Error del Consumidor*. Madrid, España: Editorial Tecnos. Grupo Anaya S.A.
- Chiovenda, G. (2002). *Curso de Derecho Procesal Civil*. (Vol. 6). México D.F., México: Oxford University Press México S.A. de C.V.
- Claria, J. (1983). *Derecho Procesal*. Tomo II. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma.
- Código de Procedimiento Civil. (2005). Ecuador: Registro Oficial Suplemento 58 de 12 de julio de 2005.
- Código Orgánico General de Procesos. (2015). Ecuador: Registro Oficial Suplemento 506 de 22 de mayo de 2015.
- Comunidad Andina. (2001). *Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Aprobado en Valencia, Venezuela, el 3 de febrero de 2011. Recuperado el 4 de abril de 2016 de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>.
- Comunidad Andina. (1996). *Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996. Recuperado el 2 de abril de 2016 de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP>.
- Comunidad Andina. (1996). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 27-IP-95. Sentencia de 25 de octubre de 1996*. Recuperado el 16 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/27-IP-95.doc>.
- Comunidad Andina. (1998). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 03-IP-1998. Sentencia de 11 de marzo de 1998*. Recuperado el 13 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/3-IP-98.doc>
- Comunidad Andina. (1998). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 20-IP-1997. Sentencia de 13 de febrero de 1998*. Recuperado el 14 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/20-IP-97.doc>
- Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Aprobado en Lima, Perú el 14 de septiembre de 2000.

Recuperado el 25 de enero de 2016 de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>.

Comunidad Andina. (2000). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 45-IP-1998. Sentencia de 31 de mayo de 2000*. Recuperado el 18 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace581.PDF>.

Comunidad Andina. (2007). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 104-IP-2007. Sentencia de 26 de octubre de 2007*. Recuperado el 17 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1584.pdf>.

Comunidad Andina. (2009). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 114-IP-2008. Sentencia de 11 de febrero de 2009*. Recuperado el 12 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1724.pdf>.

Comunidad Andina. (2011). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 120-IP-2010. Sentencia de 3 de febrero de 2011*. Recuperado el 10 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1943.pdf>.

Comunidad Andina. (2011). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 17-IP-2011. Sentencia de 4 de diciembre de 2002*. Recuperado el 11 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1974.pdf>.

Comunidad Andina. (2012). Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Proceso 17-IP-2011. Sentencia de 15 de junio de 2012*. Recuperado el 15 de abril de 2016 de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1974.pdf>.

Consejo General del Poder Judicial - España. (2007). Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia No. 65/2007 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Recurso 65/2007, Procedimiento Ordinario Número 119/2001, del 23 de enero de 2007. Recuperado el 15 de mayo de 2016 de <http://lawcenter.es/w/file/download/63676>.

Consejo General del Poder Judicial - España. (2008). Tribunal Supremo de Justicia de España. Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sección 3. Recurso Nº 5277/2006, por Denegación de Registro del Nombre Comercial "PEÑASCO RODILLA, S.L.", del 16 de diciembre de 2008. Recuperado el 24 de mayo de 2016 de <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3448394&links=%225277%2F2006%22&optimize=20081230&publicinterface=tr>

- Consejo General del Poder Judicial - España. (2009). Tribunal Supremo de Justicia de España. Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sección 3. Recurso de Casación Nº 2008/2008 por Nulidad de la Concesión del Nombre Comercial "DIRECCION000, C.B.", del 22 de octubre de 2009. Recuperado el 21 de mayo de 2016 de <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=TS&reference=4971024&links=%222008%2F2008%22&optimize=20091126&publicinterface=true>.
- Consejo General del Poder Judicial - España. (2011). Tribunal Supremo de Justicia de España. Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sección 3. Recurso de Casación Nº 1898/2010 por Denegación de Inscripción del Nombre Comercial "Care Clínica Ginecológica", del 8 de febrero de 2011. Recuperado el 18 de mayo de 2016 de <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=TS&reference=5859201&links=%221898%2F2010%22&optimize=20110224&publicinterface=true>.
- Consejo General del Poder Judicial - España. (2012). Tribunal Supremo de Justicia de España. Sala de lo Contencioso de Madrid. Sección 3. Recurso de Casación Nº 1319/2012 por Nulidad de Registro del Nombre Comercial "F.S.B. Viajes Euroamérica", del 21 de diciembre de 2012. Recuperado el 16 de mayo de 2016 de <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=TS&reference=6589304&links=%221319%2F2012%22&optimize=20121228&publicinterface=true>.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 y Registro Oficial 490, Suplemento de 13 de julio de 2011.
- Corte Constitucional de Ecuador. (2013). Sentencia No. 092-13-SEP-CC, Caso No. 0538-11-EP. Recuperado el 14 de marzo de 2016 de <https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/092-13-SEP-CC.pdf>.
- Corte Constitucional de Ecuador. (2014). Sentencia No. 008-14-SEP-CC, Caso No. 0729-13-EP. Recuperado el 17 de marzo de 2016 de <https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/008-14-SEP-CC.pdf>.
- Corte Constitucional de Ecuador. (2015). Sentencia No. 293-15-SEP-CC, Caso No. 0115-12-EP. Recuperado el 20 de marzo de 2016 de <https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/293-15-SEP-CC.pdf>.
- Couture, E. (1981). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma.

- De Santo, V. (1994). *La Prueba Judicial. Teoría y Práctica*. (2da ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad S.R.L.
- Devis, H. (2002). *Teoría General de la Prueba Judicial*. (5ta ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A.
- Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. (Reformada el 8 de abril de 2015 ed.). (2002). Ecuador: Registro Oficial 536 de 18 de marzo de 2002.
- Etcheverry, R. (2014). *Derecho Comercial y Económico. Parte General* (Novena Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.
- Fabrega, J. (1997). *Teoría General de la Prueba*. Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez.
- Fernández, C. (2013). Capítulo XXIX. El Procedimiento de Concesión. En M. Botana, C. Fernández, & J. Otero, *Manual de la Propiedad Industrial* (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández, C. (2013). Capítulo XXXII. El Riesgo de Confusión. En M. Botana, C. Fernández, & J. Otero, *Manual de la Propiedad Industrial* (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández, C. (2013). Capítulo XXXIV. Posición Jurídica del Titular de la Marca. En M. Botana Agra, C. Fernández-Novoa, & J. Otero Lastres, *Manual de la Propiedad Industrial*. (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández, C. (2013). Capítulo XXXVI. El Uso Obligatorio de la Marca Registrada. En M. Botana, C. Fernández, & J. Otero, *Manual de la Propiedad Industrial*. (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández, C. (2013). Capítulo XXXVII. Nulidad y Caducidad. En M. Botana, C. Fernández, & J. Otero Lasts, *Manual de la Propiedad Industrial*. (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Fernández-, C. (s.f.). Capítulo XXXI. Las Prohibiciones Relativas. En *Manual de la Propiedad Industrial*.
- Fernández, J. (2001). *Fundamentos de Derecho Mercantil*. (3ra ed.). Madrid, España: Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derechos Reunidas.
- Florian, E. (1995). *Resultado de las Pruebas y su Apreciación*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.
- Illescas, R. (2003). La Marca y otros Signos Distintivos. En G. Jiménez, *Derecho Mercantil*. (8va ed.). Barcelona, España: Editorial Ariel S.A.

- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2013). *Instructivo para Administración de Documentación del IEPI*. Ecuador: Registro Oficial 42 de 23 de julio de 2013.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2015). *Manual de la Metodología de Valoración de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual*. Ecuador: Registro Oficial Suplemento 277 de 27 de febrero de 2015.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2009). Comité de Propiedad Intelectual. Primera Sala. Recurso de Revisión por Registro del Signo Distintivo: "HAN IL + GRÁFICA", Trámite No. 07-583 RVM, del 30 de abril de 2009.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2015). Comité de Propiedad Intelectual. Primera Sala. Recurso de Apelación por Registro del Signo Distintivo: "POLLOS A LA BRASA BARCELONA", Trámite No. 12-4528-RA-1S, del 02 de abril de 2015.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2015). Comité de Propiedad Intelectual. Segunda Sala. Recurso de Apelación por Registro del Signo: "Guadalupe". Productos Guadalupe Proguadalupe CIA. LTDA. vs GUADALUPE S.A., Trámite No. 10-3283-RA-2S, del 13 de mayo de 2015.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2015). Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Recurso de Reposición por Registro del Signo: "RESTAURANT OH MAR + GRÁFICA", Trámite No. 09-905-RV-2S-RR, del 20 de noviembre de 2015.
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI. (2016). Comité de Propiedad Intelectual. Segunda Sala. Tutela administrativa por infracción a Derechos de Propiedad Industrial No. 885-09. Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato vs. Gladys Esther Rivera Carvajal, Trámite No. 11-3582-RA-2S, del 18 de enero de 2016.
- Legón, F. (1986). *El Nombre Social y el Nombre Comercial. En Derechos Intelectuales*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.
- Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. (1968). Ecuador: Registro Oficial 388 de 18 de marzo de 1968.
- Ley de Modernización del Estado. (Reformada el 12 de septiembre del 2014 ed.). (1993). Ecuador: Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993.
- Ley de Propiedad Intelectual. (2006). Ecuador: Registro Oficial Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006.

- Ley del Registro Único de Contribuyentes. (Reformada el 10 de febrero de 2014 ed.). (2004). Ecuador: Registro Oficial Suplemento 398 de 12 de agosto de 2004.
- Ley Notarial. (Reformada el 14 de marzo de 2016 ed.). (1966). Ecuador: Registro Oficial 158 de 11 de noviembre de 1966.
- Lizarazu, R. (2014). *Manual de Propiedad Industrial*. (1ra ed.). Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A.
- Martínez, Á. (1995). *Filosofía Jurídica de la Prueba*. México D.F., México: Editorial Porrúa.
- Metke, R. (2006). *Lecciones de Propiedad Industrial III*. (1ra ed.). (Raisbeck, Lara, Rodríguez, & R. (McKenzie, Edits.) Medellín, Colombia: Biblioteca Jurídica Díké.
- Montero, J. (2012). *La Prueba en el Proceso Civil*. (7ma ed.). Navarra, España: Editorial Arazandi S.A.
- Morenilla, P. (1997). *La Prueba en el Proceso Contencioso Administrativo*. Zaragoza, España: Editorial EDIJUS.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Enmendado el 28 de septiembre de 1979 ed.). Recuperado el 3 de febrero de 2016 de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. (1929). Convención General Interoamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. Recuperado el 11 de febrero de 2016 de http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=206349.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC. Recuperado el 6 de marzo de 2016 de http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/text.jsp?file_id=305796.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. (2005). Principios Básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la OMPI N° 895(S). Recuperado el 5 de febrero de 2016 de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf.
- Osman, P. (1980). *Pruebas Penales y Problemas Probatorios*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.
- Otamendi, J. (2012). *Derecho de Marcas*. (8va ed.). Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot S.A.

- Otero, J. (2013). Capítulo I. Introducción. En M. Botana, C. Fernández, & J. Otero, *Manual de la Propiedad Industrial*. (2da ed.). Madrid, España: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Pérez, A. (2006). La Propiedad Industrial e Intelectual I. Teoría General. Signos Distintivos. En R. Uría, & A. Menéndez, *Curso de Derecho Mercantil*. Tomo I. Empresario, Establecimiento Mercantil y Actividad Empresarial, Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho de Sociedades. (2da ed.). Navarra, España: Editorial Aranzadi S.A.
- Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y Complementarios (Reformada el 28 de febrero de 2015 ed.). (2010). Ecuador: Registro Oficial 247 de 30 de julio de 2010.
- Rey, C. (2005). *La Propiedad Intelectual como Bien Inmaterial*. Bogotá, Colombia: Editorial Leyer.
- Rodríguez, G. (1997). *Derecho Probatorio*. Bogotá, Colombia: Ediciones Ciencia y Derecho.
- Roserberg, L. (1995). *Tratado de Derecho Procesal Civil*. Tomo II. (R. Vera, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Sánchez, A. (2013). *Confusión de Marcas*. (1ra ed.). Buenos Aires, Argentina: La Ley S.A.
- Sentis, S. (1990). *Valoración de la Prueba*. Buenos Aires, Argentina: Editorial EJEJA.
- Tinoco, J. (2006). *Tratado de la Propiedad Industrial de las Américas. Marcas y Congéneres*. (1ra ed.). Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis Argentina S.A.
- Tullio, E. (1980). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, Argentina: Editorial E.J.E.A.
- Viñamata, C. (2012). *La Propiedad Intelectual*. México D.F., México: Editorial Trillas.