

Uso de nombre comercial para protección de servicios conforme a la decisión 486 de la CAN

Use of commercial name for protection of services in accordance with decision 486 of the CAN

Uso de nome comercial para proteção de serviços conforme decisão 486 da CAN

Mariela Alejandra Briones Herrera¹
Universidad Tecnológica Indoamérica
mabriones0710@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-6695-0548>



Esthela Paulina Silva Barrera²
Universidad Tecnológica Indoamérica
esilva13@indoamerica.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-4354-9258>



DOI / URL: <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE3/338>

Como citar:

Briones, M. & Silva, E. (2024). Uso de nombre comercial para protección de servicios conforme a la decisión 486 de la CAN. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(E3), 668-688.

Recibido: 30/01/2024

Aceptado: 29/02/2024

Publicado: 30/04/2024

¹ Estudiante de la Universidad Indoamérica

² Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, Magíster en Derecho Tributario, Especialista Superior en Derecho de la Empresa y Magíster en Derecho de la Empresa, Docente de la Universidad Tecnológica Indoamérica a tiempo completo.

Resumen

La presente investigación analiza la importancia del nombre comercial y la marca de servicios como formas de protección de la propiedad intelectual. El objetivo es determinar si la protección que brinda la actividad comercial de un establecimiento se extiende a sus servicios sin necesidad de registrar la marca. Esto permitiría a los propietarios de signos distintivos proteger sus negocios de manera más sencilla y efectiva, sin tener que realizar trámites que retrasen su actividad. El estudio toma en cuenta el caso signado bajo el PROCESO No. 110-IP-2008, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre la necesidad de registrar la marca de servicios para su protección. La decisión del Tribunal fue que, si bien la legislación ecuatoriana permite que un nombre comercial proteja los servicios de un establecimiento después de su primer uso, lo cual genera un análisis de la necesidad jurídica de solicitar el registro de marca para la protección del servicio aun cuando la premisa legal permite que después del primer uso en el establecimiento ya tiene protección, convirtiéndose en un procedimiento innecesario hacia los propietarios de distintos tipos de negocios.

Palabras clave: Nombre comercial, registro de marca, signo distintivo, creatividad e innovación, Decisión 486 de la CAN.

Abstract

This research examines the importance of trade names and service marks as forms of intellectual property protection. The objective is to determine whether the protection provided by a business's commercial activity extends to its services without the need to register the mark. This would allow owners of distinctive signs to protect their businesses more easily and effectively, without having to undergo procedures that delay their activities. The currently study considers the case assigned under PROCESS No. 110-IP-2008, in which the Andean Community Court of Justice ruled on the need to register the service mark for its protection. The Court's decision was that, although Ecuadorian legislation allows a trade name to protect a business's services after its initial use, leads to an analysis of the legal necessity to apply for trademark registration for service protection even though the legal premise allows protection after initial use in the establishment, which becomes an unnecessary procedure for owners of different types of businesses.

Keywords: Trade name, trademark registration, distinctive sign, creativity and innovation, Decision 486 of the (CAN) Andean Community of Nations.

Resumo

Esta pesquisa analisa a importância do nome comercial e da marca de serviço como formas de proteção à propriedade intelectual. O objetivo é determinar se a proteção proporcionada pela atividade comercial de um estabelecimento se estende aos seus serviços sem a necessidade de registro de marca. Isto permitiria aos titulares de sinais distintivos proteger os seus negócios de uma forma mais simples e eficaz, sem terem de realizar procedimentos que atrasem a sua atividade. O estudo leva em consideração o caso assinado sob o PROCESSO Nº 110-IP-2008, no qual o Tribunal de Justiça da Comunidade Andina se pronunciou sobre a necessidade de registro da marca de serviço para sua proteção. A decisão da Corte foi que, embora a legislação

equatoriana permita que um nome comercial proteja os serviços de um estabelecimento após seu primeiro uso, o que gera uma análise da necessidade legal de solicitar o registro de marca para a proteção do serviço mesmo quando a premissa legal permite que após a primeira utilização no estabelecimento já possui proteção, tornando-se um procedimento desnecessário aos proprietários de diversos tipos de negócios.

Palavras-chave: Nome comercial, registro de marca, sinal distintivo, criatividade e inovação, Decisão 486 da Comunidad Andina de Nações (CAN).

Introducción

El nombre comercial es un distintivo cuya principal finalidad es proveer de individualidad y personalidad a una persona o establecimiento que al momento de utilizarlo se encuentre en ejercicio efectivo de una actividad económica, esto permite a los consumidores diferenciar el servicio que estos prestan de entre varios proveedores de un servicio similar.

Las marcas de servicios son un elemento importante para los negocios y empresas, se forman por medio de signos distintivos como palabras, letras, números o la combinación de estos elementos, cuya meta es la de aumentar la visibilidad y reconocimiento de la marca y productos que ofertaran a los consumidores de este.

La importancia del nombre comercial y marca de servicios, más allá de las dos formas de protección de propiedad intelectual que están establecidas para la legislación nacional en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESCI-, siempre y cuando el nombre y servicio se encuentren en uso actual, constituye una propuesta con la cual se busca simplificar los procesos y que la protección de la propiedad intelectual en el caso específico de los servicios que se ofertan en el local comercial, involucren también los servicios que pueda o no proteger una marca. La Decisión 486 sobre propiedad intelectual y la legislación nacional previamente mencionada, definen el alcance de la protección del nombre comercial y de la marca de servicios.

El objetivo a ser investigado en este artículo corresponde a identificar, si la protección que brinda la actividad comercial del local se extiende a sus servicios sin registro de marca

como tal dentro de la legislación ecuatoriana, es decir, la facilidad al propietario del signo distintivo para proteger su actividad y desarrollar su negocio de manera efectiva sin que existan trámites que retrasen su actividad y evitar que otras personas puedan llegar a ocupar su distintivo dentro de la actividad que ofertan.

El presente artículo presenta el análisis del art.415 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que habla del nombre comercial y de cómo este identifica a la actividad económica que ejerce una persona o establecimiento y distingue de las demás que realizan actividades idénticas o similares, y el derecho que se adquiere desde su primer uso y dura hasta el cese del uso del nombre comercial así como también la Decisión 486 de la Comunidad Andina, además de la revisión del PROCESO 110-IP-2008, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre la necesidad de solicitar el registro de marca para la protección del servicio aun cuando la premisa legal permite que después del primer uso en el establecimiento ya tiene protección.

Desarrollo

Perspectiva dogmática del nombre comercial

Concepto

Según, el artículo 190 de la Decisión Andina 486 “se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, pág. 44)

El nombre comercial se lo considera como un es un signo distintivo el cual tiene como objetivo identificar a una empresa, mediante su producto o servicio prestado en el mercado, es independiente de la razón social de las personas jurídicas, aunque ambas pueden funcionar de la mano ya que como explica la CAN, un propietario tiene la facultad de utilizar más de un nombre comercial para obtener la posición e identidad su servicio o producto.

Es un derecho de propiedad industrial que otorga a su titular la exclusiva facultad de utilizarlo, impidiendo el uso a terceros. Desde una perspectiva dogmática, el nombre comercial se puede definir como un que puede ser utilizado bajo la representación gráfica que tiene el fin de dar la identidad a una empresa, producto o servicio en el mercado y que tiene protección legal.

En los antecedentes del concepto de nombre comercial se tiene a la concepción nominal que explicaría que el nombre comercial debería encajar con lo que el empresario desea vender y del signo distintivo, ya que el nombre comercial debería tener como fin la identificación del servicio dentro del mercado, dentro de la doctrina tiene varios conceptos.

Para (Díez de Castro, 2014, pág. 46) el nombre comercial es un signo distintivo que identifica a una empresa en el tráfico mercantil, permitiéndole distinguirse de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por su parte, (García-Bercero, 2012, pág. 23) menciona que, es un signo que distingue una empresa o establecimiento mercantil de otros de su misma clase o especie en el tráfico mercantil.

En igual sentido, (Ortega Rubio, 2021, pág. 15) señala que, el nombre comercial es un signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil, distinguiéndola de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Estas citas doctrinales coinciden en definir el nombre comercial como el signo que permite distinguir a una entidad o empresa dentro del comercio mercantil, permitiéndole posicionarse el nombre y servicio dentro de las demás empresas las cuales sus actividades son similares o idénticas.

La función esencial en el ámbito del comercio que tiene el nombre comercial es la que permite a los consumidores identificar y diferenciar los bienes y servicios ofrecidos por las empresas. Permite, además, atraer a la clientela con y permitir que el mismo cree una buena

reputación sobre la empresa y los servicios que ésta brinde, creando así una imagen de marca fiable a través del tiempo.

Por último (González, 2022, pág. 45) define que el nombre comercial goza de una protección absoluta, es decir, que no puede ser utilizado por terceros sin el consentimiento del titular. Esta protección se extiende a todos los productos y servicios que identifica el nombre comercial. El titular del nombre comercial tiene derecho a utilizar el mismo, a cederlo a terceros o a prohibir su uso. También tiene derecho a reclamar por daños y perjuicios si un tercero utiliza el nombre comercial sin su consentimiento.

Origen

En la antigüedad, cuando los comerciantes utilizaban nombres para lograr identificar sus productos o servicios, procuraban que sea algo novedoso o único que ellos pudieran ofertar. En el Imperio Romano, por ejemplo, era común que los comerciantes utilizaran su nombre personal o el nombre de su familia para identificar sus negocios, costumbre que la podemos visualizar hasta la actualidad.

En la Edad Media, los nombres comerciales se utilizaban cada vez más para identificar sus productos o servicios que ofertaban y llamar la atención de las personas que podrían ser posibles consumidores. En esta época, los nombres comerciales solían ser descriptivos y hasta cierto punto indicando de manera casi literal el tipo de producto o servicio que se ofrecía. Por ejemplo, una empresa que vendía vino podría llamarse "La Taberna del Vino".

En el siglo XVIII, los nombres comerciales comenzaron a utilizarse para crear una imagen de marca para las empresas. En esta época, los nombres comerciales se volvieron más creativos e imaginativos, con el objetivo de marcar una diferencia expresa de las empresas o productos que podrían ofrecer a diferencia de sus competidores y que guardaban semejanza con lo que ya se ofertaba, tomando en cuenta que varios podrían llegar a ofertar un producto

completamente similar. Por ejemplo, la empresa de relojes Rolex se llamó así por la combinación de las palabras "roll" (deslizarse) y "ex" (excelencia).

En el siglo XX, los nombres comerciales se convirtieron en una parte esencial de la estrategia de marketing de las empresas. Durante estos años y en adelante, las empresas comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en la creación de nombres comerciales que fueran memorables y atractivos para los consumidores. Por ejemplo, la empresa de automóviles Ford se llamó así por el apellido de su fundador, Henry Ford. (Betancur, 1961, págs. 3-10)

Características

Según (Intelectual, 2023, págs. 15-16) las características del nombre comercial se pueden resumir en los siguientes puntos:

- ✓ Representatividad gráfica: El nombre comercial debe poder ser representado por escrito, de forma que pueda ser percibido por los sentidos. Esto significa que puede ser una palabra, una frase, un logotipo, una combinación de colores, entre otros.
- ✓ Distinción: El nombre comercial debe ser capaz de distinguir a una empresa, producto o servicio de otros similares. Esto significa que debe ser único y original.
- ✓ No confundibilidad: El nombre comercial no debe ser confundible con otros nombres comerciales registrados. Esto significa que no debe ser similar a un nombre comercial ya registrado que identifique a una empresa, producto o servicio similar.

El nombre comercial en el ámbito jurídico

Legislación nacional

En Ecuador, el nombre comercial se encuentra regulado en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -COESCI- publicado en el Registro Oficial No. 899 de 9 de diciembre de 2016, en su artículo 415, el cual menciona:

Art. 415.- Definición. - Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que sea apto para identificar a una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares.

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

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 2016)

El nombre comercial puede ser registrado o no. Para ser registrable, debe ser distintivo, original y no contrario a la moral o al orden público. El registro de un nombre comercial brinda a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo para identificar un producto o servicio en el mercado ecuatoriano.

Además de la Ley de Propiedad Intelectual, existen otras leyes y reglamentos que pueden afectar al uso de nombres comerciales en Ecuador, como la Ley de Competencia y la Ley de Comercio Exterior.

El nombre comercial puede ser cualquier signo que sea susceptible de ser percibido por los sentidos, como una palabra, una frase, un logotipo, una combinación de colores, o cualquier otro elemento que sea original y no contrario a la moral o al orden público.

Este se adquiere por el uso, es decir, por su utilización en el tráfico económico. Sin embargo, el registro del nombre comercial te brinda los respaldos jurídicos necesarios para la protección de tu nombre y servicios en Ecuador se lo realiza en las oficinas del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) quien es el órgano administrativo responsable de recibir y tramitar las solicitudes de registro de nombre comercial, así como de realizar las

inspecciones y verificaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Derecho de integración

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial contenido en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y publicada en la Gaceta Oficial 600, 19-IX-2000, en su artículo 190 manifiesta sobre el nombre comercial lo siguiente:

“Art. 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

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

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

Según la decisión señalada, el nombre comercial podrá referirse dentro de cualquier signo siempre y cuando permita determinar la una actividad económica de la empresa o establecimiento comercial. Al respecto, resulta interesante lo mencionado por Otero Lastres según quien, “al nombre comercial le queda muy poco de nombre, en la medida en que ahora identifica al empresario, pero no por su nombre, sino por cualquier otra señal o figura”. (Otero Lastres, (2023), pág. 15)

Así pues, el nombre comercial puede ser cualquier signo que permita una distinción clara de todos los productos que se puedan ofrecer por los distintos medios de comercialización posibles, tanto es así que aunque en el artículo 190 de la Decisión Andina 486 no se menosprecia a alguna forma en la que se pueda representar un signo, es difícil sostener

legalmente que el nombre comercial pueda ser constituido únicamente dentro de un color, un olor o un sonido, sino que en su mayoría está compuesto de todos estos elementos para lograr su identificación.

Si bien hay una gran relevancia en la naturaleza del signo que se pretende utilizar como nombre comercial y su capacidad de mantenerse en la mente del posible consumidor o del grupo al que puede ir dirigido para poder ser introducido al mercado de manera óptima hay que tener cuidado en asegurarse que el mismo tenga un uso prolongado y eficaz para que el nombre comercial tenga una aceptación por parte de la clientela o su debida penetración en él.

Análisis de caso

Proceso 110-IP-2008

Actor: Sociedad LAN ECUADOR S.A.

Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tercero interesado: Sociedad LAN CHILE S.A

Competencia: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Hechos

La sociedad LAN CHILE S.A. solicitó el registro de la marca "LAN ECUADOR" para servicios de la clase 39, pero la sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., presentó una observación alegando que ya utilizaba el nombre comercial "LAN ECUADOR".

LAN CHILE S.A. interpuso un recurso de reposición en contra del acto administrativo anteriormente solicitado.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial aceptó la observación y denegó el registro solicitado. LAN CHILE S.A. apeló la

decisión, pero la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano ratificó su resolución.

LAN CHILE S.A. interpuso un recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, que revocó las resoluciones anteriores y concedió el registro de la marca a LAN CHILE S.A.

LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. presenta una acción subjetiva a la resolución del comité antes mencionado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

Fundamentos de derecho presentados por LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A.:

La sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. (LAN ECUADOR) sostiene que tiene un derecho adquirido sobre el nombre comercial "LAN ECUADOR", ya que fue inscrito en el Registro Mercantil desde 1966. Este derecho se ve vulnerado por la solicitud de registro de la marca "LAN ECUADOR" por parte de la sociedad LAN CHILE S.A. (LAN CHILE).

LAN ECUADOR argumenta que la marca solicitada por LAN CHILE es irregistrable, ya que reproduce e imita su nombre comercial. Además, señala que el nombre comercial "LAN ECUADOR" goza de un alto grado de notoriedad y prestigio en el mercado ecuatoriano, por lo que su registro por parte de LAN CHILE generaría confusión y engaño al público consumidor.

En particular, LAN ECUADOR sostiene que los siguientes elementos demuestran que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto:

- ✓ La identidad de los servicios que protegen los signos: ambos signos se utilizan para servicios de transporte aéreo, lo que aumenta la probabilidad de que el público los confunda.

- ✓ La similitud gráfica, visual, fonética y auditiva de los signos: los signos son similares en todos estos aspectos, lo que facilita la confusión.
- ✓ Por último, LAN ECUADOR señala que tiene registrado su nombre comercial en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, lo que constituye una prueba adicional de su derecho sobre el mismo

Contestaciones de la demanda por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

- ✓ El IEPI niega los fundamentos de hecho y derechos presentados por LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. (LAN ECUADOR).
- ✓ El IEPI alega que el acto administrativo impugnado es legítimo y que la demanda es improcedente.
- ✓ Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI:
- ✓ Sostiene que los documentos presentados por LAN ECUADOR no demuestran el uso de la frase "LAN ECUADOR" o de su denominación social como nombres comerciales.
- ✓ Señala que la expresión "LAN" ha sido registrada como marca y utilizada como nombre comercial en varios países por LAN CHILE S.A., por lo que goza de notoriedad.
- ✓ Concluye que, en virtud de la notoriedad de la marca "LAN", LAN CHILE S.A. tiene derecho a registrarla en Ecuador.

Las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), fueron los siguientes:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

La (Decisión 486) en su Art. 136 establece que la Comunidad de Países Andinos (CAN) podrá interpretar las disposiciones del Sistema Común de Derecho de la Propiedad Industrial a

solicitud de cualquier interesado o de oficio, así también su Art.190 establece que la CAN podrá suspender los procedimientos administrativos o judiciales comprendidos en las disposiciones cuya interpretación se solicita y dispone que la interpretación de la Can es un recurso obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas que se encuentran dentro de la misma.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

La (Decisión 344), en la actualidad se encuentra derogada y sustituida por la decisión 486 sin embargo los derechos de propiedad industrial otorgados antes de la entrada en vigor de la Decisión 486 seguirán sujetos a las disposiciones vigentes en la fecha de su otorgamiento, salvo las disposiciones sobre el período de vigencia. En este caso, los derechos originarios se sujetarán a lo dispuesto en la Decisión N° 486.

Las disposiciones establecidas por la actual Decisión N° 486 se aplican también a los derechos de propiedad industrial existentes en materia de uso, explotación, obligaciones, licencias, renovación y prórroga por lo tanto regulará los casos que se hubieran encontrado en trámite en etapas que no hayan concluido a la fecha de su entrada en vigor.

En tal virtud la normativa pertinente al caso que es la Decisión 344, en su Art. 81 establece que los signos que puedan ser percibidos por los sentidos, puedan distinguir un producto o servicio de otros y puedan reproducirse gráficamente, podrán registrarse como marcas, y dentro de los Arts. 82 y 83 mencionan que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan inducir a error a las empresas o al público o que dispongan de una marca que sea idéntica o muy similar a una denominación social que ya se encuentra protegida. Y reconoce que los Estados miembros de la CAN podrán proteger las denominaciones sociales no almacenándolas ni registrándolas, según lo establecido en el Art. 128 de la mencionada Decisión.

Ley De Propiedad Intelectual (Codificación No. 2006-013)

Del mismo modo la (Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial), en sus Arts. 216 y 217, establece que los derechos exclusivos sobre una marca se obtienen registrándose en la Oficina de Propiedad Industrial. La marca deberá usarse tal como estaba en el momento de su registro, con cambios menores que no cambian su significado ni su apariencia, teniendo como objetivo el derecho exclusivo por parte del propietario de la marca registrada a utilizarla y prohibirá a otros utilizar la marca registrada sin su consentimiento. Esto incluye el uso de una marca idéntica o similar a una marca registrada en productos o servicios iguales o similares, así como la venta, suministro, almacenamiento o introducción del comercio de bienes con esta marca, importación o exportación de bienes con esta marca, o cualquier otra conducta que pueda causar confusión o perjuicio financiero o comercial al titular de la marca o menoscabar su carácter distintivo. Los propietarios de marcas comerciales pueden bloquear todas estas actividades, ya sea en línea o a través de otros canales de comunicación.

Los Arts. 229 y 230 mencionan que la denominación social es un signo o una denominación que denota la actividad comercial o económica de una persona natural o jurídica y que el nombre de una empresa está protegido por la ley incluso si no está registrado. Los derechos exclusivos sobre un nombre de marca se adquieren por medio del uso público que se sustente y que sea continuo dentro de la buena fe en el comercio. Durante al menos seis meses. Los nombres comerciales también pueden registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el registro no es una condición obligatoria para obtener derechos exclusivos. Sin embargo, el registro crea una presunción de propiedad a favor del propietario de la razón social.

La propiedad intelectual es un derecho fundamental que protege obras intelectuales como las literarias, artísticas, científicas y técnicas. Las marcas y los nombres comerciales son

tipos de derechos de propiedad intelectual que protegen los signos distintivos utilizados para identificar los productos o servicios de una empresa.

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

Dentro de la normativa aplicable, (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos), y la cual se encuentra como una de las dos variables para analizar se encuentra, en su Art. 415 expresa que los derechos exclusivos sobre la denominación social se obtienen utilizándola abierta, continua y de buena fe en el comercio, salvo que viole derechos de terceros. Este derecho termina cuando la denominación social deja de utilizarse o se cierra la empresa o institución que utiliza la denominación social.

Según este entendimiento, la exclusividad del nombre comercial es el derecho de un individuo a utilizar el nombre de una empresa en el comercio sin el permiso de un tercero. El uso abierto, continuo y de buena fe significa que el nombre comercial debe ser utilizado por el público durante mucho tiempo sin intenciones maliciosas y que los derechos de preferencia son los que otros tienen en nombre de la empresa.

No es necesario registrar un nombre comercial para obtener derechos exclusivos sobre el mismo. Sin embargo, el registro tiene carácter declarativo, lo que significa que simplemente reconoce el derecho ya adquirido por el uso público, continuo y de buena fe del nombre comercial.

Cuando se alegue o pretenda reconocer el derecho que existe de manera exclusiva sobre un nombre comercial, se tendrá la responsabilidad de ser probado su uso popular, constante y de buena fe, por al menos durante seis meses anteriores a la alegación o pretensión presentada. La prueba presentada del uso del nombre comercial será de competencia del titular de este. Si el titular no es parte en el procedimiento, se le notificará de oficio.

Conclusiones de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina

Primera

La norma aplicable para determinar si un signo puede ser registrado como marca es la vigente al momento de la solicitud de registro si ha sido derogada y reemplazada por otra mientras se esté dando el procedimiento. Sin embargo, esto no aplica a la norma procesal, ya que esta rige los hechos producidos después de su entrada en vigencia.

Segunda

Un signo debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, para ser registrado como marca, y este no debe estar incurso en ninguno de los factores para irregistrabilidad contenidas en la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

Tercera

Se genera un derecho sobre un nombre comercial con su uso real y efectivo. Si una persona deseará alegar que tiene derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso verdadero y objetivo. Si el nombre comercial ha sido reconocido de una manera y se usa de otra, el uso real y efectivo será predominante.

Cuarta

La Oficina donde se realiza el registro de marcas o el Juez Competente a nivel nacional debe determinar el riesgo que existe para una confusión que pudiera darse entre un nombre comercial y un signo idéntico o similar. Si existe un riesgo de confusión, el signo no podrá ser registrado.

Quinta

La causal de irregistrabilidad de un signo engañoso se concibe cuando existe la posibilidad de que el signo que se quiere registrar induzca a un engaño, sin necesidad de que se produzca efectivamente.

Sexta

Las marcas notoriamente conocidas gozan de una protección ampliada en el ámbito subregional e internacional. Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de la mencionada circunstancia corresponde a quien la presenta la pretensión. La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben realizar un análisis diferencial y complejo para determinar si existe un riesgo de confusión, asociación o dilución.

Séptimo

Para solicitar la nulidad del registro de un signo se deben tomar en consideración las causales que se encuentren establecidas en la normativa aplicable en la época de la solicitud del registro. Sin embargo, se debe contemplar lo que se encuentra dentro del párrafo número cuatro del artículo 172 de la Decisión 486 de la CAN y observar si la causal alegada se puede o no aplicar al expedir el fallo correspondiente.

Metodología

Se utilizó un diseño de campo mismo que según Arias (2012) consiste en “la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes” (pág. 31).

Se trabajó mediante un paradigma cuantitativo en donde “el sujeto investigador aborda el objeto con neutralidad, busca las causas de los fenómenos sociales mediante la cuantificación y medición de variables, cuyo rigor científico viene dado por la validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplican” (Finol y Vera, 2020, p. 7).

Resultados

Durante el desarrollo del artículo se ha venido explicando la relación entre la protección a los productos a través del nombre comercial y la marca de servicios. Desde la óptica del simple hecho del uso del nombre comercial y la generación desde su primer uso de la

protección de propiedad intelectual sobre el producto o servicio que el dueño ofrece en el mismo y como con esto la necesidad de realizar el procedimiento de registro de marca de servicios se convierte en un procedimiento innecesario; y, de cierta manera, inoficioso que trae más cargos monetarios a los propietarios de distintos tipos de negocios.

Como se ha podido ver tanto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -COESCI- en su artículo 415, así como en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 190, el nombre comercial constituye el signo que identifica una actividad económica, empresa o establecimiento. En tal sentido la reflexión jurídica es la siguiente, si el primer uso del nombre comercial protege el establecimiento y la actividad económica realizada en él, debemos hablar de la protección por sobre el registro de una marca de servicios.

Según el análisis del caso 110-IP-2008, en el cual, la sociedad LAN CHILE S.A. solicitó el registro de la marca “LAN ECUADOR”; para servicios de la clase 39, pero la sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., presentó una observación alegando que ya utilizaba el nombre comercial “LAN ECUADOR”, reafirmando la tesis.

Podemos observar como la mera utilización del nombre como lo venía haciendo LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. fue suficiente argumento para en un primer momento negar el registro de la marca de LAN CHILE S.A. “LAN ECUADOR”, no fue sino por otro aspecto, como el de la notoriedad de la marca, que provocó que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales revocara las resoluciones anteriores y concediera el registro de la marca a LAN CHILE S.A.

Durante el desarrollo del artículo se ha venido explicando la relación entre la protección a los productos a través del nombre comercial y la marca de servicios. Desde la óptica del simple hecho del uso del nombre comercial y la generación desde su primer uso de la

protección de propiedad intelectual sobre el producto o servicio que el dueño ofrece en el mismo; con lo que, el registro de marca de servicios se convierte en un procedimiento innecesario desde la óptica práctica del uso del nombre, y hasta inoficioso que, trae más cargos monetarios a los propietarios de distintos tipos de negocios. Como se ha podido ver, tanto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESCI- en su artículo 415, así como en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 190, se considera al nombre comercial como el signo que identifica una actividad económica, empresa o establecimiento. En tal sentido la reflexión jurídica es la siguiente, si el primer uso del nombre comercial protege el establecimiento y la actividad económica realizada en el debemos hablar de la protección por sobre el registro de una marca de servicios ya brindada por el establecimiento comercial.

Según el análisis del caso 110-IP-2008, en el cual, la sociedad LAN CHILE S.A. solicitó el registro de la marca “LAN ECUADOR” para servicios de la clase 39, y ante lo cual, la sociedad LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A. alegó que ya utilizaba el nombre comercial “LAN ECUADOR” y que se encontraba registrado, reafirma la presente tesis.

Así, se observa como la mera utilización del nombre, conforme lo venía haciendo LÍNEAS AÉREAS NACIONALES ECUADOR S.A. – LAN ECUADOR S.A., fue suficiente argumento para que en fase administrativa se negare el registro de la marca a LAN CHILE S.A. “LAN ECUADOR”. Fue por otro aspecto como el de la notoriedad de la marca que provocó que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, revocara las resoluciones anteriores y concedió el registro de la marca a LAN CHILE S.A.

Conclusiones

El Código de Comercio ecuatoriano define a la empresa como “la unidad económica a través de la cual se organizan elementos personales, materiales e inmateriales para desarrollar

una actividad mercantil determinada. El establecimiento de comercio, como parte integrante de la empresa, comprende el conjunto de bienes organizados por el comerciante o empresario, en un lugar determinado, para realizar los fines de la empresa.” (Código de Comercio de la República del Ecuador, 2019, pág. 14). También, añade que bienes son los que forman parte integrante de la empresa - entendiéndola como emprendimiento-, “a) El nombre o denominación con la que se da a conocer al público o da a conocer los productos y servicios que oferta” (Código de Comercio de la República del Ecuador, 2019).

El nombre comercial de propiedad de un individuo, desde su primer uso, se constituye en el activo inmaterial más importante del establecimiento comercial, donde, como hemos visto, no solo se desarrolla su actividad comercial, sino que se protege los servicios que en él se ofertan y producen.

La intensidad con la que se de promoción al nombre resultará en que las personas conozcan y reconozcan el bien intangible asociado a su actividad. En los términos del artículo 15 del Código de Comercio, el nombre del establecimiento, así como los locales integran el patrimonio de la empresa y sus relaciones jurídicas.

Al ser el nombre comercial parte integrante de la empresa puede subsistir por sí mismo y consecuentemente hace que no sea imperioso el registro de una marca de servicios para evitar que alguien más se apropie o confunda al consumidor sobre el origen de los servicios de la empresa.

Referencias bibliográficas

Alonso, M. (2017). *El nombre comercial*. Madrid: Editorial Reus.

Andina, C. (1993). *Decisión 344*.

Betancur, B. (1961). Nombre civil, nombre comercial y marca.

Código de Comercio de la República del Ecuador. (2019).

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, C. e. (12 de 9 de 2016).
Registro Oficial No. 899.

- Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486. Lima.
- Díez de Castro, J. C. (2014). La propiedad industrial e intelectual. Madrid: Editorial Tecnos.
- García-Bercero, J. A. (2012). La propiedad intelectual en la empresa. Madrid: Wolters Kluwer.
- González, J. A. (2022). Protección del nombre comercial en el Ecuador. Quito: Ediciones Legales.
- Martínez, J. (2018). *El nombre comercial: teoría y práctica*. Barcelona : Editorial Bosch.
- Ortega Rubio, E. (2021). *"Derecho de marcas y otros signos distintivos"*. Madrid: Editorial Thomson Reuters Aranzadi.
- Otero Lastres, A. ((2023)). El nombre comercial: una nueva visión. Revista de Derecho Mercantil.
- Productividad, M. d. (22 de 12 de 2018). *Ley de Propiedad Intelectual. Registro Oficial* . Obtenido de Registro Oficial No. 473.
- Rodríguez, J. (2019). *El nombre comercial en la jurisprudencia española*. Valencia. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.