



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**SISTEMA DE POSGRADO**

**MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TEMA:**

La confusión marcaria en Ecuador: el nombre comercial y la  
marca.

**AUTOR:**

Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado

Componente práctico de examen complejo para la Obtención  
del grado de Magíster en Propiedad Intelectual

**Guayaquil, Ecuador**

**2022**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

## **SISTEMA DE POSGRADO**

### **MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

#### **CERTIFICACIÓN**

Certificamos que el presente **componente práctico del examen complejo**, fue realizado en su totalidad por **Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**, como requerimiento para la obtención del título de **MAGÍSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL**.

#### **REVISORA**

---

**Ab. María Isabel Nuques Martínez, Ph.D**

#### **DIRECTORA DEL PROGRAMA**

---

**Ab. María Isabel Nuques Martínez, Ph.D**

**Guayaquil, a los 28 del mes de noviembre del año 2022**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

## **SISTEMA DE POSGRADO**

### **MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

#### **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Yo, **Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**

#### **DECLARO QUE:**

El **componente práctico del examen complejo, La confusión marcaria en Ecuador: el nombre comercial y la marca**, previo a la obtención del título de **MAGÍSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

**Guayaquil, a los 28 del mes de noviembre del año 2022**

#### **EL AUTOR:**



---

**Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

**SISTEMA DE POSGRADO**

**MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL**

**AUTORIZACIÓN**

Yo, **Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución el **componente práctico del examen complejo** , **La confusión marcaria en Ecuador: el nombre comercial y la marca**, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, a los 28 del mes de noviembre del año 2022**

**EL AUTOR:**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE ABELARDO  
ALBORNOZ ROSADO**

---

**Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

## SISTEMA DE POSGRADO

### MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

#### INFORME URKUND

URKUND	
<b>Documento</b>	<a href="#">EXAM COMPLEXIVO-ALBORNOZ JORGE.docx</a> (D142053072)
<b>Presentado</b>	2022-07-14 14:00 (-05:00)
<b>Presentado por</b>	mariuxiblum@gmail.com
<b>Recibido</b>	teresa.nuques.ucsg@analysis.orkund.com
<b>Mensaje</b>	ALBORNOZ ROSADO JORGE <a href="#">Mostrar el mensaje completo</a> <b>0%</b> de estas 33 páginas, se componen de texto presente en 0 fuentes.

## **Agradecimiento**

A Dios, a mi madre, mi familia entera y a Rody, quienes caminan conmigo  
y son mis compañeros de vida.

A quienes han sido un apoyo en toda mi carrera profesional.

## **Dedicatoria**

Le dedico a mi madre, principal gestora de mi desarrollo personal y académico, este trabajo de titulación. Por siempre confiar en mi y siempre impulsarme en el continuo progreso.

## INDICE

Introducción .....	1
Desarrollo.....	10
La marca y el nombre comercial como signos distintivos .....	10
Los signos distintivos.....	10
Los signos distintivos en la Historia .....	11
La marca.....	16
Principios del derecho marcario.....	17
Principio atributivo.....	17
Principio de territorialidad .....	19
Principio de especialidad.....	21
Principio de naturaleza y norma jurídica uniforme respecto a los signos distintivos .....	24
Principio de coexistencia.....	25
Derecho sobre la marca.....	27
Nombre comercial.....	28
Derecho sobre el nombre comercial.....	31
La confusión marcaria.....	32
Marco Metodológico.....	34
Alcance de la investigación.....	34
Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis .....	35
Resultados .....	38
Análisis de Trámite de Oposición a registro de nombre comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700.....	38
Discusión.....	44
Propuesta .....	45
Título.....	45
Justificación de la propuesta .....	45
Objetivo general.....	45
Objetivos específicos .....	45
Modelo operativo de la propuesta .....	46
Conclusiones .....	49
Recomendaciones.....	50
Bibliografía .....	51

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1</b> Cuadro Metodológico.....	36
---	----



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

### **Resumen**

Como antecedente en la presente investigación se detalla que la norma no es específica en cuanto a las coexistencias de signos distintivos en el procedimiento establecido en el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. El objetivo general del presente proyecto se circunscribe en analizar la marca y el nombre comercial como signos distintivos, así como los sistemas de protección de los signos distintivos, el atributivo y el declarativo, para luego entrar a analizar la confusión marcaria entre el nombre comercial y la marca registrada de manera que nos permita establecer lineamientos argumentales para solucionar conflictos de confusión entre nombre comercial y marca de servicio.

En cuanto a la metodología utilizada en la presente investigación, esta comprende un estudio de los antecedentes del tema, revisión jurídica de doctrina y derecho positivo, ya que el enfoque de esta investigación es cualitativo; además se utilizó el análisis documental y el estudio del Trámite de Oposición a registro de nombre comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700. En cuanto a los resultados, se pudo evidenciar que no existen criterios unificados en cuanto a la coexistencia de los signos distintivos. Como conclusión se pretende proponer una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en su artículo 416, con la finalidad de permitir un instrumento legal que efectivice la coexistencia de los signos distintivos.

#### **Palabras claves:**

Marca, Nombre Comercial, Signo Distintivo, Confusión Marcaria, Coexistencia, Registro.



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

### **Abstract**

As background in the present investigation, it is detailed that the norm is not specific regarding the coexistence of distinctive signs in the procedure established in article 416 of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation Organic Code. The main objective of the present paper is limited to analyzing the brand and the trade name as distinctive signs, as well as the systems of protection of the distinctive signs: the attributive and the declarative, to finally analyze the trademark confusion between the trade name and the registered trademark in a way that allows us to establish argument guidelines to solve conflicts of confusion between commercial name and service mark.

Regarding the methodology used in the present investigation, it includes a study of the background of the subject, legal review of doctrine and positive law, since the approach of this investigation is qualitative, in addition the documentary analysis and the study of the Procedure were used. of Opposition to registration of trade name LA TENAZA: Procedure IEPI-2018-29700. Regarding the results, it was possible to show that there are no unified criteria regarding the coexistence of distinctive signs. In conclusion, it is intended to propose a reform to the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation in its article 416 in order to allow a legal instrument that makes the coexistence of distinctive signs effective.

#### **Keywords:**

Trademark, Trade Name, Distinctive Sign, Trademark Confusion, Coexistence, Registration.

## **Introducción**

En el comercio y la industria, la calidad de los productos y servicios, son elementos que le permiten a un comerciante, emprendedor o industrial marcar la diferencia del resultado de su trabajo con el de sus competidores. Esta calidad está determinada no solo por el esfuerzo del productor en generar condiciones necesarias para que el producto final satisfaga plenamente a su consumidor, sino también por la aptitud para pasar por aprobaciones o certificaciones oficiales. Pero más allá de eso, la calidad es una de las características influyente para que un producto pueda llegar a posicionarse y mantenerse en el mercado, siendo esta calidad una garantía de satisfacción cuando el producto lleva inserto una referencia de la procedencia del producto, es decir, quién es su fabricante y cuál es el esmero en el proceso de producción, ingredientes o incluso la prestación de servicios.

Con el tiempo, así como lo fue en su momento en aspectos marciales o diplomáticos durante la evolución de las insignias, la marca se convirtió en un activo importante de cada productor y, posteriormente, de la empresa. La doctrina, destacando la importancia, de la marca ha manifestado que “La marca constituye un bien económicamente valioso que forma parte del patrimonio de la empresa junto con otros bienes materiales e inmateriales” (AREAN, España 1996. Pág. 260) esto no significa necesariamente que la marca debe estar evaluada o valorizada para poder ser considerada como un activo económicamente valioso, sino que el simple hecho de tener un signo distintivo que no solo identifique al empresario sino también distinga sus productos y servicios en el mercados con otros de similares características, distinción basada en calidad, eficiencia, eficacia y capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor, ya constituye un activo intangible que va a significar que con cierta periodicidad le asegure una cantidad de consumidores para continuar prestando su servicio o vendiendo su producto.

En la evolución del comercio, y sobre todo en la época de la revolución industrial, trajo la indefectible necesidad de identificación. En principio, el Derecho Europeo no concebía más allá de lo que se había heredado del Derecho Romano, esto es: los derechos reales. Aquellos derechos que se podían reflejar sobre una cosa física, palpable y atribuible a un valor económico. Ello no quiere decir que en la antigua Roma no existiere producción intelectual o industrial, sino más bien en el

algarabío que significó la Edad Media, con la caída del Imperio Romano y las continuas conquistas endógenas y exógenas de Europa, resultaba más importante tener algo que se pudiera vender en la huida para poder subsistir en otro destino, en esta categoría no estaban los derechos intelectuales e industriales que al movilizarse perdían total valor en un mundo no globalizado sino feudalizado (Gonzales, 2018, pág. 23).

Sin embargo, de ello, es importante saber que desde tiempos inmemorables la persona física ha necesitado identificarse de sus pares en una sociedad, así nace el nombre civil con toda su evolución; en principio, era solo necesario tener un nombre (éramos pocos y había muchas opciones). Con el tiempo, a ese único nombre se dio la necesidad de agregarle un segundo nombre que, en mayor parte, comenzó a ser la ciudad, área o región de la que provenía el individuo o algún apodo o sobrenombre que resultare propio de sus características físicas.

En civilizaciones de la antigüedad más avanzadas, como la romana, comenzó a existir por primera vez el nombre de familia o “nomen” (nombre de la gens) precedido por un nombre informal o propio que se denominó “praenomen” y sucedido de un apodo o característica física y que algunas veces terminaba siendo un nombre de familia- como fue el caso de Gaius Iulius Caesar. Esta práctica romana del nombre físico fue luego desaparecida con la caída del Imperio Romano y volvió a aparecer posteriormente con el Renacimiento hasta ser lo que es hoy (Petit, 2006, pág. 70).

Ahora bien, una situación similar sucedió con la presencia de las actividades económicas en el comercio, sobre todo con la evolución del mercado y la apertura de las rutas comerciales en la historia. Resultó de extrema necesidad identificarse en el comercio de los competidores que desarrollaban la misma actividad comercial y esto resultó en el nacimiento y evolución del “Nombre Comercial” que, evidentemente, cumplía una función similar pero no idéntica a la de la marca; y esto básicamente debido a que no siempre los productos que una persona vendía podrían llevar un sello o insignia (la marca) sino que muchas veces era únicamente la propia actividad de vender productos o prestar servicios que necesitaba ser identificada para buena referencia de los consumidores.

Posteriormente, tanto marca como nombre comercial, no solo sirvieron para identificarse entre productores y prestadores de servicios, sino también para proteger a los consumidores al momento de elegir, esto se tradujo en una necesidad de evitar al máximo el riesgo de confusión en el consumidor al momento de elegir y adquirir. Con la proliferación de la industria y el comercio, proliferaron también los servicios y productos en el mercado.

La explosión demográfica que vino de la mano con la revolución industrial y posterior a ella, provocó también una creciente demanda de satisfacción de necesidades y, con ella, una incommensurable cantidad de oferentes, fabricantes y proveedores, “ello se tradujo en la necesidad de distinguirse de la competencia - como ya lo hemos señalado- pero, a medida que en el transcurso de la historia iban surgiendo muchos más proveedores, se requería más ingenio e imaginación para distinguirse” (Maravi, 2016, pág. 45). Entonces, e inevitablemente, surgió el problema de la confusión de signos distintivos o *confusión marcaria*, no solo como una mala coincidencia sino también como resultado del plagio, la mala fe y la competencia desleal. Esta confusión comenzó a afectar tanto a los productores con sus marcas establecidas como al consumidor quien, en una suerte de acostumbramiento social, escogía los productos y servicio por su apariencia marcaria.

La *confusión marcaria*, como campo de estudio y en un mundo globalizado como el actual, exige una discusión rigurosa considerando que es el conflicto comercial y jurídico que se origina cuando un consumidor está en la imposibilidad de distinguir un signo respecto de otro por sus similitudes en aspectos como el ideológico, el fonético, el visual o todas incluso por ello hay que dar un especial énfasis a los requisitos que deben tener estos signos para poder ser objeto de registro, como son: la distintividad (requisito de especial importancia e imprescindible) la percepción sensorial y la representación gráfica (Riofrío, 2014, pág. 6).

La jurisprudencia andina ha establecido criterios y reglas para detectar los casos en que existe confusión entre signos distintivos; esto significa que se han establecidos mecanismos claros para determinar si existe o no una confusión, y para ello se escogen varias formas que se analizarán en esta investigación, de manera que podamos inmediatamente identificar el riesgo de confusión, no solo que

perjudique a un productor sino que ponga en riesgo los derechos de los consumidores que, a final de cuentas, es lo que va a primar en la solución de la controversia.

Tan importante es la protección de los derechos al consumidor, en materia de protección de la propiedad industrial, que al momento de pensar en la solución más sencilla para un escenario de eventual y evidente confusión marcaría la lógica empresarial y jurídica entendería que basta un mutuo consentimiento de coexistir en un mismo mercado a través de una transacción o un acuerdo conciliatorio, incluso si ese mismo acuerdo se tratare de coexistir en circunscripciones territoriales distintas dentro de un mismo país o región dentro del cual exista la protección marcaría; pero esta elemental conclusión queda imposibilitada cuando dicho acuerdo podría poner en riesgo el interés público al generar confusión al consumidor, siendo obligatorio para la autoridad nacional impedir un nuevo registro de un signo distintivo que pudiera dar lugar a dicha confusión marcaría.

En el contexto de la protección de los signos distintivos como “una forma de garantizar la protección del ingenio, la creatividad y la actividad económica, es importante jurídicamente determinar cómo se determina según el ordenamiento jurídico el inicio de la existencia de un signo distintivo” (Rojas, 2018), y es eso de lo que tratará este estudio en una parte dedicada a explicar los dos sistemas de protección: el atributivo y el declarativo. En términos generales, en el sistema atributivo se presenta la obligación que para poder dar inicio a la existencia de la protección de un signo distintivo el futuro propietario debe de depositar una solicitud con toda la información necesaria para reivindicar el derecho de exclusiva sobre dicho signo.

Ese depósito o solicitud debe de atravesar un proceso de registro en el cual se analizarán requisitos de fondo y de forma, para finalmente terminar en una resolución en la que se niegue o conceda el registro del signo distintivo. Hecho esto, cualquier persona que posteriormente esté interesada en crear un nuevo signo puede hacerlo, realizando una consulta ante la autoridad nacional encargada de la protección de los signos distintivos, saber si es que existe un signo idéntico o similar para poder evitar confusión.

Por otra parte, el nombre comercial “es el único signo distintivo, de entre todos los signos distintivos reconocidos en la legislación nacional y regional, que para su creación no requiere de un depósito o solicitud en la autoridad nacional competente” (Pazmiño, 2010), sino que basta con el primer uso en el mercado para comenzar a tener una protección de su derecho de exclusiva o exclusividad. Ahora bien, muchas personas se preguntarán qué sucede entonces si dicho nombre comercial, entendido como el nombre con el que se distingue a cualquier persona natural o jurídica, dentro del mercado, en sus actividades económicas de manera tal que no exista confusión y protegiendo tanto al consumidor como al activo empresarial o económico del comerciante, al no estar registrado provocaría que una persona que deposite su solicitud de registro marcario -y eventualmente hasta la obtenga- pueda estar invirtiendo dinero en posicionar una marca en el mercado cuando previamente ya alguien ha venido usando el nombre comercial para proteger las mismas actividades económicas, entendidas como servicios o productos.

El *problema* de la confusión entre un signo distintivo cuyo registro no es obligatorio, como lo es el nombre comercial, y un signo distintivo cuyo registro es obligatorio, la marca de servicio, genera una gama de preguntas sobre la legítima ventaja del signo no registrado, su posibilidad de ser protegido sin necesidad de registro y la prevalencia sobre un signo distintivo solicitado para el registro, como lo es la marca de servicio. La importancia de estudiar este problema en el mercado ecuatoriano y su legislación, siempre a la luz de la legislación subregional o andina, no solo se refiere a la necesidad de tutelar estos signos distintivos sino, sobre todo, evitar los efectos nocivos.

La confusión marcaria es “el resultado de la falta de distinción entre un producto o servicio y otro, esto provoca un problema jurídico que debe de ser resuelto con lineamientos claros para determinar si en realidad existe una confusión, a tal nivel, que perjudique al consumidor y al productor” (Suárez, 2011). Sin embargo, y una vez determinada la existencia de una confusión entre un nombre comercial no registrado o declarado, pero sí utilizado en el mercado y una marca registrada, o peor aún entre dos nombres comerciales en continuo uso, se torna indispensable determinar lineamientos para que la autoridad nacional en temas marcarios pueda resolver un eventual o real conflicto.

Y para ello se torna evidente proponer la creación de normas nacionales que, como complemento indispensable de la norma andina, puedan precaver la mayor cantidad de conflictos posibles de manera que se solucione sin desincentivar el registro marcario, como sistema atributivo, versus el mero uso del nombre comercial, como sistema declarativo, como protección de signos distintivos.

La falta de lineamientos claros de solución de estos conflictos generados por la confusión marcaria resulta en una clara divergencia de criterios a niveles administrativos y, seguramente, a niveles jurisdiccionales. Como se sabe, la autoridad nacional competente para proteger los signos distintivos esta es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de ahora en adelante llamado SENADI, previo a conceder una marca, hace un estudio de forma y de fondo de la solicitud. El estudio de fondo implica que dicha autoridad se asegurará, entre otras cosas, que el signo sea lo suficientemente distintivo y no genere exclusividad sobre frases, gráficos o signos que son generalmente utilizados para referirse a productos o servicios; es decir, que no sean términos genéricos o descriptivos de manera que vaya a crear desventaja en la actividad comercial competitiva. Pero, además, la autoridad nacional competente debe asegurarse que un nuevo signo no esté poniendo en riesgo el activo y la distintividad de un signo previamente registrado y protegido formalmente. Así se garantiza que el sistema atributivo tenga un real sentido de protección sin necesidad que los agentes económicos tengan que utilizar recursos económicos en evitar el riesgo de confusión.

Dicho esto, dentro del SENADI para la protección de los signos distintivos existen, como generalmente existe en cualquier entidad administrativa, un doble filtro o, mejor dicho, doble instancia que permita corregir algún error de entendimiento, criterio o aplicación de norma que concediere o negare un registro marcario. Esto en base al principio general del Derecho conocido como “doble conforme”, que no solo existe en el Derecho Administrativo cuando decide sobre derechos subjetivos sino también en el Derecho Procesal cuando se refiere a la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional sobre derechos y obligaciones entre las personas.

Es evidente, entonces, que al menos en el área administrativa, donde se entiende que una misma institución debe tener un criterio formado, uniforme, inequívoco y previsible, la autoridad competente para conocer y resolver sobre la

solicitud o depósito de registro de marca, pueda tener a su alcance normas con lineamientos claros sobre la génesis del derecho de propiedad industrial del nombre comercial frente a un depósito de marca de servicio. De manera que una persona que presente su solicitud de registro marcario, o incluso aquel que llegue a recibirla, no vea frustrada su inversión de posicionamiento de un producto o servicio a través de una marca, frente a un nombre comercial que ha venido siendo utilizado pero que es imposible de detectar pues no ha sido declarado hasta entonces.

Es así, que las autoridades administrativas que se han visto frente a un conflicto de confusión marcaria existente entre un registro de marca y un nombre comercial, cuyo propietario ha presentado oposición al registro de marca antes mencionado, han tenido criterios diferente no solo con respecto de la génesis de este derecho sino también con respecto de los mecanismos de prueba contemplados frente a lineamientos establecidos en la norma nacional versus la norma andina. Ello parecería revelar un conflicto entre ambas normas que se pueden resolver fácilmente mediante los mecanismos tradicionales de solución de antinomias, pero que no resuelve el problema de fondo con respecto de la prevalencia que parecería tener un nombre comercial no declarado y únicamente usado por una o dos veces en el comercio, frente a un trámite de solicitud de registro de marca conforme el sistema atributivo lo requiere.

Es importante analizar exhaustivamente las normas ecuatorianas con respecto del nombre comercial que actúan como complemento indispensable de la norma andina, de manera que, lejos de contraponerse, puedan ser precisamente un engranaje que funcione no solo para fomentar el nombre comercial en las actividades económicas sino también para fomentar adecuadamente el interés de los agentes comerciales en proteger sus signos distintivos mediante el sistema atributivo. Imaginar un comercio en donde nadie protege mediante depósito o registro sus signos distintivos, sino que se lanzan a la aventura del emprendimiento con únicamente el uso del nombre comercial para posteriormente entrar en un conflicto cuando existe una confusión o riesgo de confusión, parecería ser una aventura harto caótica que podría hacer el mundo de las actividades económicas más complicado de lo que actualmente es.

Corresponde entonces plantearse la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las formas existentes actualmente para la protección de los signos

distintivos en Ecuador, así como los medios o elementos probatorios para garantizar que la autoridad nacional competente en propiedad industrial pueda garantizar la protección del activo intangible, y si existen lineamientos actualmente para la solución de eventuales conflictos de confusión entre nombre comerciales no registrados y la marca registrada?

Para contestar esta pregunta, cabe plantear la *premisa* que se origina sobre la base del análisis de los supuestos doctrinales de la marca, del nombre comercial, de la confusión marcaria y del análisis de la comparación de la doctrina andina, en especial la colombiana y peruana, así como del contenido normativo de la Constitución de la República del Ecuador, la Decisión Andina 486, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, de conformidad con el análisis de sentencias del Tribunal Andino y resoluciones del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, así se buscará establecer lineamientos argumentales para solucionar conflictos de confusión entre nombre comercial y marca de servicio.

El *objetivo general* del presente trabajo de investigación se circunscribe en analizar la marca y el nombre comercial como signos distintivos, así como los sistemas de protección de los signos distintivos, el atributivo y el declarativo, para luego entrar a analizar la confusión marcaria entre el nombre comercial y la marca registrada de manera que nos permita establecer lineamientos argumentales para solucionar conflictos de confusión entre nombre comercial y marca de servicio. Esto nos lleva a la determinación de los siguientes *objetivos específicos*: a) Fundamentar los presupuestos teóricos y doctrinales de la marca y el nombre comercial como signos distintivos; b) Analizar la normativa respectiva sobre la confusión marcaria; c) Determinar la viabilidad jurídica y las ventajas establecer lineamientos para solución de conflictos por confusión marcaria; d) Establecer soluciones jurídicas precautelar los derechos de los titulares de los nombres comerciales y de los signos distintivos en caso de confusión marcaria.

En cuanto a la metodología de la investigación para el presente proyecto, se implementó un enfoque cualitativo debido al carácter jurídico de este estudio, para así investigar las características principales de la confusión marcaria.

Los *métodos* a ser utilizados para fundamentar los presupuestos doctrinales y jurisprudenciales materia de esta investigación son los siguientes métodos teóricos: el histórico-jurídico y la sistematización jurídico-doctrinal. En relación los Métodos Empíricos utilizados en la presente investigación, para caracterizar y diagnosticar la situación problemática en el campo de estudio jurídico, se considerará el análisis documental y casuístico.

Pretendiendo, con esto, generar *novedad científica* en cuanto al establecimiento de lineamientos argumentales para solucionar conflictos de confusión entre nombre comercial y marca de servicio, de manera que podamos proponer la creación de normativa nacional que, en concordancia con la normativa andina, pueda anticipar la solución de eventuales problemas de confusión entre signos distintivos creados bajo ambos sistemas: atributivo y declarativo.

## Desarrollo

### La marca y el nombre comercial como signos distintivos

#### Los signos distintivos.

Los signos distintivos no tienen una definición en la legislación ecuatoriana; sin embargo, para poder continuar con las fundamentaciones que nos atienen al caso concreto es pertinente practicar una definición de signo distintivo, atendiendo a criterios históricos, lingüísticos y legales. En este sentido, y considerando los criterios de interpretación de literalidad establecido por el Código Civil, acudiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende como signo todo objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. Por lo tanto, se entiende, para los fines que nos atañen, que el signo es una acción material (o materializada) que representa a otra que no necesariamente lo sea; es decir, que nos evoca automáticamente otra cosa o persona que podría ser su fabricante, sus elementos o su calidad.

Etimológicamente hablando, la palabra signo proviene del latín *signum* (insignia, marca, seña, estandarte) que significa “aquello que se sigue” o que los hombres siguen; esto debido a que la raíz indoeuropea *sekwo* significa seguir. Por tanto, en la evolución del lenguaje, el signo terminó siendo cualquier representación gráfica que lleva o guía al pensamiento a pensar o identificar algo o alguien en base de una marca, seña o insignia. Por su parte, la palabra “distintivo”, del latín *distinctus*, participio pasivo de *distinguere* que significa 'distinguir', tiene tres acepciones: 1. Que tiene facultad de distinguir; 2. Dicho de una cualidad: Que distingue o caracteriza esencialmente algo. 3. Insignia, señal, marca. La palabra distinguir, en su primera acepción, se define como la acción de conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras; y, en su segunda acepción, como la de hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa u otra.

Interesantemente, ambas palabras que integran el concepto de signo distintivo, se conjugan en palabras similares: seña, señal, marca, divisa, etc. Y esto, aunque parezca redundar, para términos de entender nuestro estudio, no lo es. Ya que actualmente cualquier marca o seña constituye un signo, pero para que ese signo se vuelva distintivo, debe de lograr que el perceptor reconozca la diferencia entre dos cosas que pueden ser similares pero que guardan una importante diferenciación:

su procedencia. Y aquello, como veremos, no solo como objeto de proteger a su creador sino también, y quizás más importante hoy en día, para proteger a quien lo consume.

### **Los signos distintivos en la Historia**

Aunque en la actualidad podamos identificar automáticamente a los signos distintivos con la propiedad industrial, no siempre fue así; de hecho, en la antigüedad no se tenía una conceptualización definida sobre ella, aunque ya incipientemente existía la necesidad de distinguir la procedencia de un animal, cosa y, posteriormente, producto.

Esta procedencia y garantía de calidad es lo que dio origen a *la marca* dentro del mercado y, de manera paralela, al nombre comercial, como signos distintivos. La calidad, detalles, eficiencia, eficacia y garantía son algunos de los elementos esenciales que, de manera casi natural e instintiva, el consumidor identifica en los productos y servicios que va a adquirir. Durante siglos, el ser humano ha desarrollado la capacidad de diferenciar y distinguir, a través de varios elementos, todo servicio, objeto o bien consumible; los signos distintivos son el resultado de la necesidad de identificar de manera rápida y sencilla que un producto o servicio proviene de una fuente confiable. Esto dio origen a la primitiva marca como un signo que identifique comercialmente un producto, evidentemente con los mismos orígenes de las banderas y escudos de las familias, clanes y ciudades en la Edad Media; con la diferencia de que, esta vez, el sello y marca era indicativo de la procedencia de un producto.

En el antiguo Egipto, se desarrolló “la práctica de marcar al ganado con señas provenientes de hierro candente, con la finalidad de determinar el propietario del animal que, por su propia naturaleza, no es inmóvil y provocaba conflicto entre propietarios” (Petit, 2006). Si bien esta marca no estaba destinada a distinguir un producto como garantía de calidad o de confianza, servía para distinguir al propietario de un animal, lo que posteriormente serviría para saber su alimentación y otros aspectos necesarios. En la misma civilización, con el paso de los siglos, se han encontrado que los productos de albañilería llevaban la insignia o marca de la cantera de donde provenían, para saber el lugar de extracción de la piedra y el signo del picapedrero, esto con la intención de conocer la identidad de quien realizó el

trabajo. Otros vestigios similares, y quizás más significativos para nuestro campo de estudio, provienen de la antigua Grecia, en donde los jarros de cerámica se marcaban con la finalidad de identificar la proveniencia de los mismos y, posteriormente, de su contenido.

Los estudiosos de la historia bien saben que la civilización griega sirvió de lumbrera para la romana, claro que en la antigua Roma la evolución de la sociedad tenía otros fines menos románticos o filosóficos y más prácticos. Es por eso que en Roma se tiene quizás uno de los más grandes inicios de los signos distintivos, reflejado en la marca de jarros de cerámica y lámpara de aceites “Fortis”. En el año 2008 se hizo un descubrimiento en Italia que reveló cientos de lámparas de aceite de ceramita con la marca Fortis en su parte inferior, lo que ha revelado lo que es, quizás, la evidencia del primer producto fabricado masivamente con una marca que identifique su origen, ya que Fortis era el nombre del fabricante de cerámica en la antigua Roma y que cuyos productos se comercializaron hasta el siglo II D.C. Hecho similar sucedió en las jarras encontradas en las excavaciones de Pompeya, con unas jarras de vino que contenían el grabado *Vesuvinum*, un juego de palabras que evocaban la zona de la cual provenía el vino, siendo que el Vesubio era su monte más importante y llamativo (Ruiz, 2013).

La técnica de grabado de los nombres en los productos era el quemado, que vincula el origen de la palabra que se utiliza actualmente para referirse a las marcas registradas, ya que la palabra indoeuropea (de origen germánico) que se utilizaba para designar el quemado era *brand*. Algo similar sucedió con la palabra marca que proviene del vocablo latino idéntico, que a su vez fue adoptado del germánico *mark*, que significaba frontera o límite. Bien es sabido que los pueblos germánicos fueron los bárbaros, vecinos de Roma, más difíciles de conquistar, pero su relación duró siglos por lo que no es de sorprender que se adoptaran germanismos en el latín de la Roma antigua.

Con el desarrollo de las civilizaciones, la idea de marcar los productos se fue extendiendo. Caído el Imperio Romano en mano de los bárbaros, la feudalización propagó la marca basada en la insignia del señor feudal, para los casos en que los Feudos producían bienes de consumo, para identificar la procedencia de los mismos. Posteriormente, no es sino hasta la industrialización, es decir con la

Revolución Industrial, que podemos tener certeza de las primeras normas que hacen referencia a las marcas.

En 1266 el Parlamento Británico promulgaba una ley sobre la obligación a los panaderos de incorporar su marca distintiva en los panes que vendían, esto debido a que aparentemente el fraude en la industria del pan era una cosa importante. Cualquier panadero que infringiere la *Bakers Marking Law*, que surgió para reglamentar el mercado del pan, se exponía a grandes multas y al riesgo de incautación de todos los panes sin marca. Lo curioso de esta ley es que, en nuestra opinión, marcó el génesis de la actual tendencia marcaria: la protección del consumidor. Resulta ser que los panaderos medievales de vez en cuando se dedicaban a la no tan honrosa práctica de fabricar los panes apenas más pequeños de lo que debían ser, de acuerdo con la práctica aprobada o aceptada. La mantaroria marca se traducía en que aquellos panaderos que engañaban a los comensales con menor pesaje de centeno podían ser rastreados y llevados ante la justicia.

Posteriormente, el Convenio de París surgió en 1883 y buscaba la Protección de la Propiedad Industrial. Este instrumento internacional garantizaba a los creadores la protección de sus obras intelectuales, tales como patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, en otros países. El surgimiento de este acuerdo vio su necesidad debido a que, en la Exposición Internacional de Invenciones de Viena de 1873, los expositores internacionales expresaron su negativa de participar por temor a que sus ideas fueran copiadas y utilizadas para explotarlas comercialmente en otros países diferentes a los suyos; aparentemente esto habría sucedido ya antes de dicha exposición. Concomitantemente, en 1886 se expidió el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que protege cuentos, obras teatrales, poemas, esculturas, dibujos, óperas, obras musicales, pictóricas y arquitectónicas, cuyo objetivo es garantizar a los creadores el derecho a poder controlar el uso de sus obras creativas y recibir una retribución por el mismo, a nivel internacional.

En 1891 se concretó el Arreglo de Madrid, que permitió el primer servicio internacional para el depósito de solicitudes de derechos de propiedad intelectual, creando un sistema que sería precursor de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o World Intellectual Property Organization (WIPO). En la actualidad, si un creador quiere registrar una marca se debe seguir un proceso

ante el organismo correspondiente en cada país; por ejemplo, en Ecuador se presentan las solicitudes ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Esta solicitud atraviesa un proceso de revisión de requisitos de forma y de fondo para asegurar, entre otras cosas, la distintividad, la aptitud de representación gráfica, la identificación de los productos y servicios que se van a proteger; y la aptitud para identificar el producto o servicio en el mercado.

La Jurisprudencia de la comunidad andina, establece unos requisitos básicos para la validez de la marca, lo que debe de contener una marca en tanto signo distintivo; es decir, distintividad, susceptibilidad, representación gráfica y perceptibilidad

De acuerdo al artículo 459 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, define a los signos distintivos como: “el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido” (Asamblea Nacional, 2018)

Existen ciertos factores que permite que un signo sea considerado notoriamente conocido, según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, tales son:

1. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país, es decir, se refiere a los consumidores medio de un tipo específico de producto o servicio determinado.

2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera del país; es decir, el rango geográfico en relación con el tiempo.

3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad o actividad comercial que se haya usado u hecho con el signo distintivo a la que aplica, es decir, todo aquello que implique la promoción del producto, ya sea, en la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover los productos o servicios, o el establecimiento o actividad a los que se aplique; es decir,

el valor de la inversión, se relación con el punto 3, pero esto es el dinero utilizado para promover.

5. Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega en el país; es decir, el valor de la venta del producto.

6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; es decir, la distinción del signo per se, la valoración subjetiva que el consumidor medio reconoce en el signo y puede identificarlo de manera sobresaliente, de los demás productos.

7. El valor contable del signo como activo empresarial; es decir, cuánto vale el signo en la contabilidad de la empresa que pertenece.

8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en el país; es decir, los signos notoriamente conocidos, tienen canales de distribución y estrategias de promoción que echa mano de la figura de franquicias o licencias.

9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país; es decir, la actividad de operaciones, fabricación, almacenamiento y distribución del producto o servicio.

10. Los aspectos del comercio internacional; entendiéndose, como la identificación de cuál es el tráfico internacional de las marcas existe y cuantos países se ha registrado, cual es el volumen de venta de un país que en otro y;

11. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país, es decir, puede registrarse continuamente durante año, pero sin la categoría de distintivo, solo se ha registrado de antaño y recién se solicita su reconocimiento de signo distintivo.

Los factores antes mencionados, son aquellos parámetros que analiza la autoridad nacional de propiedad intelectual, es decir, el SENADI en Ecuador, para aprobar o verificar la existencia de un signo notoriamente conocido.

En la actualidad, los signos distintivos han adquirido una importancia e impacto tal en el mercado que los empresarios deben no solo invertir en la producción sino también en la generación y mantenimiento de sus signos distintivos. En este sentido, el nombre comercial y la marca constituyen un medio

único e imprescindible de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume, lo cual crea un vínculo de confianza con los consumidores.

### **La marca.**

Por su parte, la marca encuentra su definición en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante, COESCCI) en el artículo 359, indicando que se entenderá por *marca* cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Esto nos indica que, como primer requisito, la marca debe de tener aptitud de distinción, lo que quiere decir que dicho signo debe de tener las características necesarias para que se distinga de otros que distinguen o identifiquen otros servicios o productos en el mismo mercado. Hemos dicho antes que la marca nació, históricamente, como resultado de la necesidad de determinar la procedencia del producto; es decir, del fabricante. Sin embargo, hemos también dicho que, con la globalización y la vorágine del mercado y la industrialización, la necesidad de proteger al consumidor de la confusión respecto del producto o servicio requerido pasó a primer orden.

De igual forma, el artículo 359, dispone que podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. Sobre esto hay que tener claro que no únicamente los gráficos como tales (dibujos o palabras) puedan ser registrados como marcas, pues bien sabemos que existen marcas olfativas, acústicas, etc.; sino que dicha marca tenga la susceptibilidad de ser representada de manera gráfica, esto es, que el signo tenga la capacidad de ser descrito y plasmado en un documento.

Para Rita Largo (1993) catedrática de derecho mercantil en España indica que “las marcas de garantía y las denominaciones de origen certifican una determinada calidad del producto. Los intereses que aparecen tutelados son los de los consumidores y sólo a través de ellos resultan protegidas las expectativas de los elaboradores del producto.” (p-34). Lo cual nos da a entender básicamente que a través de la protección de una marca se protegen los derechos de los titulares de esta.

También se dice que las marcas se pueden referir a cualquier tipo de producto o servicio para diferenciarse entre otras del mismo mercado. En conclusión, las

marcas histórica y jurídicamente fueron creadas con la finalidad de dar diferenciación a los productos o servicios que ofrecen las personas.

La definición de marca es de importancia máxima debido a que, es uno de los ejes fundamentales cuando hablamos de propiedad intelectual, en este caso el autor Luis Vera en su libro Derecho Marcario nos dice que una marca, en definitiva, constituye mucho más que un nombre y logotipo, una marca debe transmitir beneficios, motivar a la acción y el demostrar cual es la verdadera competitividad del producto o servicio en el mercado, y un territorio definido, como la potencialidad de superar el territorio y convertirse un signo global por su notoriedad, hasta llegar a una condición de renombre (Vera, 2017, pág. 45).

Si vamos a hablar de marcas en propiedad intelectual, también podemos referirnos a la definición que nos da el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina el cual nos dice “una marca es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás.” (IMPI, 2017).

Ahora bien, para que un signo distintivo se transforme en marca, o más bien, adquiera la protección legal de tal, se requiere que atraviere un proceso de depósito o registro. Es decir, debe de ser sometido a una serie de verificaciones por parte de la autoridad nacional de propiedad intelectual para verificar que cumpla los requisitos de fondo y de forma para poder convertirse en una marca. Hasta que dicho registro no sea concedido por la autoridad nacional competente, no importa que tan distintivo sea el signo ni que tanto tiempo de uso haya tenido en el mercado, este signo habrá otorgado el derecho de exclusividad a su creador; esto es muy importante por cuando aquello nos indica que la marca, así como casi todos los signos distintivos, se rigen por un sistema que requiere que exista un depósito o solicitud de registro de marca para que, posterior al proceso de verificación de requisitos, la autoridad resuelva en cuanto a la distintividad y representación gráfica, lo cual significa que la marca se somete al *sistema atributivo* de protección.

## **Principios del derecho marcario**

### **Principio atributivo**

La jurisprudencia de la comunidad andina, establece unos requisitos básicos para la validez de la marca, tanto para una marca como un signo distintivo, los

cuales son: distintividad susceptible, representación gráfica y perceptibilidad. En Ecuador, es prohibido de manera absoluta para el registro de una marca que falte uno de los requisitos generales anunciados; además, imitar signos oficiales, reproducir billetes, imitar un área vegetal, ser contrario a la ley y las buenas costumbres.

El principio atributivo es un derecho de propiedad que se otorga sobre una marca. El registro permite al titular impedir a terceros el uso o explotación del signo inscrito. Además, le otorga exclusividad sobre la comercialización y explotación de una marca quien posea su registro; es decir, una persona puede reclamar la propiedad de una marca si ostenta un título registral que acredite tal aseveración.

La atribución es carácter que se otorga únicamente a quien registra la marca primero; sin embargo, debido a la renovación del registro de la marca o la transferencia, la titularidad de una marca puede variar y dicho tratamiento del principio atributivo pierde su vigencia. El registro de un signo le permite circunscribirse a la tutela que se deriva de la ley (Parilli, 1993, pág. 34)

A fin de evitar la apropiación indebida de una marca o signo distintivo, por parte de terceros que registran una marca de mala fe a fin de beneficiarse de la posición y aceptación del comercio que el signo o marca ha alcanzado, se ha visto la posibilidad de admitir pruebas de uso para demostrar el fraude que se pretende realizar.

No obstante, la marca renombre o de alto renombre son protegidas contra cualquier uso indebido y toda circunstancia que se encuentre fuera de los límites básicos del derecho de marca. Mediante la instauración del sistema declarativo, toda persona titular de una marca, posee el derecho de reivindicarla contra cualquier persona que llegue a registrarla (Cuevas, 2013, pág. 86)

La protección de la marca es una expresión. El conjunto de palabras o palabras, es la protección de los signos distintivos. En los signos denominativo no son reivindicable en su parte nominativa, en lo que se escribe o se dice, elementos como el color, forma, las características de la letra y el estilo, sino que, se protege la expresión idiomática, el fonema. Deben distinguirse de forma fonética, no debe crear confusión ni semejanza o llegar inducir error con otras marcas, con el mismo servicio o especie de otro titular en el mercado. Lo importante es que tenga la distintividad textual o fonética y suele ser descriptiva por lo general

El principio en mención, le confiere el derecho pleno de titularidad de una marca o signo distintivo a la persona que ostenta su registro. Dicho registro le otorga el certificado emitido por el registro de propiedad intelectual donde muestra la titularidad de determinada marca o signo distintivo.

El sistema atributivo se lo determina por medio de la propiedad de una marca a quien primero lo registre ante el debido órgano administrativo de propiedad intelectual de cada Estado. El simple registro otorga un certificado que, a su vez, le confiere la titularidad de determinada marca o signo a la persona que lo registre. De forma correlativa, dicha propiedad impide que la marca sea usada por terceros en el mercado (Novoa, 2014, pág. 45)

El registro de la marca atribuye la propiedad a la persona que la registre, convirtiéndola en el propietario de dicho signo y marca al ser el titular. El registro constituye el derecho de propiedad, por ende, es constitutivo de derecho y no, meramente declarativo como el sistema de prioridad en el uso.

El derecho francés incorporó el sistema atributivo, el cual indicaba que el uso no otorga ningún derecho al usuario de una marca. Por ende, entre quien la usa primero y quien la registra primero, prevalece el derecho para quien logre registrar la marca. El usuario puede oponerse al uso de un tercero posterior, mas no sobre el registro de la marca por ese tercero (Guerrero, 1999, pág. 65)

No obstante, aquello es considerado como una solución disvaliosa, dado que la realidad registral se contradice con la realidad del mercado. Ante aquello, existe dos excepciones a la regla general: la marca notaria y el depósito fraudulento. A modo general, el sistema atributivo constituye un derecho que brinda seguridad jurídica con la existencia del registro de determinada marca o signo distintivo.

Las marcas debido a las funciones múltiples estas pueden proveer una indicación de origen empresarial; es decir, quien es el fabricante prestador del producto o servicio tendrá un distintivo que permita distinguir productos y servicios de otros en el mercado, dando una función única y genuina con su registro. Con la finalidad de brindar garantía, es decir, darle al consumidor la satisfacción de una nueva experiencia de compra con el mismo producto (Daher, 1989, pág. 46)

### **Principio de territorialidad**

Toda materia vinculada con el derecho tiene limitación en cuanto al tiempo y el espacio al que se circunscribe los principios, el derecho y la norma. El principio

de temporalidad se aplica en el derecho de propiedad intelectual y, en cuanto a derecho marcario se trata de una temporalidad relativa, ya que admite una renovación una vez cumplido el plazo inicial de protección. (Massaguer, 2017, pág 34)

Los derechos marcarios nacen para proteger a una marca en determinado país donde consta registrada. Su registro les da el origen de su vida jurídica. El registro de la marca es otorgado por el órgano administrativo competente, según cada país. En el Ecuador es, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

La territorialidad es un principio fundamental en la propiedad industrial y en especial de las marcas, dado que se encuentra limitada en el territorio donde consta registrado y vigente. La Comunidad Andina de Naciones, establece un régimen especial de propiedad industrial, consagra un sistema que permite que dicho derecho sea usado en varios países, el cual consiste en Oposición Andina que permite a un titular de una marca registrada en cualquiera de estos países, por medio de una oposición contra una nueva solicitud realizada por un tercero quien desea registrar otro producto con una marca similar (Ortiz, 2018, pág 46).

El principio indica que toda protección de marca se circunscribe a los límites del país donde consta registrada. Si desea protección en varios países, la marca debe registrarse en los países donde desea que el derecho de marca sea respetado. Dado que, el ámbito de validez de la marca termina con las fronteras del país donde se registre.

La protección a una marca se otorga por regla general en los países donde conste registrada, dentro de determinada circunscripción. A modo de ejemplo, podemos decir que la marca X se registrará en Chile, la marca solo estará protegida dentro de los límites territoriales de dicho país y no en los demás de países.

La territorialidad es un principio principal en el derecho marcario porque hace referencio al registro de la marca. Al existir una notoriedad en la marca, no es necesario solicitar el registro en cada país dentro del territorio registrado, dado que las autoridades las entienden protegida en todo el territorio donde dicha marca es reconocida y usada de forma frecuente por los consumidores medio.

El principio de territorialidad se establece para proteger la marca en el territorio o jurisdicción en que se proteja. Una vez registrada la marca, esta será protegida en todo el territorio donde consta registrado, y a su vez, se le concede el derecho de oposición en el caso de registro de una marca similar o idéntica en algún

país que pertenezca a la comunidad andina, debido a que, dicho registro podría ocasionar confusión y perjuicio al titular de la marca registrada.

El tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2004) ha establecido una regla general sobre el derecho marcario, el cual indica que, el principio de territorialidad es un derecho exclusivo que se le otorga al titular de una marca al momento de registrar la misma en el ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria, es decir, en el territorio donde consta registrado. A su vez, las marcas registradas en el extranjero no pueden gozar del derecho de exclusividad en un país determinad. (pág. 45)

No obstante, el principio mantiene algunas excepciones a la regla general, tales como: oposición al registro en países que pertenecen a la Comunidad Andina. La Decisión 486, en su artículo 147 establece un principio que se llama “la legitimación de la necesidad económica”, esto es, un certificado de registro para oponernos a una marca en otro país andino, donde se debe probar que tenemos intenciones de acudir posicionar nuestra marca en otro país andino donde se está presentando la solicitud de registro que se está oponiendo; mediante una obtención de registro sanitario, contrato de suministro, negociaciones comerciales, alquiler de bodegas y oficinas.

Las oposiciones son un mecanismo que permiten que un tercero que tenga legítimo interés puede manifestar inconformidad con el registro de una marca. Estas, deben de ser interpuesta por una sola vez dentro de los primeros días hábiles a la publicación en la gaceta del órgano de propiedad intelectual. Por lo tanto, quien tenga una marca idéntica o similar que sea afectada tanto en territorio nacional como en cualquier país que pertenezca a la Comunidad Andina donde se encuentre registrada la marca.

### **Principio de especialidad**

El principio de especialidad consiste en proteger únicamente el producto o servicio, el cual se registró. Lo cual significa que, no podrán registrarse dos signos iguales o similares para productos iguales o similares. Todo ello, debido a que el principio de especialidad establece la protección de una marca únicamente sobre los productos registrados en la clasificación Internacional de Niza, cuyo objetivo es evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean

denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para proteger el producto o servicio idéntico o similar.

El principio de especialidad se encarga de proteger al consumidor, quien de buena fe y conocimiento promedio materializa el éxito adquirido por marcas que logran elevar sus productos o servicios a un nivel de conocimiento que reafirma la distintividad adquirida en el mercado. Se busca evitar por medio de este principio que, el consumidor por el desconocimiento no reconozca un producto y lo pueda distinguir de otro, es decir, evitan que caigan en la confundibilidad marcario.

En sí el principio establece que no deberán registrar dos signos iguales o similares. Dicha especialidad se concreta por medio de la prohibición de registro marcario contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486, la cual a continuación me permito citar:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (pág. 55).

Dicho literal es un factor de gran importancia para el derecho marcario, en especial sobre el principio de especialidad, dado que no se prohibirá únicamente el registro de marcas similares o iguales para productos comprendidos en la misma clasificación internacional sino a aquellos que pertenezcan a clasificaciones diferentes, es decir, no será registrable la marca cuando ésta pueda inducir al consumidor a confusión.

Evitar confundir una marca, es el efecto fundamental de este principio, en virtud que, registrar una marca determinada con un parecido a otro producto, atentaría contra el derecho adquirido del titular de una marca registrada con anterioridad. Por ende, se busca que una marca se diferencie de otros productos o servicios que se ofrezcan en el mercado. El límite del registro marcario de los bienes o servicios introducidos en el mercado, proporciona a la marca en sí misma una protección contra todo riesgo de confusión y, evitar todo tipo de posibilidad de confusión marcario.

El tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que registrar un signo cuyo uso induzca al público un error en sí, está prohibido. No simplemente el hecho de ser idéntico, sino semejante a una marca solicitada para registro o registrada. Por otro lado, la clasificación Internacional de Niza, es un tratado multilateral organizado y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un documento el cual se encarga de la agrupación de productos y servicios en clases particulares, y a su vez, le permite al empresario o dueño de la marca delimitar la misma (Sáenz, 2009, pág. 34).

No obstante, la clasificación que prevé dicho documento no es suficiente para dicha especificación, dado que la clasificación es general. Su función es únicamente facilitar el registro sobre las clases de productos y servicios, mas no el registro específico de los productos o servicios que se insertará en el comercio. Lo cual es un indicador sobre la falta de regulación o disposición legal que proteja integralmente el principio de especialidad y a su vez, el riesgo de confusión.

Por otro lado, el artículo 159 de la decisión 486 establece la forma de comercializar productos o servicios de una marca similar, es decir, si existe registro sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, se prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permita la comercialización de la misma. Una vez firmado el acuerdo, las partes deben de adoptar medidas necesarias para evitar la confusión del público respecto al origen de los servicios, respecto a la información al público consumidor.

Adicional, para que exista la coexistencia marcaria debe la autoridad administrativa supervisar y autorizar dicho acuerdo. Dado que, dicho acuerdo privado no constituirá un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, sino que se evaluará que el consumidor no sea inducido a un error. A pesar de lo dispuesto por la normativa internacional, para proteger al consumidor, cada Estado deberá establecer su normativa interna para regular la confundibilidad del signo en el registro de las marcas (Díaz, 2015, pág. 67)

El objetivo esencial del principio de especialidad es uno de los pilares más importantes del derecho marcario que prevé el riesgo de confusión y evitar el registro de marcas iguales o similares de los productos o servicios como en el signo en sí mismo. Sin embargo, ese principio tiene una excepción a la regla general que es la marca notaria.

## **Principio de naturaleza y norma jurídica uniforme respecto a los signos distintivos**

Los derechos de propiedad intelectual en general se manifiestan con el registro de la marca o signo distintivo, permitiéndole al titular de la marca impedir o prohibir que terceros usen la marca. Por ende, se prohíbe aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. (Cuevas, 2013, pág. 98)

Además, se prohíbe el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Hay unas condiciones básicas bajo las cuales el órgano administrativo de propiedad intelectual establece, a modo de análisis de registrabilidad del signo distintivo que se pretende registrar, frente a la solicitud presentada de oposición de terceros, si es que se presenta y, finalmente, ordenar el registro.

Una vez presentada la solicitud, se revisa que se cumpla los requisitos de forma, si hay errores se manda a subsanar y si no se manda a publicar a una gaceta o el medio que se establezca en el país miembro de la comunidad andina. Luego de la publicación, si los terceros llegaron a presentar objeciones, esta oposición se puede resolver en sede administrativa o eventualmente puede dar inicio a un juicio marcario. (Novoa, 2014, pág. 78)

No obstante, previo a ingresar la solicitud, debe de identificar la marca y realizar una búsqueda fonética, la cual no es obligatoria, pero es recomendable. Para identificar a las marcas está el clasificador de NIZA, previsto por el acuerdo de NIZA sobre clasificar productos y servicios, donde se agrupan los mismos que a su vez se subclasifican, a modo de un examen de registrabilidad.

Cuando los terceros no se han opuesto al registro, se da el examen de registrabilidad, el cual comprende analizar riesgos de similitud, y de identidad

marcaria. Se analiza las semejanzas o diferencias que puede haber entre la similitud e identidad de las marcas que se están registrando con las que constan ya registradas. Cuando el informe técnico es favorable la oficina realiza la emisión del certificado, a modo de identificar que la marca fue registrada.

El derecho de marca nace por su registro. La marca debe usarse tal y cual fue registrada, admitiéndose variaciones en elementos de la marca que no alteren el carácter distintivo registrado. El titular del registro, puede solicitar la renovación del registro ante la autoridad de propiedad intelectual dentro de los 6 meses anteriores a la expiración. Para la renovación es importante tener en cuenta que no se exige prueba del uso de marca (Massaguer, 2017, pág. 84)

Eventualmente el uso de la marca en forma en la que se confiere, se da por registro ante la autoridad de propiedad intelectual y debe ser utilizada conforme fue registrado, pero se permite variar elementos que no tiene algo en este carácter distintivo de la marca.

Por ejemplo, si la marca tenía una decoración, una franja que se pueda eliminar, al momento de imprimir en una invitación, al ser un espacio tan pequeño, necesito modificar un poco la marca para que pueda ser usado en determinado situación o espacio; o, en el caso de marcas de un color oscuro y la voy a imprimir sobre un fondo negro. No obstante, si ya vario mucho a los elementos gráficos una marca es recomendable registrarla para que merezca la protección en función denominativa o gráfica.

La adquisición de una marca tendrá en Ecuador una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.

### **Principio de coexistencia**

El registro de marca no da al titular el derecho del tercero a más de hacer un uso informativo use la marca para hacer una actividad publicitaria, para promoverla, anunciarla o para ofrecer productos relacionados con esta marca. El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que en ambos casos

tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos (Massaguer, 2017, pág. 55)

Las titularidades de las marcas colectivos se establecen en benéficos de asociaciones o gremios de diferentes tipos de productores o fabricantes pertenecientes a la economía popular y solidaria, los cuales son facultados para adquirir marcas colectivas que permitan que sus integrantes distingan sus productos y servicios.

Por ejemplo, la compañía Juan Valdez. El relieve de la titularidad y quienes usan la marca son los integrantes de estas asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, el origen empresarial es distinto porque no hay una relación empresa - empleados en la que la empresa es la productora de los bienes una única productora y usa su marca, sino que la asociación es la titular y hay varios productores independientes. Estas marcas colectivas buscan posicionar unos determinados productos que cumplen unas características (Sáenz, 2009, pág. 98)

Estas organizaciones pequeñas se juntan para entrar a un mercado de manera conjunto, lo cual hace que tengan una estrategia empresarial común, una forma de comercialización y publicidad común, buscan fomentar efectivo, en el sentido que usan recursos compartidos.

Una marca debe reunir ciertos requisitos como regla de uso, los cuales consisten en; presentar la solicitud de registro de una marca de certificación acompañada de las reglas de uso de la marca. Sin perjuicio de otros requisitos que se establezcan en el reglamento correspondiente, dichas reglas indicarán los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación, es decir, delimitará el ámbito, definirán las características garantizadas por la presencia de la marca, por ejemplo: el material que se usó, la aprobación de los requisitos de calidad del INEC, y describirán la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca (Diaz, 2015, pág. 79)

Las reglas de uso se inscribirán junto con la marca, al igual que todas sus modificaciones. Dicha inscripción se hará ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, es decir, el órgano administrativo competente según el país. Finalmente, en caso de faltar la inscripción puede ocasionar que la modificación no surta efectos frente a terceros.

A pesar de que las empresas tienen éxito en el uso efectivo de sus marcas, pero al crecer el negocio pueden sobrepasar los límites de una marca con la otra, para ello es necesario tener un acuerdo formal de la coexistencia, con la finalidad de evitar que el uso futuro de las marcas infrinja los derechos entre sí (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006)

Una de las recomendaciones principales sobre el registro de una marca es principalmente llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de marcas minuciosa, para reducir al mínimo el riesgo de tener en el mercado otra empresa con una marca similar. No obstante, no hay existe una búsqueda infalible. Lo que conlleva a encontrar posiblemente marcas idénticas o similares que puedan prestarse a confusión. De la misma manera, hay que prestar atención a las marcas no registradas, ya que en muchos países las marcas notoriamente conocidas están protegidas, aunque no estén registradas.

### **Derecho sobre la marca**

Según la OMPI, el convenio se puede dividir en tres clasificaciones fundamentales: el derecho de prioridad, normas comunes y el trato nacional (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2021).

En cuanto al trato nacional de las marcas, el Convenio de París establece que las naciones suscritas a este deben conceder a los demás Estados la misma protección que se les concede a sus nacionales, así también obtendrán dicha protección los Estados que tengan su domicilio o actividad comercial formal en uno de los estados contratantes de este convenio.

Uría, (1994) indica que, “el solicitante que desea proteger su invención de manera internacional no está obligado a presentar solicitudes de registro en varios países al mismo tiempo” (p. 45), es decir, podrá elegir en un tiempo determinado el país en el cual solicitará la protección de su marca.

Finalmente, en cuanto a lo que se refieren las normas comunes el acuerdo habla de las patentes, marcas, dibujos, nombres comerciales, competencia desleal y de las indicaciones de procedencia, en las que los países signatarios del acuerdo aceptan adoptar medidas contra el uso fraudulento de indicaciones falsas concernientes a la procedencia geográfica de un producto.

## **Nombre comercial**

En cuanto al nombre comercial, como signo distintivo, ha tenido también su desarrollo en la historia del comercio y la industria, encontrando en dicho trayecto varias definiciones a nivel mundial, pero la que nos ha quedado para la actualidad en el ordenamiento normativo ecuatoriano es la contemplada en el artículo 415 del COESCCI “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” (Asamblea Nacional, 2018). Esta primera frase del mencionado artículo ya nos otorga varios elementos de definición que desglosaremos de manera rápida y lo más sencillo posible.

Los nombres comerciales, surgen y conviven de forma armoniosa con la persona jurídica, razón social o denominación de la persona jurídica a la cual protegen la denominación o persona natural, será el motivo por el cual una misma persona registro varias actividades que reporte utilidad.

Lo más relevante del nombre comercial es que se adquiere por su primer uso, que es una diferencia significativa con la marca, en la cual, el derecho marcario nace con el registro. Baylos, (1978) indica que, “Los nombres comerciales son similares a la marca, pero no es lo mismo, en el nombre comercial cambia el objeto de la protección” (p. 23). La marca sirve para identificar productos en los mercados unos de otros, el nombre comercial busca identificar a una persona natural o jurídica o a un establecimiento mercantil.

El uso es el constitutivo del nombre comercial y el registro tiene un carácter meramente declarativo y es aquí donde se marca una diferencia importante de la marca, en el caso del nombre comercial el derecho de propiedad intelectual de tipo exclusivo se da con el primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre comercial o las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo utilice, entonces el ámbito temporal no es exactamente igual al que tiene la marca.

La resolución administrativa que manda a inscribir el nombre comercial tiene un carácter declarativo y el derecho realmente se adquiere cuando tiene los términos legalmente indicados. Por ende, la resolución tiene un efecto meramente declarativo más no constitutivo de derecho como la marca, siendo una diferencia entre la marca y el nombre comercial porque da lugar a que se pueda alegar uno o más derechos.

El titular del nombre comercial puede proceder al registro ante el SENADI para reconocer el derecho exclusivo sobre el nombre comercial, la persona que efectúa la solicitud debe tener pruebas del uso público y continuo de buena fe como indica el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, para el reconocimiento comercial.

En primer lugar, la posibilidad de que cualquier signo pueda ser entendido como nombre comercial nos da la pauta de que no existe ninguna diferencia entre el signo que puede llegar a ser considerado como marca y el signo que puede ser nombre comercial, hay que tener claro que tanto en uno como en otro caso deben de observarse las prohibiciones para que un signo pueda tener capacidad distintiva y, además, convertirse en objeto de protección. Sin embargo, por lo pronto cualquier signo podría tener aptitud de convertirse en marca o nombre comercial. Luego, es importante destacar que este signo debe de tener aptitudes concretas, a saber: la aptitud de identificar a una persona o establecimiento comercial, es decir, convertirla en una entidad única e irrepetible dentro del comercio; y, la aptitud para distinguir a esa misma persona (o establecimiento comercial) de las demás que desempeñen actividad comercial idéntica o similar dentro del comercio. A esta definición se agregan otros elementos no menos importantes al momento de determinar la existencia de un nombre comercial, como el hecho que una persona o establecimiento mercantil podrá tener más de un nombre comercial; y que se puede considerar nombre comercial, entre otros, una denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Finalmente es importante determinar que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

En este punto es importante señalar que el nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país, lo que nos indica desde ya que la forma de adquisición del derecho de exclusividad del nombre comercial no se da, como en la marca, mediante un depósito o solicitud de registro, por lo que el derecho de exclusividad sobre un nombre comercial se adquiere mediante el sistema declarativo. Se puede, por supuesto, ingresar una solicitud de registro o depósito de nombre comercial, pero esto no es prueba de adquisición del

derecho de exclusividad pues el beneficiario de dicho nombre comercial debe de probar el uso del mismo; del registro o depósito del nombre comercial ante la autoridad nacional únicamente sirve como indicio de uso, únicamente para ubicarlo en una fecha, pero no es prueba de uso como tal. Asimismo, no es requisito hacer el depósito o registro, puedo tener años usando un nombre comercial y nunca haberlo ingresado como solicitud ante la autoridad nacional, pero al momento que lo estime pertinente, y con las pruebas que establece el ordenamiento jurídico, es suficiente para haber ganado el derecho de exclusividad desde el primer uso.

Esto nos lleva a tener en cuenta que, en caso de un conflicto entre dos signos distintivos, en el que uno de ellos sea un nombre comercial, y 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. La normativa andina, contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tiene similares disposiciones a las de la normativa ecuatoriana, siendo ambas armonizadas. Así, según la Decisión 486 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. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

A pesar de tener disposiciones armonizadas con respecto a las definiciones, una disposición con respecto al derecho de exclusividad del nombre comercial nos da cuenta de una protección especial al incluir no únicamente el nombre con el que una persona identifica su actividad comercial dentro del mercado, pero también podría extenderse a servicios y productos relacionados a dicha actividad. Así, la misma Decisión 486 nos indica que el propietario del nombre comercial puede impedir a cualquiera que use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Este artículo da cuenta de que los signos

distintivos, hoy en día, lo que busca no es tanto identificar la procedencia sino proteger al consumidor de una confusión; siendo que dos signos similares pueden coexistir en el comercio, siempre que esto no implique un riesgo de confusión o riesgo de asociación. Pero ello no solo se refiere a la empresa o actividad económica del titular, sino también con sus productos o servicios, y esto es harto importante ya que un signo distintivo, entendiéndose que está incluida la marca, puede ser dejado de lado si provoca confusión con el nombre de un producto o servicio que comercializa.

Así, por ejemplo, podría ser una persona que fabrica y comercializa colchones en su establecimiento comercial con un nombre determinado, por ejemplo “Matrioska”, y en el futuro una persona quisiera proteger la marca Matrioska, estaría impedido de registrar la marca de producto a pesar de que el propietario del establecimiento comercial de dicho nombre no lo haya depositado o registrado. Esta es una discusión importante al momento de analizar las resoluciones que se propone analizar en este trabajo. En cuyo caso, le correspondería al propietario del establecimiento comercial probar el uso público, continuo y de buena fe, y es para ello que la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso conforme a sus normas nacionales. Y al respecto lo único que se asemeja a una norma sobre prueba de uso dentro de la ley ecuatoriana es la establecida en el art. 416 del COESCCI “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.

### **Derecho sobre el nombre comercial**

Asturias Corporación Universitaria, (2018) indica que, “el nombre comercial es un signo que distingue persona o establecimiento” (p. 56). Una persona o establecimiento mercantil puede tener más de un nombre comercial, los nombres comerciales son creaciones intelectuales y pueden coexistir con la razón social o denominación de las personas jurídicas

El nombre comercial se adquiere por el primer uso, diferenciando de la marca que es con el registro una vez alcanzado cierto registro. Cesa cuando cese el uso del nombre comercial, por eso es importante el derecho de uso. La resolución es carácter declarativo, va a reconocer el uso del nombre comercial. Su temporalidad

es de máximo 10 años. Se renueva con prueba de uso, mientras que, la marca se renueva automáticamente.

Holguín, (1997) indica que, “los productos o servicios son variados en un establecimiento comercial o empresa, pero los nombres comerciales tienen la particularidad que protege a unos de los operadores en un mercado, una persona, o diferentes establecimientos con lo que esta persona opere” (p. 67).

El nombre comercial se lo usa para otro tipo de alcance, protección, el objeto cambia, es ajeno a lo que constituye a la marca. Se habla de un establecimiento, local, sitio, lugares donde atiende una persona natural o jurídica. Es fácil distinguir ante que fenómeno marcario se localiza.

Puede ser una sola persona jurídica operando en base a la estrategia mercantil y varios establecimientos, en virtud a la existencia de signos distintivo, puede una misma persona jurídica dedicarse a varias actividades, por ejemplo: Corporación el Rosado, tiene muchos establecimientos que operan de forma independiente, comerciales responden a estrategias comerciales distinta, pero en el fondo la persona jurídica de atrás es la misma.

### **La confusión marcaria**

Según Organización Mundial de Propiedad Intelectual, (2021) indica que, “la confusión marcaria es un riesgo central del Derecho de la Competencia Desleal y del Derecho de Marca. En el siglo XIX, el Derecho Europeo protagonizo la Competencia Desleal” (p. 32). La cual consiste en la represión de los actos de confusión que constituyen una de las modalidades de competencia ilícita, contemplaba expresamente en la ley de propiedad industrial.

La cual ha establecido que no deben existir marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, porque ello perjudicaría tanto al titular de la marca que ve afectado su prestigio y mermada su clientela, como al público consumidor que compra equivocadamente.

Según Otamendi, (1995) existen ciertas clases y formas de confusión, las cuales son: confusión directa, confusión indirecta, y confusión visual” (p.81). En primer lugar, la confusión directa consiste en que el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, esta es la forma más clásica y común de la confusión marcaria.

En el segundo lugar, está la confusión indirecta, la cual consiste en engañar al consumidor, aunque en forma diferente. Esto sucede cuando el comprador cree que el producto que ha adquirido, es de origen de un fabricante determinado o es de una línea de producto de un fabricante distinto, del que realmente lo fabricó.

Finalmente, está la confusión visual que consiste en la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, es decir, palabras, frases, dibujos, etiquetas, y otros. Se la denomina también como confusión gráfica, dado que la confusión aplica a todo aquello que se pueda percibir de la marca y no como se representa el signo.

Surge entonces la pregunta: ¿a qué se considera uso continuo durante esos seis meses anteriores a la alegación? Esta pregunta parece estar contestada en el caso que analizaremos, teniendo además en cuenta que muchos otros aspectos similares a este quedarían resueltos con el análisis que hace la autoridad nacional competente en Ecuador.

## **Marco Metodológico**

La presente investigación expondrá las características de la metodología que fuere utilizada para elaborar el presente trabajo de investigación, el que se le reconoce bajo un enfoque cualitativo.

En cuanto al enfoque cualitativo este se entiende como un método que “se emplea para el estudio de las características de un fenómeno, yendo de lo general a lo específico” (Álvarez, 2017, pág. 43).

Su alcance busca lograr que se revisen los conceptos relativos al nombre comercial, la marca de servicio y la confusión marcaria. Se sitúa como un tipo de investigación no experimental y transversal, con métodos teóricos y empíricos concretos. En la elaboración de este trabajo se proponen dos componentes en la metodología, primeramente, la construcción de un marco conceptual sobre los signos distintivos, el nombre comercial, la marca, la confusión.

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, por haber observado los fenómenos jurídicos que se derivan de la concepción de la aplicación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y de diferente jurisprudencia andina.

### **Alcance de la investigación**

El alcance de esta investigación, es exploratorio y descriptivo. Es en primer orden exploratorio porque permite revisar una realidad jurídica explicada por medio de un análisis exegético de las normas vigentes y contrapuestas a la doctrina jurídica de aceptación mayoritaria.

Es descriptiva porque de forma taxativa señala distintos presupuestos para que se consolide o conforme los derechos establecidos en la norma analizada, determinándose de forma clara y precisa cuál es las relaciones que existen entre todas las unidades de análisis.

Además, permite la caracterización de los procedimientos, características y demás particularidades del campo de investigación, que conlleva abstraer todos los aspectos y relaciones del objeto de estudio en la actividad práctica jurídica.

Para poder comprobar la problemática presentada en la parte teórica de la presente investigación, se utilizó el método de análisis documental para realizar una revisión a los diferentes compendios normativos relacionados con el objeto de estudio y en cuanto a campo de estudio se implementó el análisis del caso “Trámite de Oposición a registro de nombre comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700” relacionado con el registro de nombre comercial.

### **Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis.**

La confusión marcaria en Ecuador: el nombre comercial y la marca, es desarrollado como objeto de estudio de la presente investigación jurídica, lo cual se verifica junto con el campo de estudio del alcance doctrinario y legal.

Ahora bien, se profundiza en el tema de la confusión marcaria y en la coexistencia de los signos distintivos salvo excepciones establecidas en la ley, esto permite comprender que dos signos distintivos pueden coexistir.

En cuanto a la caracterización y diagnóstico de la problemática del presente proyecto, se han utilizado los métodos de análisis documental y jurídico para revisar la normativa que guarda relación con el campo y objeto de estudio.

En cuanto a los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación guardan relación con un análisis de un caso referente a la confusión marcaria, esto permite que la información recolectada se encuentre acorde con los objetivos generales y específicos del estudio, y la línea de investigación planteada.

En el siguiente cuadro se establece al nombre comercial y la marca como instituciones y a la coexistencia de los signos distintivos como, se establece el presente estudio a través de Análisis de doctrina y de la normativa vigente en Ecuador.

**Tabla 1**  
*Cuadro Metodológico*

<b>CATEGORÍA</b>	<b>DIMENSIONES</b>	<b>INSTRUMENTOS</b>	<b>UNIDAD DE ANÁLISIS</b>
Nombre comercial y marca	Coexistencia de signos distintivos	Análisis de doctrina y de Derecho Positivo.	<p>DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 135, 136, 147, 159, 191, 193, 194 y 195.</p> <p>Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 82, 322 y 425.</p> <p>Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en sus artículos 359, 415, 416 y 418.</p>
		Análisis de Trámite de Oposición a registro de nombre	<p>DECISION 486 Régimen Común sobre Propiedad</p>

		comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700	Industrial LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículos 94 135 163 191, 190 y 195.  Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en sus artículos 416, 419.
--	--	--	--

Elaborado por: Abg. Jorge Albornoz

## **Resultados**

### **Análisis de Trámite de Oposición a registro de nombre comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700**

El 17 de abril de 2018 se ingresa la solicitud de registro de nombre comercial de LA TENAZA, para proteger los servicios de la clase 43, esto es restauración. El 12 de junio de 2018 se presenta una oposición a dicha solicitud de registro alegando que se ha venido usando de manera continua el signo solicitado para el registro de manera continua en el comercio. Como parte del proceso, el opositor presentó pruebas de uso de nombre comercial, consistentes en facturas que serán descritas en las resoluciones pertinentes y que a continuación detallamos:

- Factura 00000001: emitida 24 de diciembre de 2017
- Factura 00000003: emitida 20 de marzo de 2018
- Factura 00000004: emitida 01 de abril de 2018
- Factura 00000005: emitida 03 de abril de 2018
- Factura 00000006: emitida 04 de abril de 2018
- Factura 00000007: emitida 06 de abril de 2018
- Factura 00000008: emitida 07 de abril de 2018
- Factura 00000009: emitida 09 de abril de 2018
- Factura 00000010: emitida 11 de abril de 2018
- Factura 00000011: emitida 13 de abril de 2018
- Factura 00000012: emitida 19 de abril de 2018
- Factura 00000013: emitida 15 de abril de 2018
- Factura 00000016: emitida 16 de abril de 2018

En primera instancia, dentro del procedimiento administrativo, le correspondió conocer y resolver esta oposición a la Dirección Nacional de propiedad Industrial, teniendo como principales fundamentos los siguientes:

1. El artículo 195 de la Decisión 486: Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

2. El artículo 419 del COESCCI: El reglamento correspondiente establecerá los requisitos, plazos y procedimientos, entre otros, para el examen de la solicitud, su publicación, la presentación de oposiciones, y la concesión o denegación de la solicitud. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas.
3. El artículo 416 del COESCCI: (...) 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. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. (...)

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, DNPI) toma en consideración además las siguientes interpretaciones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia sobre la protección de un nombre comercial y menciona que esta puede derivarse tanto del registro como del uso, resaltando en su parte pertinente que

*“El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. (...) A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre él no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho dicho uso debe ser real, efectivo y constante.”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 99-IP-2014. GOAC No. 2407, de 24 de octubre de 2014, págs. 43).

Respecto a la prueba de uso del nombre comercial, la DNPI cita la siguiente interpretación:

*“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-2013. pág. 9).

*“En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 99-IP-2014. GOAC No. 1964, de 13 de julio de 2011, págs. 57).

Estas interpretaciones del Tribunal de Justicia Andino dan pautas de qué documentos se pueden usar como pruebas, pero también los criterios para la prueba que *“demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial”*. Con estos fundamentos, la DNPI indicó que *“(…) Del análisis de la documentación (…), revisadas cada una de las facturas se ha podido constatar que el opositor ha utilizado la marca (SIC) LA TENAZA pero no dentro del tráfico económico en la comercialización efectiva de los servicios, ya que de acuerdo a las facturas adjuntas no se demuestra un uso continuo y prolongado (…) el material probatorio del opositor demuestra que no tiene un uso continuo del nombre comercial LA TENAZA. (…) Se ha podido evidenciar que dentro del expediente el opositor no ha presentado prueba alguna que acrediten o certifiquen su uso dentro del comercio de manera continua por lo menos 6 meses, ya que de acuerdo a sus facturas ha usado en días aislados y en distintos meses”* (Resolución 2053. Trámite IEPI-2018-29700 de registro del signo LA TENAZA más diseño)

En la Resolución No. 0002053 de 17 de julio de 2019, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el opositor no había acreditado ser titular de un derecho previo sobre el nombre comercial LA TENAZA, por cuanto las pruebas

de uso del mismo no tenían una antigüedad de al menos seis meses, conforme exige el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y, la solicitud de registro presentada por él es posterior a la que es materia de este expediente. De lo anterior y de la revisión de las bases de datos de la institución la administración concluyó que no existían antecedentes que puedan constituir un obstáculo al registro del signo solicitado.

Sin embargo, en apelación, el órgano colegiado hace las consideraciones siguientes: El artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. De acuerdo con el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere desde su primer uso, y es el uso real en el comercio el que determina la existencia y vigencia del derecho, así como su alcance en relación con las actividades que se identifican con él. A diferencia de las marcas, entonces, la protección de los nombres comerciales funciona bajo un sistema declarativo.

De todas maneras, para que el derecho sobre un nombre comercial se constituya válidamente, el nombre comercial debe observar dos requisitos intrínsecos: la distintividad y la licitud, es decir, no basta que el nombre haya sido usado, sino que el signo usado debe gozar de aptitud distintiva, y no debe afectar derechos de terceros, debiendo hacerse de buena fe. La Decisión 486 prevé que los países miembros de la Comunidad Andina, tienen la facultad de implementar un sistema de registro o de depósito de nombres comerciales. El Ecuador, en la Ley de Propiedad Intelectual, así como en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, han previsto un sistema de registro de nombres comerciales, optando por esta opción en virtud de la citada facultad.

En consecuencia, es necesario separar el registro del nombre comercial, del derecho que se constituya sobre él en virtud de su uso en el comercio. Sin embargo, la Decisión 486 sí ha establecido expresamente las prohibiciones para el registro de un nombre comercial —no su depósito ni la constitución del derecho por su uso— en el artículo 194, cuyo alcance ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como inclusivo de las prohibiciones de registro de marcas de los artículos 135 y 136, *ibídem*.

Ahora bien, en tanto que la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

no establecen un requisito temporal para la constitución del derecho sobre un nombre comercial, o para su oponibilidad, ni la Decisión 486 ni, obviamente, las interpretaciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de ella, incluyen elemento temporal alguno, siendo categórico el Tribunal andino a lo largo de su jurisprudencia, en que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y se extingue cuando cesa dicho uso.

En consecuencia, pueden existir nombres comerciales utilizados por un plazo menor a seis meses, cuyos derechos de exclusiva habrán nacido y permanecido durante el período correspondiente, sin importar si aquel llegó a superar los seis meses. De acuerdo con los principios de supremacía de la legislación comunitaria y el complemento indispensable, la normativa nacional que exige un plazo de seis meses para el nacimiento del derecho sobre un nombre comercial deviene en inaplicable, debiendo observarse solamente lo que la Decisión 486 ordena al respecto.

Este Tribunal, conforme lo manifestado en el considerando previo, ha apreciado la prueba de uso presentada por LUIS FRANCISCO ESCOBAR MENDIETA, consistente en las facturas emitidas entre los meses de diciembre de 2017 y abril de 2018, de la que concluye lo siguiente:

- Las facturas dan cuenta de un uso como nombre comercial de un signo compuesto por la denominación LA TENAZA, acompañado de la representación gráfica de un trinche.
- Las facturas son de fecha anterior a la de solicitud de registro del signo materia de este expediente.
- Las facturas detallan productos y servicios de alimentación como el objeto de comercio alrededor del cual gira la actividad del recurrente.
- Si bien el número de facturas es reducido y denotan un uso continuo apenas durante el mes de abril de 2018, ninguno de estos hechos son impedimento para que se haya constituido el derecho sobre el nombre comercial, pues nada en la legislación exige que el uso deba calificar en cierta intensidad, bastando que del uso demostrado se aprecie la real y efectiva intención de darse a conocer como empresario bajo el nombre utilizado como identificativo de las actividades de comercio respectivas. Lo contrario equivaldría a aumentar un requisito de éxito comercial para la constitución del derecho sobre el nombre comercial, cosa que

no se obtiene del análisis de la legislación comunitaria, y que por ende no puede ser agregado por las legislaciones internas.

- Basta que se demuestre un uso serio del nombre, para que se pueda considerar que se ha constituido un derecho de exclusiva sobre aquel, esto es, un uso tendiente a permitir a los consumidores apreciar y reconocer al signo como el identificador de la actividad económica, de acuerdo al tipo y naturaleza de esta.

## **Discusión**

La discusión del presente proyecto de investigación se basará en preguntas y respuestas del autor.

¿Es suficiente el uso de un nombre comercial, sin importar el tiempo de uso, para el reconocimiento de su existencia y, como tal, el derecho de uso exclusivo?

En criterio del autor, esto no es suficiente, o no debería de serlo, el mismo Tribunal Andino ha preceptuado criterios de análisis de pruebas en donde indica que los documentos deben dar cuenta de *la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros*.

¿Es permitido al país regular la prueba sobre el uso del nombre comercial de conformidad con el Art. 195 de la Decisión 486 que establece “(...) Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. (...)”?

En efecto sí, pero el análisis requiere tener en cuenta el complemento indispensable para ello. Y en la luz del acápite anterior, es importante la regularidad y la cantidad de la comercialización, lo que el Ecuador sí ha regulado en su normativa interna.

¿Deviene en inaplicable la norma establecida en el art. 416 tercer párrafo del COESCCI sobre la temporalidad del uso del nombre comercial para el reconocimiento del nombre comercial en el Ecuador, a la luz de los Arts. 191 y 193 de la Decisión 486?

No necesariamente, hay que analizarlo a la luz de las interpretaciones andinas sobre la prueba.

Debido a que el nombre comercial no necesita registro, inscripción o depósito en la oficina de la autoridad nacional para el reconocimiento del uso exclusivo, ¿considera que se desincentiva el registro de marcas de servicios al existir una figura que no requiere depósito o registro y tampoco un requisito de temporalidad?

Definitivamente, esta resolución del Órgano Colegiado del SENADI podría estar poniendo por sobre el sistema atributivo de la marca, el sistema declarativo de un nombre comercial al indicar que solo basta UN uso para que se haya ganado el derecho de exclusividad; situación que puede desincentivar el registro de marcas en el país.

### **Propuesta**

La propuesta para el presente trabajo de investigación gira en torno a la necesidad de precautelar los derechos de los titulares de los nombres comerciales y de los signos distintivos en caso de que dicho uso cause confusión, así también se en casos debidamente documentados y que no exista confusión se debe permitir la coexistencia.

### **Título**

Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que regula el nombre comercial.

### **Justificación de la propuesta**

La presente propuesta tiene como objeto realizar una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en el artículo 416 respecto de la regulación del nombre comercial, lo cual se debe realizar mediante una reforma de ley.

### **Objetivo general**

Reformar el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación por la regulación del nombre comercial y que se regule de manera específica dicho proceso.

### **Objetivos específicos**

- Permitir el esclarecimiento de la norma respecto de la regulación del registro de un nombre comercial y la coexistencia de los signos distintivos.
- Dar seguridad jurídica al proceso de registro de un nombre comercial.

**Modelo operativo de la propuesta**

**REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA  
SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN,  
QUE REGULA EL NOMBRE COMERCIAL**

(Ley s/n)

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Quito, 15 de mayo del 2022

**CONSIDERANDO**

**Que**, el artículo 322 de la Constitución reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la Ley y de igual manera prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y conocimientos tradicionales y la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad;

**Que** el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.";

**Que** el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: "El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las

juezas y jueces, autoridades administrativas y senadoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia (...);

**Que** es necesario establecer una regulación específica que delimite el alcance de protección del nombre comercial no registrado en comparación con una marca registrada, con la finalidad de unificar criterios de aplicación de la normativa andina con respecto de aquellos signos distintivos que no requieren de registro para ser protegido, así como el establecimiento de normas claras en cuanto al conflicto entre ambos; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

**LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, QUE REGULA EL NOMBRE COMERCIAL.**

**Art. 1.-** Incorpórese a continuación del artículo 416, Sección I, Capítulo X, Título III del Libro III "DE LA GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS" del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, lo siguiente:

**“416.1.-** El titular de un nombre comercial adquirido de conformidad con el artículo anterior, podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Dentro del proceso administrativo o judicial para el impedimento de uso en el comercio de signo distintivo, el titular del nombre comercial deberá probar el uso de conformidad con el artículo anterior.

En caso de que el signo distintivo cuyo uso se pretenda impedir esté registrado como marca, la autoridad nacional competente podrá permitir la coexistencia de ambos

signos si, de conformidad con la prueba aportada, se demuestre que no exista riesgo de confusión o riesgo de asociación que perjudique al consumidor. Para decidir sobre la coexistencia se podrá contar con un acuerdo entre los titulares de ambos signos; en caso de no haberlo, la autoridad deberá motivar adecuadamente que no existe riesgo de confusión o de asociación para poder resolver la coexistencia.”

### **DISPOSICIÓN FINAL**

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

## **Conclusiones**

Finalmente, se ha podido analizar el tema de la marca y el nombre comercial como signos distintivos, por una se ha podido corroborar que la protección que se brinda al nombre comercial no sólo se supedita a su inscripción sino más bien al uso real y efecto que dé el establecimiento o la actividad económica que lo distingue, debido a que el uso como tal es el que permite que se consolide y se mantenga el derecho de exclusividad sobre determinado nombre comercial.

Ahora bien, respecto de la confusión marcaria, de acuerdo a lo estudiado esto nace de la imposibilidad de distinción entre un producto o servicio.

Se ha podido evidenciar que, en cuanto a la coexistencia de marcas, esto consiste cuando dos empresas totalmente diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que necesariamente se involucren en los negocios la una de la otra. No obstante, las marcas que hayan coexistido sin problemas en un momento dado pueden entrar en conflicto.

Para concluir luego del análisis teórico realizado, es necesario proponer una reforma de ley al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en cuanto a la regulación del nombre comercial, y sobre todo se permita la coexistencia de signos distintivos siempre y cuando no exista algún tipo de riesgo de confusión que perjudique a los consumidores y productores, más sin embargo esto lo debe dirimir la autoridad competente.

## **Recomendaciones**

En la actualidad los empresarios y emprendedores acceden con frecuencia al proceso de registro de marcas, del cual se encuentran familiarizados y es una herramienta para la protección de sus derechos respecto de las creaciones intelectuales de sus marcas y signos distintivos.

Es necesario tener una protección marcaria adecuada e idónea en el Ecuador, ya que esto es un elemento esencial para el crecimiento de un negocio ya que los consumidores se familiarizan con la marca, y de esto las personas titulares de la marca tiene el beneficio del uso exclusivo de la marca.

Existe escenario en que se tiene un escenario en donde existan en el mercado dos signos distintivos con similitudes, pero más sin embargo una de las ventajas sobre la coexistencia de los signos distintivos radica que puedan existir acuerdos entre titulares de dichos signos distintivos.

Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones del presente proyecto, es necesario recalcar que la Asamblea Nacional debe realizar un estudio exhaustivo respecto de la confusión marcaria en el país y desarrollar procedimientos idóneos para la coexistencia de signos distintivos.

## Bibliografía

- Álvarez, G. (2017). *Metodología de la investigación*. Bogotá: Temis.
- Asamblea Nacional. (2018). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Asturias Corporación Universitaria. (2018). Obtenido de [https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/contratos\\_internacionales/unidad3\\_pdf2.pdf](https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/contratos_internacionales/unidad3_pdf2.pdf)
- Baylos, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid : Ed. Civitas.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. (2021). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Cuevas, G. C. (2013). *Derecho de Marcas, Tomo I y II*. España: Editorial Heliasta.
- Daher, M. J. (1989). *Cronica de Propiedad Intelectual*. Mexico: Editorial Sista.
- Diaz, A. (2015). *Principio del derecho marcario*. Huris.
- Fernandez, N. (2015). *Tratado de Derecho de Propiedad Industrial*. Madrid.
- Gonzales, H. (2018). *Tratado de derechos reales*. Lima: Jurista.
- Guerrero, G. J. (1999). *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Hispamer: Editorial Managua.
- Holguín, O. (1997). *Marcas de Productos y servicios (Volumen Segundo)*. Lima.
- IMPI. (2017). *El secreto está en la marca*. Obtenido de [https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making\\_a\\_mark\\_ar\\_cacia.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_ar_cacia.pdf)
- Largo, R. (1993). *Las marcas de garantía*. Madrid: Civitas Ediciones.
- Maravi, A. (2016). *Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos*. Lima: Foro Jurídico.
- Massaguer, J. (2017). Principios del Derecho Marcario. *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*, 34.
- Noboa, F. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons.
- Novoa, C. F. (2014). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. España: Editorial Montecorvo .
- Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas. *Revista de la Ompi*, 34.

- Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual. (2021). *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)*. Obtenido de [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)
- Ortiz, H. R. (2018). *Las marcas notoriamente conocidas: El convenio de París, la decisión 344*. Obtenido de <file:///C:/Users/GENERATION%2010/Downloads/2165-2058-1-PB.pdf>
- Otamendi, J. (1995). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Parilli, R. A. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Editorial Civitas.
- Pazmiño, A. (2010). *Introducción al Derecho Marcario y los signos distintivos*. Guayaquil: Revista Jurídica de Propiedad Intelectual. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
- Petit, E. (2006). *Tratado Elemental del Derecho Romano*. Madrid: Porrúa.
- Régimen Común sobre la Propiedad Industrial. (2013). *Decisión 486*. Obtenido de [https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision\\_486.pdf](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/decision_486.pdf)
- Riofrío, J. (2014). Teoría General de los Signo Distintivos. *Revista de la Propiedad Inmaterial*.
- Rojas, M. (2018). *Derecho al uso exclusivo de una marca*. Bogotá: Temis.
- Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual*. Guayaquil: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Sáenz, D. T. (2009). *El principio de la especialidad en el derecho marcario*. Obtenido de [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/52\\_IP\\_2021.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/52_IP_2021.pdf)
- Suárez, F. (2011). *Funciones de las marcas*. Quito: Pontifica Universidad del Ecuador.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2004). *Proceso 178-IP-2004 marca VINIL-LATEX*. Obtenido de <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/16549/u371610.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Uría, R. (1994). *Derecho Mercantil*. Madrid: Editorial Marcial Pons.
- Vera, L. (2017). *Derecho Marcario*. Quito: Corporacion de estudios y publicaciones.

## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**, con C.C: # 091816977-2 autor/a del **componente práctico del examen complejo: La confusión marcaria en Ecuador: el nombre comercial y la marca**, previo a la obtención del título de **MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2022



Firmado electrónicamente por:  
JORGE ABELARDO  
ALBORNOZ ROSADO

f. \_\_\_\_\_

**Abg. Jorge Abelardo Albornoz Rosado**  
C.C: **0918169772**

## REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

### FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

<b>TEMA Y SUBTEMA:</b>	La confusión marcario en Ecuador: el nombre comercial y la marca		
<b>AUTOR(ES)</b>	Ab. Jorge Abelardo Albornoz Rosado		
<b>REVISOR(ES)/TUTOR(ES)</b>	Ab. María Isabel Nuques Martínez		
<b>INSTITUCIÓN:</b>	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
<b>FACULTAD:</b>	Sistema de Posgrado		
<b>CARRERA:</b>	Maestría en Propiedad Intelectual		
<b>TÍTULO OBTENIDO:</b>	Magíster en Propiedad Intelectual		
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	28 de noviembre de 2022	<b>No. DE PÁGINAS:</b>	52
<b>ÁREAS TEMÁTICAS:</b>	Derecho marcario, derecho empresarial, propiedad intelectual.		
<b>PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:</b>	Marca, Nombre Comercial, Signo Distintivo, Confusión Marcario, Coexistencia, Registro.		
<b>RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):</b>	<p>Como antecedente en la presente investigación se detalla que la norma no es específica en cuanto a las coexistencias de signos distintivos en el procedimiento establecido en el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, El objetivo general del presente proyecto se circunscribe en analizar la marca y el nombre comercial como signos distintivos, así como los sistemas de protección de los signos distintivos, el atributivo y el declarativo, para luego entrar a analizar la confusión marcario entre el nombre comercial y la marca registrada de manera que nos permita establecer lineamientos argumentales para solucionar conflictos de confusión entre nombre comercial y marca de servicio.</p> <p>En cuanto a la metodología utilizada en la presente investigación, esta comprende un estudio de los antecedentes del tema, revisión jurídica de doctrina y derecho positivo, ya que el enfoque de esta investigación es cualitativo, además se utilizó el análisis documental y el estudio del Trámite de Oposición a registro de nombre comercial LA TENAZA: Trámite IEPI-2018-29700. En cuanto a los resultados se pudo evidenciar que no existen criterios unificados en cuanto a la coexistencia de los signos distintivos. Como conclusión se pretende proponer una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en su artículo 416 con la finalidad de permitir un instrumento legal que efectivice la coexistencia de los signos distintivos.</p>		
<b>ADJUNTO PDF:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<b>CONTACTO CON AUTOR/ES:</b>	<b>Teléfono:</b> +593-4-2221666	<b>E-mail:</b> jorge.albornoz1@gmail.com	
<b>CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE)::</b>	<b>Nombre:</b> María Auxiliadora Blum Moarry		
	<b>Teléfono:</b> +593-4-3804600		
	<b>E-mail:</b> mariuxiblum@gmail.com		
<b>SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA</b>			
<b>Nº. DE REGISTRO (en base a datos):</b>			
<b>Nº. DE CLASIFICACIÓN:</b>			
<b>DIRECCIÓN URL (tesis en la web):</b>			