

¿Puede el nombre de una compañía de comercio ser registrado como signo distintivo?

Análisis del marco jurídico en Ecuador*

Could the Name of a Trading Company be registered as a Distinctive Sign?
Analysis of the Legal Framework in Ecuador

Jorge Núñez Grijalva**

Citar este artículo como: Núñez, J. (2017). ¿Puede el nombre de una compañía de comercio ser registrado como signo distintivo? Análisis del marco jurídico en Ecuador. *Revista Verba Iuris*, 12(37), pp. 59-78.

Resumen

Es frecuente que, a partir de su constitución jurídica, una compañía de comercio utilice su nombre como un identificador para sus diversas actividades; con el paso del tiempo, la misma compañía podría necesitar registrar este nombre, otorgado mediante el Derecho Societario, como un signo distintivo (marca de producto / servicio o nombre comercial), el cual se otorga mediante la aplicación del Derecho de Propiedad Industrial.

En ocasiones, esta segunda iniciativa de la compañía puede verse dificultada por la existencia de signos previamente registrados, similares al solicitado por la compañía; o tal vez, porque el

Fecha de Recepción: 15 de enero de 2017 • Fecha de Aprobación: 27 de febrero de 2017

- * Este artículo es producto de una investigación del mismo título, desarrollada por el autor como investigador principal, apoyada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato y el bufete Núñez & Viera, finalizada en el año 2016.
- ** Jorge Vladimir Núñez Grijalva, actualmente cursando el Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas (U. Católica Argentina); Magíster en Economía y Derecho del Consumo (U. Castilla - La Mancha); abogado (U. Nacional de Loja). Profesor de Derecho Societario y de Legislación de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato; socio del bufete Núñez & Viera. Contactos: 1) jnunez@pucesa.edu.ec; Av. Manuelita Sáenz s/n, sector el Tropezón, Ambato-Ecuador. 2) nunezviera@gmail.com; Av. Los Guaytambos y Pasaje La Cruz N.- 6, sector Ficoa, Ambato-Ecuador.

Reception Date: January 15, 2017 • Approval Date: February 27, 2017.

- * This article is the product of a research of the same title, developed by the author as Principal Researcher, sponsored by Pontificia Universidad Católica de Ecuador, located at Ambato, and the Lawyers Office Buffet Núñez & Viera, which was completed in year 2016.
- ** Jorge Vladimir Núñez Grijalva, currently studying the Doctoral Program in Legal Sciences (Universidad Católica Argentina); Master in Economics and Consumer Law (Universidad de Castilla - La Mancha); Lawyer (Universidad Nacional de Loja). Professor of Corporate Law and Intellectual Property Law at the Pontificia Universidad Católica del Ecuador, located at Ambato; Partner of the Law Firm Núñez & Viera. Contacts: 1) jnunez@pucesa.edu.ec; Av. Manuelita Sáenz s / n, sector El Tropezón, Ambato-Ecuador. 2) nunezviera@gmail.com; Av. Los Guaytambos and Pasaje La Cruz N.- 6, Ficoa sector, Ambato-Ecuador

organismo de Estado encargado de este registro de propiedad industrial, observe que el pretendido signo carezca de distintividad, o quizás, consista en una palabra o expresión de uso común en un determinado territorio.

El presente estudio analiza el problema, con énfasis en el marco jurídico de Ecuador, desde los ángulos doctrinario, normativo y jurisprudencial, buscando sugerir posibles vías jurídicas de solución a esta frecuente problemática empresarial.

Palabras clave: Marca registrada, nombre comercial, nombre de una compañía de comercio.

Abstract

It is frequent that, starting from its date of incorporation, a trading Company uses its legal name as a way to distinguish or identify itself for its various activities; with the time, the same trading company may need to register this name, granted by Business Law, as a distinctive sign (product mark / service mark or trade name), which is granted through application of Industrial Property Law.

Sometimes, this second initiative of the company may be hampered by the existence of signs which has been previously registered, similar to the one requested by the company; or perhaps because the State agency in charge of the industrial property registry notes that the alleged sign is devoid of distinctiveness, or perhaps it consists of a word or expression commonly used in a given territory.

This study analyzes the problem, with emphasis in the legal framework of Ecuador, from the doctrinal, normative and jurisprudential standpoints of view, seeking to suggest possible juridical ways of solving this frequent business problem.

Keywords: Trademark, Commercial name, Trade name, Name of a trading company.

Introducción

Las compañías de comercio son organizaciones empresariales que, al constituirse cumpliendo los requisitos, formalidades y procedimientos exigidos por la ley, adquieren personalidad jurídica propia, teniendo la potestad legal de ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismas y, de ser representadas judicial y extrajudicialmente.

La 'denominación' de una compañía de comercio, es la palabra o conjunto de palabras que singularizan e identifican a la misma, constituyéndose por lo tanto en el nombre con el que se le conoce a una compañía. En razón de lo expuesto, en el presente estudio utilizaremos

el término 'nombre' para referirnos a la denominación de una compañía de comercio, considerando que existen especies de compañías que no pueden utilizar una 'denominación objetiva', como por ejemplo las compañías en comandita.

El nombre de una compañía constituye una propiedad suya, no pudiendo por tanto, ser adoptada por otra compañía de comercio que opere dentro del país y sujeta a las leyes ecuatorianas, con el propósito de evitar la posibilidad de confusión entre los diversos agentes del mercado.

Siendo así y como consecuencia de lo anterior, toda compañía adquiere el derecho de

utilizar su nombre de forma exclusiva, el cual en muchas ocasiones y especialmente tratándose de negocios familiares, es utilizado como el primer (sino el único o principal) identificador comercial de la empresa y sus productos / servicios en el mercado.

Tanto el nombre de una compañía, como los signos distintivos registrados, son elementos de gran importancia para toda sociedad mercantil moderna, ya que, entre otros usos, facilitan que los consumidores / usuarios distingan e identifiquen al fabricante o proveedor y a sus productos / servicios; por lo tanto, el acceso a los mismos y su posterior gestión y protección legal, representan temas relevantes en el entorno jurídico - empresarial de cada país.

En el desarrollo del trabajo, se estudia la doctrina, normativa y jurisprudencia pertinentes, tanto a nivel andino (Decisión Andina 486 e interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina)¹, como a nivel de Ecuador (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en adelante COESCCI). De esta forma, se analizan los posibles obstáculos que pudiese enfrentar el pretendido registro del nombre de la compañía, en base a la posible similitud existente entre el mismo y signos similares pre-existentes de propiedad de terceros, o tal vez, dada la presencia de carencias y debilidades propias del signo solicitado, que impiden su registro.

Problema de Investigación

A pesar de la importancia jurídica que tiene el nombre de una compañía como primer identificador comercial de la misma, el problema es que en la práctica de los negocios, es frecuente que una compañía no haya registrado su nombre como signo distintivo, y cuando lo pretenda hacer, posiblemente deba enfrentar complicaciones jurídicas por la posible similitud

existente entre el nombre de la persona jurídica (compañía) y signos similares previamente registrados, de propiedad de otra/s persona/s (naturales o jurídicas).

Al respecto, el objetivo del presente estudio bibliográfico es identificar el marco jurídico y las vías legales para que el nombre de una compañía de comercio pueda ser registrado como signo distintivo en Ecuador, sea como marca o nombre comercial.

Dentro de este contexto, existe un conjunto de opciones jurídicas, tanto para el registro cuanto para solucionar los posibles obstáculos que pudieren surgir a consecuencia de esta acción. Al respecto, surge entonces la pregunta que orienta la presente investigación: ¿puede el nombre de una compañía de comercio ser registrado como signo distintivo, en Ecuador?

Estrategia metodológica

Se aplicó el método inductivo – deductivo y la técnica de investigación documental. La investigación se desarrolló de enero a diciembre del año 2016, cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido para las diversas fases del estudio.

Resultados de la investigación

Los resultados alcanzados por la investigación, son los siguientes:

El nombre de la compañía de comercio

Definición de persona jurídica y de compañía de comercio

Para Balouziyah (2012), una organización empresarial es, “una persona jurídica a través del cual los inversionistas y emprendedores ofrecen bienes y servicios y participan en el comercio y otras actividades generadoras de riqueza” (p. 19). Según lo manifestado, podemos

ratificar que a pesar de haber adoptado una figura jurídica 'formal', toda compañía o sociedad mercantil sigue siendo en esencia una 'empresa', orientada a una determinada explotación lucrativa. De su parte, Guerrero y Zegers (2014) miran a la sociedad como:

"(...) una de las formas jurídicas que puede dar continente a esa sustancia o contenido dinámico a que es la empresa" y dicen además que, "puede haber empresa sin sociedad correlativa, pero no puede haber sociedad comercial sin una empresa que le proporcione contenido y razón de ser" (p. 29).

En Ecuador, la Ley de Compañías (1999), en su Art. 1, expresa respecto de la compañía, lo siguiente:

"Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades (p. 1). Con efecto comparativo, en Argentina, la Ley de Sociedades Comerciales (1984), en su Art. 1, dice al respecto que:

Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima (...)" (p. 1).

Es evidente que las normas positivas citadas, son esencialmente contractualistas, de lo cual y en relación al presente estudio, lo relevante es que debe existir un contrato constitutivo de sociedad, el cual a su vez, debe cumplir con ciertos requisitos de legalidad (v.gr. capacidad de las partes, libre consentimiento, objeto y causa lícitas) y, además, contener en su texto el conjunto de atributos requeridos para la persona jurídica que se funda (v.gr. nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y representación legal). De entre los atributos de la

personalidad jurídica antes mencionados, para el presente estudio tiene especial relevancia el nombre de la compañía de comercio.

Elementos del nombre de una compañía de comercio

En relación al nombre de una compañía, el Reglamento de Reserva de Denominaciones para las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, en Comandita Dividida por Acciones, y de Economía Mixta, sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2014) (en adelante RRD), emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador (en adelante SCVS), dispone, en lo principal, lo siguiente:

"Artículo. 2.- Definiciones. Denominación: Es la palabra o conjunto de palabras que denota el nombre de la compañía.

Artículo 3.- Singularidad. - La denominación de las compañías sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores, deberá ser distinguida de cualquier otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por ninguna otra compañía, con prescindencia del domicilio, objeto y régimen legal que tuviera; en consecuencia, la denominación podrá conformarse por denominación objetiva, razón social, expresión peculiar y tipo de compañía (...)" (p. 2).

Resulta que, a efecto procesal, la SCVS exige como primer paso para la constitución de una nueva compañía de comercio, el que se haga la reserva del nombre de la misma en el sistema informático de la entidad. En el caso de que el nombre solicitado, sea similar a uno ya existente, este es rechazado, debiendo buscarse otro nombre e iniciar de nuevo el procedimiento, y así sucesivamente, hasta que el sistema informático de la SCVS determine que, en la base de datos de la institución, no existe ningún otro nombre similar al que se solicita.²

Dentro de las prohibiciones del RRD, en el Art. 16 del mismo, se dispone que: "No podrá reservarse una denominación que sea ortográfica o fonéticamente igual o similar al que pertenezca a una compañía preexistente, aun cuando esta consienta expresamente en ello, con excepción de la peculiaridad de las compañías holding".³

Hasta aquí, la normativa vigente es clara, coherente y, aparentemente, también suficiente. Sin embargo, en la práctica se pueden presentar dos problemas puntuales, originados precisamente por insuficiencia normativa.

Sin embargo, respecto al papel del organismo de control societario, cuando se suscitan problemas de confusión entre nombre societario y marca registrada, el Art. 19 del RRD (2014), dispone lo siguiente:

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no está facultada legalmente para dirimir las controversias que se susciten con ocasión de la identidad o similitud entre nombres de compañías o por la inclusión en ellos de signos amparados por la Ley de Propiedad Intelectual; tales conflictos se dirimirán ante los jueces comunes, a los que pueden acudir los interesados, a menos que las partes decidan de consuno resolver sus diferencias en la jurisdicción arbitral, o a través de la mediación. (pp. 10-11).

De lo expuesto, la supra citada normativa presenta, en su aplicación, dos problemas puntuales:

1. Como indican los Procedimientos de Reserva del RRD, el procedimiento vigente solamente busca y compara los nuevos nombres de compañías que sean iguales o similares a otros ya existentes, -dentro del ámbito societario-, lo cual hoy por hoy, no genera complicaciones gracias a que la SCVS dispone de un sistema automatizado de manejo de su propia base de datos, que impide que a una nueva compañía, se le

reserve (y autorice a constituirse) con el nombre de una compañía previamente existente. Sin embargo, de ello, el problema se presenta cuando, de manera errónea a mi punto de vista, el Art. 19 del RRD le quita a la SCVS la potestad de solucionar, en sede administrativa, las posibles controversias que pudieran surgir, quizá, a causa de posibles errores del sistema informático o de errores humanos (nada es perfecto).

Frente a esta posibilidad, personalmente pienso que se debería reformar el citado Art. 19, suprimiendo del texto, la frase "con ocasión de la identidad o similitud entre nombres de compañías", permitiendo de esta manera la existencia de una instancia en sede administrativa (societaria), que tutele de manera efectiva los derechos de las partes y que, a la vez, le restituya a la SCVS el derecho (y obligación) que tiene de subsanar cualquier posible error institucional (por supuesto, de buena fe), finalizando de manera ágil, efectiva y económica, las potenciales controversias que surjan, no siendo necesario el que las partes ingresen a la vía judicial para hacerlo.

2. La antes mencionada revisión que se hace de la base de datos de la SCVS, solo circunscrita al ámbito societario, deja de lado la posible existencia de signos distintivos iguales o similares al nombre de la compañía de comercio que se ha solicitado, dentro del ámbito de la propiedad industrial, el cual por supuesto no es competencia de la SCVS, sino del IEPI. De forma clara, esta situación muestra la falta de coordinación entre estos dos organismos del Estado, así como la inexistencia de un sistema automatizado de manejo de información, que integre las respectivas bases de datos, en pro de evitar los posibles conflictos que esta descoordinación puede acarrear para los ciudadanos.

Al respecto es importante recordar que, todos los organismos, órganos e instituciones

que conforman la administración pública ecuatoriana, están obligados a observar en su accionar los principios de calidad, coordinación, eficiencia y efectividad (entre otros), según lo dispone el Art. 227 de la Constitución de la República.

Debido al ya descrito contexto, en el cual (por el momento) el Estado no tiene un sistema de control efectivo, que evite la posible colisión entre los nombres de compañías de comercio otorgados por la SCVS y, los signos distintivos registrados por el IEPI, con cierta frecuencia se presentan en Ecuador casos en los que, una compañía de comercio pretende registrar el nombre que ha venido utilizando por cierto tiempo, como un signo distintivo (sea marca o nombre comercial). Como se sabe, existir similitud con otro signo ya registrado esta petición debería ser negada por el IEPI, en aplicación de lo dispuesto por los Arts. 136 y 137 de la Decisión Andina 486.

Sin embargo, surge la pregunta: si la existencia de esta debilidad en los sistemas de control del Estado, ¿es causa suficiente y justa para que le sea negada a una compañía de comercio, su derecho a registrar como signo distintivo, el nombre que le fue legalmente reservado y posteriormente registrado por la SCVS, y con el que se ha dado a conocer en sus diversas relaciones mercantiles?

Por supuesto, también se sabe que en estos casos queda a salvo el derecho de cualquier persona que se sienta afectada, de reclamarle al Estado la restitución del derecho que le ha sido negado, en las vías administrativa, contenciosa administrativa, e incluso, constitucional. A pesar de ello, nuevamente se observa que la ya mencionada debilidad de coordinación y de integración de los sistemas del control del Estado, son fuente de conflictos legales entre las personas, quienes se ven empujadas hacia procesos legales no buscados y no deseados por ellas.

Como solución de raíz al problema, es evidente que de cara hacia el futuro, el mismo terminaría mediante la inversión de los recursos necesarios para integrar las bases de datos de los dos organismos de control; sin embargo, de cara hacia el pasado el problema subsiste, dada la gran cantidad de nombres de compañías y signos distintivos previamente concedidos y registrados, los cuales en algún momento podrían colisionar.

En lo concerniente a la presente investigación y dado el contexto de este segundo problema, el mismo se constituye en el punto de partida para buscarle respuesta a la pregunta de estudio planteada: ¿puede el nombre de una compañía de comercio, ser registrado como signo distintivo?

Signos distintivos, marca y nombre comercial

Los signos distintivos y su clasificación

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (2016) (en adelante INDECOPI) de Perú, define a los signos distintivos, como aquellos “elementos de la propiedad industrial que utilizan productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o actividades económicas”. En el campo normativo, la Decisión Andina 486, en su calidad de Régimen Común de Propiedad Industrial, reconoce la existencia de las siguientes clases de signos distintivos: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.⁴ Los signos más usuales en la actualidad, son los dos primeros: la marca y el nombre comercial.

Respecto a la marca, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2016) (en adelante OMPI), la define como, “un signo que

permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.” Por su parte, Zuccherino y Mitelman (1997) piensan que la marca “es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público” (p. 78). Para Ruiz (2013), una marca es “todo signo distintivo destinado a diferenciar los productos y servicios de una empresa o persona determinada con los de la competencia y que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor” (p. 84). Respecto a la función principal de una marca, para Otamendi (2010), la “verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros (...)" (p. 3).

En lo referente al nombre comercial, la Oficina Española de Marcas y Patentes (2016), define al mismo como, “el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.” Al respecto, para Breuer Moreno (1929), el nombre comercial es, “aquel bajo el cual un comerciante, ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial” (p. 23).

Normativamente, la Decisión Andina 486 (2000), en su Art. 134, conceptualiza a la marca de la siguiente manera:

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro” (p. 1).

Por su parte, la misma norma andina, en el Art. 190, primer párrafo, respecto al nombre comercial, dice lo siguiente: “Se entenderá

por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (...) (p. 44).

Opciones para registrar el nombre de una compañía de comercio como signo distintivo

Como ya se mencionó al inicio del presente artículo, con cierta frecuencia, las compañías de comercio, una vez constituidas por escritura pública e inscritas en el Registro Mercantil (en base a la normativa societaria), inician sus actividades utilizando su nombre social a manera de un “identificador comercial”, sin haber registrado (también al inicio) alguna clase de signo distintivo (ej. una marca o, luego de cierto tiempo, un nombre comercial), en base a la normativa de propiedad intelectual. Y entonces, si posteriormente una compañía pretende registrar su nombre social como un signo distintivo (marca o nombre comercial), posiblemente deba enfrentar complicaciones jurídicas por la posible existencia de signos previamente registrados, con el signo solicitado por la compañía ante el IEPI.

A continuación, se ejemplifica lo dicho a través de la recreación un caso hipotético, que permite ilustrar de mejor forma la situación; sucede como sigue:

En Ecuador, en una pequeña ciudad de provincia, en 1980, se funda la -Panadería y Pastelería Jorge Núñez-, negocio familiar que lleva el nombre de su propietario y que con el tiempo ha logrado un importante volumen de clientes gracias a la calidad de sus productos y el buen servicio. Por otra parte, en la capital de la nación se funda en 1985, una pequeña industria familiar productora de alimentos, que lleva el nombre del padre de familia, denominada –Industria Harinera y Panificadora Jorge Núñez-. No existe ninguna clase de relación entre las dos empresas y sus propietarios. Llega

el año 2001 y, la segunda empresa (industria) registra la marca de fábrica –Industria Harinera y Panificadora Jorge Núñez–, ante el IEPI. Esta empresa, desde sus inicios, opera bajo la figura jurídica de ‘persona natural’, utilizando solamente el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de su propietario. Por otra parte, en el año 2005, la primera empresa (panadería y pastelería) se transforma en compañía de comercio (persona jurídica), pasando a utilizar el nombre social –Panadería y Pastelería Jorge Núñez Cía. Ltda.–, otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

En el mismo año 2005, –Panadería y Pastelería Jorge Núñez Cía. Ltda.– solicita el registro de su nombre social como marca de fábrica ante el IEPI, quien da inicio al trámite; sin embargo, la empresa –Industria Harinera y Panificadora Jorge Núñez–, presenta una oposición al registro, alegando que el signo solicitado es similar a su marca ya registrada, y especialmente, dado el hecho que los dos signos están inmersos en la misma clase internacional n.- 30 de la Clasificación de Niza, la cual comprende, entre otros productos, “harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería.”⁵ Ante los motivos expuestos, el IEPI niega el registro de la marca a la citada compañía de comercio, alegando las causales de irregistrabilidad relativa contenidas en el Art. 136 de la Decisión Andina 486, dejando por supuesto a salvo el derecho de la persona jurídica solicitante, de interponer las acciones administrativas (recursos) o judiciales (contencioso-administrativas) que estime pertinente en defensa de sus derechos. Hasta aquí el caso de estudio.

Al respecto, es necesario anotar que en los países miembros de la CAN rige el principio de especialidad, según el cual pueden registrarse como marcas, signos distintivos idénticos o similares, siempre y cuando pretendan identificar productos o servicios diferentes. En caso

contrario, cuando los productos o servicios son los mismos o si estos no son idénticos, pero el registro puede causar riesgo de confusión o de asociación con signos en proceso de registro o registrados por un tercero, o con sus productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio del signo de este tercero, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, aplican como ya se dijo, las correspondientes causales de irregistrabilidad relativa del Art. 136 de la Decisión Andina 486.

La única excepción al principio de especialidad, es la existencia de la marca notoriamente conocida, la cual está regulada en los Arts. 224 y ss. de la propia Decisión Andina 486; el Art. 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–; y, el Art. 6 bis del Convenio de París.

El hipotético caso descrito, permite visualizar un ejemplo de los posibles obstáculos que debería enfrentar cualquier compañía de comercio que se encuentre en una situación parecida. Por lo tanto, y como parte central de este artículo, a continuación, se presentan las posibles opciones a tener en cuenta para registrar el nombre de una compañía de comercio, como signo distintivo, en Ecuador:

Cuando el nombre que ha venido empleando una compañía, sea suficientemente distintivo por sí solo, para diferenciar los productos o servicios que representa en el mercado; y además, no se asemeje a ningún otro signo distintivo ya registrado (sea marca o nombre comercial)

En este primer escenario, por supuesto, no existe ninguna dificultad mayor para el registro, pudiendo el signo solicitado (nombre social) acceder a su registro, en la medida que cumpla lo exigido por la Ley. Al respecto, se pueden presentar dos posibilidades para registrar este nombre social:

Registro como nombre comercial

Según Art. 190 de la Decisión Andina 486 (2000), se entenderá por nombre comercial:

“Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (...) Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. (p. 45)

Cuando en el primer párrafo del supra citado artículo 190, se menciona -cualquier signo-, este bien podría ser el nombre que una compañía de comercio ha utilizado en su contrato constitutivo, e inscrito en el respectivo Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades de la SCVS, posibilidad que es ratificada expresamente por el segundo párrafo del mismo artículo, al decir que puede constituir “nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles”.

Y respecto al tercer párrafo, este incluso va más allá, ya que permite que una persona jurídica (v. gr. compañía de comercio), pueda poseer y utilizar comercialmente, al mismo tiempo, un nombre social (denominación o razón social) y un nombre comercial.

Según se observa, la normativa vigente permite que las compañías de comercio interesadas en registrar su nombre social como un nombre comercial (signo distintivo), lo puedan hacer, por supuesto, previo al cumplimiento de los presupuestos jurídicos exigidos en la Ley. Respecto a lo último, vale mencionar que para registrar un signo como nombre comercial, la Decisión Andina 486 dispone que se observe, en lo principal, la normativa relativa a marcas

(v.gr. Arts. 155, 156, 157, 158, 195- 196, 198 y 199), siendo incluso aplicable a los nombres comerciales el mismo procedimiento de registro vigente para las marcas.

En Ecuador, el COESCCI (2016) en su Art. 415, dispone lo siguiente:

“El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo (...). En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe, al menos dentro de los seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión”. (p. 71).

Registro como marca de producto / servicio

Según la Decisión 486 (2000), Art. 134, constituye marca lo siguiente:

“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. (p. 31)

Por su parte, respecto a la marca y su registro, el COESCCI (2016), en su Art. 359, dispone lo siguiente:

“Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. (p. 64)

Como se observa en la supra citada norma, el nombre de una compañía de comercio si podría ser registrado como marca de producto o servicio, ya que encaja plenamente en el requisito legal de “cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Además, es importante tomar en cuenta que, generalmente, el nombre de una compañía de comercio tiene varios elementos intrínsecos que lo tornan diferenciable, frente a otros signos presentes en el mercado, lo cual también es un elemento que facilita su posible registro como marca.

Por ejemplo, en el caso de la compañía imaginaria –Asesora Jurídica Viera & Vasco VIVASCOLEX CIA. LTDA.–, esta compañía tiene un nombre compuesto por varios elementos exigidos por las normas societarias; a saber: una –denominación objetiva– (Asesora Jurídica), una –razón social– (Viera & Vasco), una –expresión peculiar– (VIVASCOLEX) y las siglas respectivas a la especie de compañía de la que se trata (CIA. LTDA). Todos estos elementos, en conjunto, forman un signo con capacidad intrínseca para distinguir productos o servicios en el mercado, y que además, es susceptible de representación gráfica.

Por lo tanto, una compañía de comercio tendría altas posibilidades de obtener el registro de su nombre como marca de producto o servicio, dada la especificidad y alto nivel de diferenciación que posee este nombre.

Cuando el nombre que ha venido empleando una compañía, no sea suficientemente distintivo por sí solo, para diferenciar los productos o servicios que representa en el mercado, o sea un signo similar a otro signo distintivo ya registrado (marca o nombre comercial)

A pesar de lo mencionado en el literal A, en la práctica existe la posibilidad de que surjan obstáculos para que una compañía de comercio registre su nombre como signo distintivo. Al respecto, se presentan los siguientes casos:

Cuando el nombre que ha venido utilizando una compañía de comercio, posee un débil nivel de distintividad (por ser genérico

o descriptivo), carece de distintividad intrínseca o es de uso común

En ocasiones, el signo del cual se solicita su registro (nombre de una compañía de comercio) podría enfrentar dificultades relacionadas a la falta de distintividad intrínseca que posea. Estas dificultades de falta de distintividad, generalmente se originan en causas subyacentes de generosidad, descriptividad o uso común del signo. A continuación, se desagregan, a su vez, cada una de ellas:

Cuando el signo solicitado es genérico

Este caso se produce cuando el signo que se pretende registrar (ej. nombre de una compañía de comercio) está conformado exclusivamente por una palabra o expresión con la que comúnmente se nombra, de forma directa, al producto o servicio al que pretende representar, de forma directa. Por ejemplo, si se solicitase el registro de la marca -camisas-, esta marca consiste exclusivamente de un término genérico con el que se nombra comúnmente en el comercio de Ecuador, a este tipo de prenda de vestir para caballeros. De igual forma ocurre, si se utilizaran deformaciones de la denominación genérica relacionadas con el signo que se pretende registrar, como por ejemplo el uso de diminutivos (ej. camisitas) o el uso de ortografía alterada (ej. kamisas).

En el campo normativo, la Decisión Andina 486 (2000), en su Art. 135, literal f), dispone al respecto lo siguiente:

"No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate".
(p. 32)

Si un signo ha adquirido significado secundario, es registrable como marca, incluso a pesar de que su uso primario consista en la denominación genérica del producto o servicio,

y no posea otros elementos adicionales que le otorguen diferenciación. Por otra parte, se debe considerar que los elementos adicionales toman mayor relevancia cuando, precisamente, se debe analizar la registrabilidad de signos genéricos sin significado secundario.

En el caso que nos ocupa, el nombre de una compañía de comercio si podría ser registrable, por tener elementos específicos y diferenciables que rompen la regla de la genericidad; ejemplo es ello es el nombre –Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA–, el cual difícilmente podría ser considerado como un término ‘genérico’ relacionado a la producción y procesamiento de alimentos, sino que más bien, de forma específica identifica a una compañía de comercio ecuatoriana.

Cuando el signo solicitado es descriptivo

Este ocurre cuando un signo, exclusivamente y de forma directa, indica alguna característica, información o calidad del producto o servicio al que se aplica; y, debido a esta circunstancia, carece de distintividad propia. Los signos descriptivos se limitan a expresar una calidad o característica del producto o servicio al que se aplican, pero no aportan para identificarlo por sí mismo o para diferenciarlo de los demás de su clase (ejemplo, cuando una marca de productos de panificación, pretende ser registrada simplemente con la expresión -pan caliente-).

Normativamente, la Decisión Andina 486 (2000), en el Art. 135, Literal e), al respecto establece como una causal absoluta de irregristrabilidad de los signos descriptivos, el que estos sean exclusivamente descriptivos:

“No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de

los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. (p. 32)

En relación a esta causal de irregristrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante TJCAN), en el Proceso 151-IP-2004, Gaceta Oficial N.- 1165 (2004), ha manifestado lo siguiente:

“No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”. (p. 28)

En el caso que nos ocupa, desde mi punto de vista, el nombre de una compañía de comercio no pretende describir cualidades o características de una compañía o de los productos o servicios que pretende identificar. Por el contrario, cuando una compañía reserva su nombre social y posteriormente lo utiliza para constituirse como persona jurídica, solamente pretende identificar de manera específica (o por lo menos de manera sugestiva), el tipo de negocio al que se dedica la compañía, no buscando efectuar una descripción de sus productos / servicios o de las características de aquellos.

Por ejemplo, el nombre Agro Industrial Súper Arroz S.A., claramente no busca describir las especiales características del producto de la empresa (un arroz ‘súper’), sino más bien, busca que el mercado de alimentos identifique a la compañía y haga negocios con ella. Por lo expuesto, pienso que, al solicitar su registro marcario, el nombre de una compañía no debería ser considerado descriptivo de

las características u otras cualidades de los productos o servicios que pretende identificar, pudiendo por tanto, acceder a su registro marcario.

Cuando el signo solicitado carece de distintividad o es de uso común en la sociedad

Es necesario tener presente la existencia, por una parte, de ciertas exigencias normativas relativas a las características que debe reunir un signo para ser considerado como marca (ej. tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado, Art. 134 Decisión 486); y, por otra parte, la existencia de ciertas prohibiciones absolutas para registro de una marca (ej. carecer de distintividad, Art. 135 Decisión 486) y prohibiciones relativas (ej. ser idénticos o asemejarse a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, Art. 136, Decisión 486)⁶.

Además, tampoco se puede olvidar que existen razones concernientes al interés general, como pueden ser aquellas que hacen referencia a la necesidad de que los signos considerados genéricos, descriptivos y de uso común (ej. las cifras numéricas o las letras), no sean monopolizados por una sola persona (natural o jurídica), estando disponibles en todo momento para que cualquier persona los puedan utilizar dentro de la sociedad.

Para el presente caso, relativo a la posibilidad de que el nombre de una compañía de comercio pueda registrarse como signo distintivo, el organismo público pertinente (en Ecuador, el IEPI), debe analizar caso por caso, si procede o no, el otorgamiento de registro marcario al nombre de una compañía mercantil, para lo cual, pienso que debería considerar que, dado el conjunto de elementos que componen este nombre social, el mismo tiene a su favor dos puntos concretos: i) identifica claramente a la sociedad mercantil que representa, dentro de su giro normal de

negocios (ej. Corporación Favorita C.A.); y, ii) no es un signo de uso común en el mercado (ej. Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A.).

Aplicación de la figura de la distintividad adquirida o *secondary meaning*, para el registro de un signo que no sea distintivo, o que consista en la denominación usual, descriptiva o genérica de un producto o servicio determinando

La figura jurídica del 'significado secundario', en la práctica, viabiliza el registro marcario de un signo que, intrínsecamente, no reúna las condiciones necesarias para ser considerado distintivo, o que tal vez consista en la denominación usual, descriptiva o genérica de un producto o servicio determinando. Es importante considerar que el *secondary meaning* (en adelante solamente SM), enerva algunas de las causales absolutas de irregistrabilidad (ej. falta de distintividad), pero no lo hace respecto de las causales relativas de irregistrabilidad, como por ejemplo, el que el signo solicitado se asemeje a otro previamente registrado.

Para abordar este tema, previamente es necesario analizar en profundidad qué es, cuándo surge y como se aplica la figura de la distintividad adquirida. La teoría del SM se origina en el derecho anglosajón, propio del *Common Law* inglés, donde el sistema de registro de marcas es de tipo declarativo (de derechos), y no de tipo atributivo (constitutivo de derechos), como lo es en la legislación andina de propiedad industrial.

El SM se produce en un signo que previamente goza de presencia en el mercado, pero que sin embargo, por ser descriptivo, genérico, común o usual, no puede acceder a su registro marcario, precisamente por carecer de capacidad intrínseca para distinguir productos o servicios en un mercado.

Es importante aclarar que al decir 'significado secundario', no quiere decir que tenga

un significado menos importante que el 'significado primario' o significado intrínseco del signo, sino que simplemente se denomina de esta forma ya que aparece mediante el uso y el paso del tiempo. En otras palabras, aparece en un 'segundo' momento (*secondary*), el cual poco a poco permite el surgimiento de cierto grado de relación entre el producto o servicio representado por el signo, y los productos o servicios del empresario (fabricante o proveedor). De esta forma y en virtud a la mencionada relación que ha surgido en este 'segundo' momento, se puede identificar al producto, distinguirlo de los demás de su clase y muy especialmente, determinar su origen empresarial.

El SM va creciendo en un signo en cuestión, generalmente gracias a estrategias de *marketing* y de *branding* implementadas, para alcanzar una adecuada presencia comercial y posicionamiento del signo, respectivamente; los cuales poco a poco van logrando que el público le otorgue al signo un nuevo y concreto significado, al vincularlo con el producto o servicio que representa y mediante los 'nexos afectivos' que se van tejiendo entre el público y el signo, a través de su uso frecuente.

Una vez que el signo ha alcanzado esta gracia de manos del mercado, por sí mismo ha logrado romper con la prohibición legal inicial (de registrar signos de bajo poder distintivo o de uso común), sin que por supuesto esto signifique que el reconocimiento adquirido por el signo, pueda dar nacimiento a alguna clase de derechos marcas a favor de su propietario, derechos marcas que surgirán plenamente a partir del registro del signo ante el organismo gubernamental correspondiente.

Esto último, debido a que nuestro sistema ecuatoriano y andino de registro, es atributivo (porque concede derechos exclusivos a su titular, una vez el signo está registrado). Por supuesto, en los casos de distintividad adquirida por el uso, la carga de la prueba recae en la

compañía que solicita que su nombre sea registrado como signo distintivo (marca o nombre comercial).

Respecto a la prueba del SM, en la realidad mercantil podrían presentarse complejas situaciones probatorias tendientes a demostrar que el signo cuyo registro se solicita (nombre social) ha logrado que el público reconozca con claridad el producto o servicio, y por lo tanto lo relaciona con el empresario fabricante o distribuidor, tomando relevancia fundamental la evidencia que el empresario pueda presentar y probar adecuadamente, dentro de un proceso administrativo o judicial en el cual se dispute el SM alcanzado por un signo⁷.

Normativamente, la Decisión Andina 486 (2000), recoge la figura de la 'distintividad adquirida o distintividad sobrevenida', en su Art. 135, inciso final, respecto a lo cual dispone lo siguiente:

"No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". (p. 33)

Como se observa, la norma andina abre la posibilidad de que los signos que no son distintivos b), o que sean descriptivos e), genéricos f), comunes o usuales g), o que consistan en un color no delimitado por una forma específica h), puedan ser registrados en base a la distintividad que estos han adquirido, mediante su uso constante en un determinado mercado, identificando un bien o un servicio específicos. De esta manera, el nombre de una compañía, utilizada como identificador comercial, incluso habiendo sido inicialmente rechazada su solicitud de registro (por ser descriptiva, genérica o de uso común), podría llegar a registrarse posteriormente como marca, gracias a haber

adquirido SM mediante su uso frecuente y sostenido en el mercado.

Es decir, la norma andina incorpora en el sistema jurídico de los países andinos la posibilidad de que los signos no distintivos, genéricos, descriptivos, comunes o usuales, en el mercado (literal g), puedan ser registrados en base a la distintividad que estos han adquirido dado su uso constante en un determinado mercado, para identificar bienes o servicios específicos; es decir, gracias a un ‘significado secundario’ otorgado, nada más ni nada menos, que por el principal elemento del sistema comercial: –el consumidor–, y el reconocimiento objetivo que éste haga del signo solicitado.

En el ámbito de la doctrina, existen voces a favor y en contra de la SM. Entre quienes se oponen a la misma, está López (2006), quien analiza la inclusión de la figura de la distintividad adquirida en la Decisión Andina 486, lo que aparentemente se opone a las normas positivas del Derecho de marcas, ya que otorga a un titular, “derechos de uso exclusivo sobre signos de uso necesario en el tráfico comercial” (p. 54), es decir, sobre signos de uso generalizado por una determinada sociedad, razón por la cual nadie debería tener exclusividad para en uso mercantil.

Del lado de quienes apoyan la SM, tenemos a Arochi (2012), quien analiza la importancia del uso de la distintividad adquirida como una de las innovaciones más importantes del Derecho de marcas mexicano y contemporáneo, al igual que Valverde (2014), quien resalta la importancia de que tanto los tribunales europeos como los norteamericanos, mediante su propia generación de jurisprudencia en el tema de la aplicación del *secondary meaning* (ej. caso *Phillips* en Europa y, caso *Rock & Roll Hall of Fame* en Estados Unidos), coinciden en reconocer “la importancia de que los consumidores deriven la procedencia empresarial del nombre de la marca” (p. 49), demostrando por

tanto poseer criterios de exigibilidad similares respecto a la aplicación de la distintividad sobrevenida para otorgar un registro marcario a signos o expresiones de bajo nivel distintivo o de uso generalizado en una sociedad.

Por su parte, Fernández-Nóvoa (2001), menciona que, siendo la marca un bien inmaterial, “(...) la culminación del proceso formativo de la marca (...) se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios” (p. 142); es decir, es gracias al uso real de un determinado producto o servicio, que la marca que representa a este producto o servicio puede ser efectivamente asociada a un determinado origen empresarial y, por lo tanto, en ese momento puede establecerse una conexión tripartita entre marca, producto/servicio y, fabricante.

Con el propósito de disminuir el peligro de que un registro ya concedido mediante SM, pueda ser revocado, López (2006), indica además que, el concepto de distintividad adquirida “flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, dándole valor al uso previo al registro y estableciendo excepciones a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto”(p. 56), al igual que Correa (1996), quien menciona que: “(...) Según el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no significa necesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter a través del uso” (p. 88).

Jurisprudencialmente, al respecto de la distintividad adquirida, el TJCAN ha mencionado lo siguiente, a través de la interpretación prejudicial del Proceso 92-IP-2004, Gaceta Oficial N.- 1121:

“(...) si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio

a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. (...) En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro". (p. 40)

Como se puede observar, el TJCAN claramente determina que, a manera de excepción, existe la posibilidad de que un signo (en el caso que nos ocupa, el nombre de una compañía de comercio) adquiera registro marcario, incluso coexistiendo con otros signos similares preexistentes, siempre y cuando se cumplan ciertos presupuestos jurídicos determinados por el mismo Tribunal y, que es importante desglosar:

- a. Uso previo del signo (nombre de una compañía de comercio) antes de la presentación de solicitud de registro como marca. Este uso real, implica evidenciar la actividad de comercialización del producto o del servicio, toda vez que la simple actividad publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad y venta del producto o del servicio en el mercado.
- b. Evidenciar que un número importante de los consumidores o usuarios del producto o servicio, dentro del segmento o nicho de mercado objetivo en el respectivo País Miembro, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

Por supuesto, para evidenciar el cumplimiento de estos dos presupuestos jurídicos,

se requerirá observar los medios probatorios aceptados por el sistema jurídico ecuatoriano, en este caso el Código Orgánico General de Procesos.

Cuando el nombre que ha venido utilizando una compañía de comercio, resulta ser similar a una marca de producto / servicio o a un nombre comercial, previamente registrados

En este caso, la LC y la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante solo LPI) se ven enfrentadas, ya que a pesar de que el nombre de la compañía ha sido legalmente otorgado por la primera norma legal, y al haberse autorizando a la compañía a utilizarla en todo su giro comercial, no podría a la vez ser registrada como signo distintivo, ya que esta acción violaría los derechos de propiedad intelectual conferidos previamente por la segunda norma legal, a otra u otras personas.

En el caso de que el IEPI deniege el registro del nuevo signo (sea como marca o como nombre comercial) la compañía vería seriamente limitados sus derechos sobre el uso comercial de su propio nombre en un territorio determinado (ej. Ecuador), a través del cual los diversos agentes sociales y económicos le identifican y establecen relaciones mercantiles. Por otra parte, en el caso de que el IEPI conceda el registro de la marca, esta acción sería violatoria de normas expresas, nacionales e internacionales, que protegen los derechos de propiedad intelectual de la/s persona/s titulares de un signo distintivo que ha sido registrado con anterioridad.

Es evidente que estamos frente a dos ámbitos jurídicos diferentes, sin embargo, en la práctica existen casos en los que estos dos ámbitos colisionan entre sí, posiblemente por la existencia de anomalías o antinomias jurídicas, por fallas en los sistemas administrativos o procedimentales internos de cada órgano administrativo, o simplemente (como

este caso) por una inadecuada coordinación (e interconexión en las bases de datos) entre dos órganos públicos, como son la SCVS y el IEPI.

Es importante mencionar que en el presente caso, las personas (naturales o jurídicas) inmersas en esta colisión de sus derechos, dentro del mercado, no han buscado el conflicto, siendo más bien los afectados por errores o debilidades existentes en los sistemas jurídico - administrativo del propio Estado, estando por lo tanto el mismo, en la obligación de dar solución al conflicto surgido, acatando lo dispuesto en el Art. 11, núm. 9 de la Constitución de la República (2008), el cual dispone que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” (p. 21); teniendo presente además, el principio de igualdad ante la Ley dispuesto en el mismo Art. 11, núm., 2 de la Constitución, el cual expresa que, “todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (p. 23).

Como solución a esta colisión normativa, y sobre todo, procurando dejar a salvo los derechos de las dos personas en conflicto, la anterior Ley de Propiedad Intelectual,⁸ en su Art. 293, preveía lo siguiente:

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

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de

la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía”. (p. 66)

Al respecto de la solución planteada, se observa que en la citada norma legal, el Legislador Ecuatoriano le otorgaba mayor “peso” a los derechos de propiedad intelectual generados por signos distintivos previamente registrados, que a los derechos sobre nombres o denominaciones sociales otorgados mediante la Ley de Compañías, lo cual manifiestamente, rompe el principio de igualdad ante la ley contenido en el Art. 11, núm., 2 de la Constitución ecuatoriana, como ya se mencionó.

De todas formas, es importante observar que el Art. 293 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, intentaba ser una solución normativa para esta clase de conflictos entre el nombre de una compañía y un signo registrado previamente. Lamentablemente, no ha sido reemplazado por un artículo similar en el nuevo COESCCI, por lo cual pienso que se hace necesaria en Ecuador, una reforma legal de este nuevo Código, reincorporando el texto del citado Art. 293 LPI, con ciertas modificaciones que permitan que, en casos como el que nos ocupa el presente numeral, se articule un ‘comité interinstitucional’ conformado por delegados de la SCVS y del IEPI, el cual a manera de un órgano colegiado, tendría la función de solucionar (en sede administrativa) los posibles conflictos que surjan en el tema.

De esta forma, mediante el análisis caso por caso, se podría determinar cuál de las partes en conflicto tiene primacía para el ejercicio de

sus respectivos derechos, en base a diversos elementos a considerar, como por ejemplo: la antigüedad del derecho concedido por el Estado a cada una de las partes; el ejercicio real y efectivo que cada parte ha hecho de sus respectivos derechos; el nivel de identificación y reconocimiento alcanzado en el mercado por el signo de cada una de las partes (y los productos / servicios representados por el mismo), entre otros; por supuesto, sin perjuicio de realizar los respectivos análisis doctrinarios, normativos y jurisprudenciales que correspondan al caso.

Así, el Estado estaría respetando la igualdad ante la Ley de las dos partes en conflicto y, garantizando la tutela efectiva de los derechos de todas las personas, tal como lo dispone el texto constitucional; a la vez que estaría dando solución a un conflicto surgido por causas imputables a errores normativos, administrativos o de falta de coordinación, que en ocasiones se generan dentro del accionar del Estado frente a los administrados.

Como corolario del presente artículo, relativo a la pretensión del registro del nombre de una compañía de comercio como un signo distintivo, es necesario tener presente que cada caso es diferente y requiere de un análisis y tratamiento singular, sin olvidar además lo que todo abogado ya conoce: en la práctica, procesalmente una cosa es formular una pretensión y, otra muy diferente, es alcanzarla.

Conclusiones

Respecto al objetivo planteado en esta investigación, se concluye que:

- En Ecuador, existen varias vías jurídicas para el registro del nombre de una compañía de comercio, como signo distintivo (marca o nombre comercial).
- Cuando el nombre que ha venido utilizando una compañía de comercio, requiera

registrarse como un nombre comercial, esto si es posible debido a que los derechos de P.I. relativos al nombre comercial se adquieren mediante su uso previo y continuo en el comercio (en este caso, del nombre de la compañía), previo cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión Andina 486 (Arts. 191 y 194) y en la vigente Ley de P. I. ecuatoriana (Arts. 229 al 234).

- Cuando el nombre que ha venido empleando una compañía, sea suficientemente distintivo por sí mismo, para representar determinados productos o servicios en el mercado, y que además, no se asemeje a ningún otro signo distintivo ya registrado, si es posible registrar el mismo como marca de producto o servicio, previo cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión Andina 486 (Arts. 134 al 137) y en la vigente Ley de P.I. ecuatoriana (Arts. 194 al 197).
- Cuando el nombre de una compañía de comercio entra en conflicto con un signo (marca o nombre comercial) previamente registrado, la derogada Ley de P.I. ecuatoriana, en su Art. 293, contenía un procedimiento para solucionar el posible riesgo de confusión, otorgando prioridad a la marca registrada por sobre la razón social. Sin embargo, de no estar de acuerdo con esta norma, por considerarla injusta al desconocer la obligación constitucional que tiene el Estado de garantizar, por igual, los derechos de las dos partes, es necesario que el en nuevo COESCCI se restituya esta vía de solución, pero incorporando ciertas reformas que le permitan al Estado, tutelar igualitariamente los derechos de las dos partes en conflicto.
- Cuando el nombre que ha venido empleando una compañía de comercio, no esté dotado de las características necesarias que lo hagan intrínsecamente distintivo para alcanzar un registro marcario, es decir, cuando sea calificado de signo genérico, descriptivo, de

bajo nivel diferenciador o de uso común en el medio social, de manera excepcional, el pretendido registro eventualmente podría ser otorgado, previo análisis y comprobación caso por caso, de la distintividad que el signo haya adquirido mediante su uso continuo y estable en el mercado (*secondary meaning*), según lo dispone el Art. 135 de la Decisión Andina 486 y la jurisprudencia del TJCAN.

Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución Política de la República del Ecuador*, Registro Oficial N.- 449, Montecristi, 20 de octubre de 2008.

Asamblea Nacional del Ecuador, *Código Orgánico General de Procesos*, Quito, R.O. 506, 22 de mayo de 2015.

Asamblea Nacional del Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Quito, R.O. 899, 9 de diciembre de 2016.

Balouziyah J. (2012). *Las sociedades mercantiles estadounidenses*, Madrid, Ed. Marcial Pons.

Comisión de la Comunidad Andina, (2000). *Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, Lima, Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones.

Congreso Argentino, Ley 19550, *Ley de Sociedades Comerciales*, T.O. 1984, Buenos Aires, reformada el 1 de agosto de 2015, por el Código Civil y Mercantil de la Nación.

Congreso Nacional del Ecuador, *Ley de Propiedad Intelectual*, R.O.320, Quito, 27 de marzo de 1998.

Congreso Nacional del Ecuador, *Ley de Compañías*, R.O. N.- 312, Quito, 5 de noviembre de 1999, última modificación de 20 de mayo de 2014.

Correa, C., *Acuerdo TRIPs*. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1996.

Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Ed. Marcial Pons, 2001.

Guerrero R. & Zegers M. *Manual sobre Derecho de Sociedades*, Santiago de Chile, Ed. Universidad Católica de Chile, 2014.

Otamendi, J., *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2010, 3.

Ruiz, M., *Manual de Propiedad Intelectual*, Quito, Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, *Reglamento de Reserva de Denominaciones para las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, en Comandita Dividida por Acciones, y de Economía Mixta, sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores*, R.O. N.- 332, Quito, 12 de septiembre de 2014.

Zuccherino, D., y Mitelman C., *Marcas y Patentes en el GATT*, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1997.

Webgrafía

Arochi, R., *La distintividad adquirida en tratados internacionales y en otras jurisdicciones*, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, Cuarta Época, Año 1, N.- 2, julio-diciembre 2012, recuperado de: <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/Derecho-Privado/2/tci/tci16.pdf>, con fecha 8 de mayo de 2016.

Blanco C. (2015). La influencia positiva de la CAN en la descentralización territorial colombiana en *Revista Opinión Jurídica*. Edición enero junio de 2015. Pp. 161-174. Documento extraído el 2 de enero de 2016 de <http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1204/1159>

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI–, Preguntas Frecuentes, ¿Qué se entiende por signos distintivos?, Lima, 2016, recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/preguntas-frecuentes>, con fecha: 8 de noviembre de 2016.

López, J., “Marcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino Propiedad Intelectual”, en *Revista propiedad intelectual*, Vol. V, núm. 8-9, enero-diciembre, 2006, Universidad de los Andes Mérida, recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018586004>, con fecha 8 de mayo de 2016.

Breuer Moreno P., *El Nombre Comercial en la Legislación Argentina*, Buenos Aires, Ed. Jesús Menéndez, 1929.

Oficina Española de Patentes y Marcas, *Guía de Examen de Prohibiciones de Registro, Prohibiciones Relativas*, Madrid, 2015, recuperado de: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf, con fecha: 9 de marzo de 2016.

Oficina Española de Marcas y Patentes, ¿Qué es un Nombre Comercial?, 2016, recuperado de: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos01.html, con fecha 11 de noviembre de 2016.

Organización Mundial del Comercio –OMC. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Convenio constitutivo de la OMC*, Ginebra, 1994, recuperado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm, con fecha: 1 de diciembre de 2016.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI. *Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*. Ginebra, 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979, recuperado de: file:///F:/formas%20

de%20competencia%20desleal,%20contra%20marcas,%20jng,%20nov2016/convenio%20de%20paris,%20ompi.pdf, con fecha 25 de noviembre de 2016.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-, Marcas. ¿Qué es una marca?, Zurich, 2016, recuperado de: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>, con fecha 8 de marzo de 2016.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI, *Clasificación de Niza*, 10ma ed., Lista de clases con notas explicativas, Ginebra, 2015; recuperado de: http://web2.wipo.int/nef/nef-projects/ns015/ns015-a02_ibli.pdf, con fecha: 11 de noviembre de 2016.

Valverde, S., “Distintividad sobrevenida en el derecho marcario costarricense”, en *Revista de Derecho Empresarial - REDEM*, No. 1 – febrero 2014, Bufete BLP, San José, recuperado de: <http://www.redemcr.org/contenido/distintividad-sobrevenida-en-el-derecho-marcario-costarricense/>, con fecha 08 de mayo de 2016.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 92-IP-2004*, Gaceta Oficial N.- 1121, Lima, 28-septiembre-2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 151-IP-2004*, Gaceta Oficial N.- 1165, Lima, 07-febrero-2005.

Notas:

¹ Al respecto es importante referenciar a la profesora Blanco, quien afirma que en la mayoría de las Constituciones de los países andinos se consagra la necesidad de fortalecer el proceso andino de integración, como fin esencial del Estado (Blanco, 2010).

² Para mayor información se sugiere ver el *Reglamento de Reserva de Denominaciones para las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, en Comandita Dividida por Acciones, y de*

Economía Mixta, sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y Valores, Procedimientos de Reserva, Arts. del 20 al 27.

³ SCVS, RRD, 10.

⁴ Para mayor información consultar la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2000, en especial los Arts. 134, 135, 136, 175, 176, 180, 181, 85, 186, 190, 191, 200, 201, 221 y 222.

⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, *Clasificación de Niza*, 10ma ed., Lista de clases con notas explicativas, Ginebra, 2015; recuperado de: <http://web2.wipo.int/nef/nef-projects/ns015/>

ns015-a02_ibli.pdf, con fecha: 11 de noviembre de 2016, 17-18.

⁶ Para conocer más al respecto, ver Arts. 134 al 137 de la Decisión Andina 486.

⁷ En Ecuador, todo lo relativo a la prueba y su práctica dentro de procesos civiles, mercantiles y contencioso administrativos, se encuentra normado en el Código Orgánico General de Procesos -COGEP-, en vigencia plena a partir del 22 de mayo de 2016.

⁸ Esta ley estuvo vigente hasta el 9 de diciembre 2016, en que fue reemplazada por el Código Orgánico del Conocimiento, Creatividad e Innovación.