

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

THE SCOPE OF TRADE NAMES

O ALCANCE DA PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL

*Andrea Muñoz**

Recibido: 20/10/2019

Aprobado: 20/11/2019

Resumen

La protección territorial que caracteriza al nombre comercial no puede ser desconocida; caso contrario, su naturaleza se desvirtúa al adquirir nuevos atributos que contravienen su origen. El reciente pronunciamiento del Tribunal Andino de la Comunidad Andina, con respecto a los límites de la protección territorial del nombre comercial, ha restringido la protección de dicho signo distintivo hacia un nivel local, para dejar de lado la protección nacional. Es preciso analizar este cambio de enfoque y los efectos que puede provocar en la naturaleza y desenvolvimiento del nombre comercial, a fin de determinar si tal cambio corre el riesgo de ser desnaturalizado. Así mismo, analizar su alcance de protección frente a signos distintivos que pretendan registrarse y que entren en conflicto con un nombre comercial registrado, pero no necesariamente que esté cumpliendo su función de usar efectivamente el signo como nombre comercial.

Palabras clave: Nombre comercial; Principio de territorialidad nacional; Principio de territorialidad local; Derecho declarativo; Derecho constitutivo.

Summary

The territorial protection that characterizes trade names can't be disregarded; doing so would detract its own nature. Recently, the Tribunal of Justice of the Andean Community, has delivered a decision regarding trade names in which it has restricted the protection, referring it to a local level, leaving aside national protection. It is necessary to analyze this new approach and the effects/risks it can have on the nature and

application of trade names. This paper also studies the scope of the protection regarding distinctive signs in process of registration that can clash with a commercial name already registered.

Key words: Trade name; Territoriality principle; Declarative right; Constitutive right.

Resumo

A proteção territorial que caracteriza o nome comercial não pode ser desconhecida; caso contrário, sua natureza se desvirtua ao adquirir novos atributos que convertem sua origem. Diante de recente posicionamento, do Tribunal Andino, Comunidade Andina, sobre os limites da proteção territorial do nome comercial, onde se restringiu a proteção do símbolo de marca de comércio distintivo a um nível local, para deixar de lado a proteção nacional. É preciso analisar esta mudança de enfoque e os efeitos que pode provocar na natureza e desenvolvimento do nome comercial, a fim de determinar, se tal mudança, corre o risco de ser desnaturalizada. Assim, analisar o alcance de proteção diante dos símbolos de marca comercial distintivos que pretende registrar-se e que, entrem em conflito com um nome comercial registrado, mas, não necessariamente, que esteja cumprindo sua função de usar, efetivamente, o símbolo de marca de comércio como nome comercial.

Palavras chave: Nome comercial; Princípio de territorialidade nacional; Princípio de territorialidade local; Direito declarativo; Direito constitutivo.

* Abogada de los tribunales y los juzgados de la república del Ecuador, abogada en libre ejercicio profesional en el estudio jurídico Solines y Asociados. Correo electrónico: andreamunoz90@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La naturaleza del nombre comercial consiste en proteger las actividades económicas propias de un establecimiento comercial en un territorio determinado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “El Tribunal”) hasta el año 2017, mantuvo un criterio respecto del ámbito de protección territorial del nombre comercial, que era de carácter nacional; es decir, la protección era dada en cada país, como todo signo distintivo. No obstante, surgió una nueva reflexión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que dejó sin efecto el anterior juicio del Tribunal. Este nuevo criterio plantea la posibilidad de una protección local del nombre comercial dentro de un mismo país.

A través del pronunciamiento del Tribunal, el tratamiento sobre la protección territorial del nombre comercial no ha sido puesto en duda, toda vez que se ha utilizado igual protección que para el resto de signos distintivos que son susceptibles de gozar de dicha protección; sin embargo, ¿qué sucede cuando los límites territoriales del ámbito de protección son modificados?, ¿cómo determinar eficazmente el territorio que ampara el nombre comercial?, ¿qué conflictos territoriales puede conllevar la modificación de su alcance?

A continuación, se dilucidará el alcance de la protección territorial del nombre comercial; así como las ventajas o inconvenientes que el nuevo criterio del

Tribunal representa para su protección territorial. También se analizarán varios supuestos del alcance de protección del nombre comercial: ¿qué sucede cuando hay un conflicto de similitud entre un nombre comercial registrado y un signo distintivo en proceso de registro?, ¿qué derecho prima?

En función de que no puede desvirtuarse su naturaleza, hay que cuestionar el actual criterio de protección del nombre comercial en una localidad dentro de un país; ya que, sin duda alguna, pone en manifiesto el surgimiento de un nuevo tratamiento con el fin de protegerlo.

El principio de territorialidad de los signos distintivos, dentro del cual está incluido el nombre comercial, no puede ser desechado ni aplicado parcialmente; dado que, precisamente en función de este principio se llevan a cabo los procesos de registro de signos distintivos en todos los países, para tener certeza jurídica de su protección.

El nombre comercial tiene vital importancia en el comercio formal e informal y requiere de la certeza de una protección territorial amplia que dará oportunidades de expandir el negocio a pequeños y medianos comerciantes. No se trata del rótulo en un negocio, sino de aquel signo distintivo que abarcará un sinnúmero de actividades comerciales.

NOMBRE COMERCIAL

1. Naturaleza jurídica

La doctrina ha definido al nombre comercial como:

“Aquel bajo el cual un comerciante – empleado la palabra en su sentido más amplio – ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir su establecimiento comercial” (Bertone y Cabanellas 2003, 564).

Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2001), en su Art. 190, precisa que el nombre comercial: “...es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos del Ecuador (2016), en su Art. 415, establece: “...se entenderá como 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”.

En tal sentido, el nombre comercial conlleva las siguientes características:

- a) Permite identificar una persona, establecimiento mercantil o empresa (actividad económica);
- b) Permite diferenciar a la persona, establecimiento mercantil o empresa que le protege de las demás que desarrollan actividades idénticas y similares;
- c) Es un vínculo con la clientela.

2. **Ámbito territorial de protección**

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha pronunciado indicando lo siguiente: “...Los derechos de propiedad intelectual se rigen por el “principio de territorialidad”. Los efectos de un derecho obtenido en un país en particular están limitados al territorio de ese país...”¹

Con respecto al ámbito territorial de protección y los nombres comerciales, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1999) indica lo siguiente en su Art. 8: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

Es importante precisar que el principio de territorialidad que rige a los derechos de propiedad industrial, permite al titular impedir que un tercero utilice el mismo signo en el mismo territorio: “La protección de los derechos de propiedad industrial abarca todo el territorio de un Estado en donde son reconocidos” (Abarza y Katz 2002, 20). En consecuencia, este derecho solo se protege en el Estado en el cual ha sido reconocido, sin una aplicación parcial de la territorialidad.

3. **El derecho exclusivo sobre el nombre comercial**

El derecho exclusivo del nombre comercial constituye un derecho declarativo² que se adquiere desde su primer uso en el comercio; es decir, no existe la obligatoriedad de registrar el nombre comercial ante la autoridad de derechos intelectuales. Por lo tanto, el nombre comercial por naturaleza nace por el hecho de uso, mas no por el registro.

Se reconoce este derecho declarativo en el Art. 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2001), que establece: “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”. Este artículo no precisa expresamente el ámbito de protección territorial, sin embargo, en atención a los principios de propiedad industrial, se debe aplicar el principio de territorialidad.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos del Ecuador (2016), en su Art. 416 establece:

“El derecho exclusivo sobre un 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 y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa. El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.

En cualquier caso en que se alegue o se pretenda reconocer el derecho exclusivo sobre un

1 “Las indicaciones geográficas”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf p.35

2 La protección del nombre comercial se da desde su primer uso; consecuentemente, no se requiere que el registro del nombre comercial para que nazca el derecho sobre el nombre comercial. Así, cuando se decide registrar un nombre comercial, no tiene un efecto de reconocimiento sino de declaración del derecho que ya se constituyó con el primer uso del nombre comercial.

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. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.”

Como puede observarse en los artículos anteriormente citados, si bien la Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial no indica que la protección se restringirá a una localidad de un país miembro; el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos hace una precisión respecto del ámbito territorial de protección al hacer alusión sobre los derechos debidamente constituidos en el país, al precisar que la protección del nombre comercial deberá responder a un criterio territorial, dentro de la jurisdicción ecuatoriana.

Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, el nombre comercial puede o no ser registrado, en caso de que se decida registrarlo tendrá el carácter de declarativo, pero si se decide no registrarlo el derecho constitutivo se dará desde que se usó por primera vez tal como se señaló anteriormente, allí radica un elemento fundamental del nombre comercial, que puede tener un efecto declarativo o constitutivo per se dependiendo del caso en concreto.

4. Criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino de la Comunidad Andina

4.1 Interpretación Prejudicial N.º 99-IP-2014

En el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la interpretación prejudicial N.º 99-IP-2014 manifestó su criterio respecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial en caso de conflicto entre un nombre comercial no registrado y una solicitud de registro de marca presentada ante la autoridad competente. En tal sentido, se procedieron a interpretar las disposiciones de los artículos 136

letra b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial en 3 momentos:

a) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial

El derecho se genera con el primer uso, mas no con el registro ante la autoridad en materia de derechos intelectuales:

“... la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (...) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo⁴ 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. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”³.

De conformidad con lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la protección del nombre comercial se da con el primer uso, siempre que, de hecho, se acredite un uso real y efectivo. De esta manera se constituye un derecho exclusivo, constitutivo sobre el nombre comercial y, así mismo, igual obligación de uso real y efectivo debe cumplir el titular que decidió registrar su nombre comercial.

³ Proceso No. 99-IP-2014. Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014.

b) Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los países miembros

Con respecto al alcance de la protección del nombre comercial desde la esfera nacional o local, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“... se pregunta sobre si el nombre comercial debe protegerse en relación con su ámbito geográfico de difusión o influencia, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo”.

El análisis que aquí se realiza en la interpretación jurisprudencial es muy acertado; porque

evidencia que no se puede fragmentar un territorio, en este caso un país, para efectos de mantener un sector específico de protección para un nombre comercial, ya que el empresario o comerciante no se mantendrá estático y, por su naturaleza, el mercado es cambiante y mutante. De este modo se mantiene el principio de territorialidad del nombre comercial.

c) Protección en relación con signos idénticos y similares

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro⁴.

La responsabilidad del funcionario a cargo del examen de registrabilidad es de vital importancia en el momento de determinar signos idénticos o similares y si estos causarán confusión y riesgo de asociación, ya que, en caso de no estar enmarcados dentro de las causales de irregistrabilidad, el signo distintivo será perfectamente registrable.

En conclusión, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que el ámbito de protección de un nombre comercial debe ser todo el territorio del país miembro, debido a la expansión del mercado empresarial, el cual no puede estar limitado a una localidad o barrio, sino que puede ser conocido en el norte o sur del país gracias al desarrollo de la tecnología que permite que, en efecto, el nombre comercial llegue a más consumidores.

⁴ Proceso No. 99-IP-2014. Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014.

4.2 Interpretación prejudicial N.º 42-IP-2017

La interpretación prejudicial realiza un análisis del nombre comercial e indica que:

El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial ofrece una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado 9, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento⁵.

Justamente lo indicado en la interpretación prejudicial acerca de lo que significa el nombre comercial, aquel que da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de otros agentes económicos que participan en el mercado, muestra lo cambiantes y expansivas que son las relaciones comerciales en la actualidad. Da cabida a una protección territorial en un país determinado, y no supedita la protección a un ámbito local, menor, que significaría especular respecto de las actividades comerciales de los agentes económicos.

Respecto del ámbito de protección, el Tribunal Andino de la Comunidad Andina ha establecido los siguientes criterios ante un eventual conflicto de un nombre comercial, registrado y no registrado; un nombre comercial, registrado y una marca registrada; y la coexistencia de signos. He aquí los criterios:

"a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.

- b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.
- c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.
- d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor".

Se entiende por ámbito geográfico distinto, el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, razón por la cual se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de los consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios, y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios⁶.

No puede fragmentarse el territorio de un país; pues, entonces, se desvirtuaría el principio de territorialidad que abarca un Estado. Tampoco se lo puede subdividir en "mini territorios de protección"; porque, en este caso, se iría en contra de la naturaleza del principio mencionado, que es parte de los principios de la propiedad industrial y, consecuentemente, otorga al nombre comercial un tratamiento, en el espacio territorial, que no es aplicable.

Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres

⁵ Proceso No. 42-IP-2017. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2017.

⁶ Proceso No. 42-IP-2017. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2017.

comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores⁷.

Aun cuando el nombre comercial se protege desde el primer uso en el comercio, y en caso de registrarlo tiene un efecto declarativo, dicho efecto se subsume al principio de territorialidad; es decir, si no ha sido registrado, su protección se la hará a nivel de país, no de localidad y, en caso de que haya sido declarado ante la autoridad competente, de igual manera mantendrá la aplicación del principio de territorialidad:

“... No se puede interpretar un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a la coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido el Tribunal”⁸.

Este criterio atentaría nuevamente en contra del principio de territorialidad, ya que ¿Cómo podrían confluír en un mismo país dos nombres comerciales idénticos, que protejan actividades idénticas? Lo antedicho provocaría un conflicto que deberá ser resuelto por la autoridad competente y con las pruebas de uso real y efectivo de los titulares de los nombres comerciales en conflicto.

Ahora bien, si se trata de dos nombres comerciales que son similares pero protegen distintas actividades, la coexistencia será una posibilidad, que, en

materia de propiedad industrial, se da justamente para que aquellas marcas que se encuentran en conflicto limiten sus productos, servicios o actividades a efectos de no afectar al consumidor; es decir, las marcas pueden ser similares pero proteger productos, servicios o actividades de distinta naturaleza, un tratamiento que permitirá una coexistencia pacífica entre ellas.

5. Irregistrabilidad de signos que se asemejen a un nombre comercial protegido

Es importante analizar las prohibiciones de registro frente a un nombre comercial o ante el conflicto que puede ocasionarse cuando se pretenda registrar un signo distintivo y exista un nombre comercial registrado dentro de un país, a efectos de dilucidar el alcance de la protección del nombre comercial, y no sólo en el ámbito territorial ¿qué soluciones podría dar la autoridad para estos casos?

La Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2001) en su Art. 136, taxativamente prohíbe el registro de marcas o signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara, indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

[...] b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”⁹.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos del Ecuador (2016) establece la misma prohibición en su Art. 361:

“Tampoco podrán registrarse como marca los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

7 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2017.

8 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2017.

9 Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, Régimen Común sobre de Propiedad Industrial (2001), artículo 136, letra b).

[...] 2. Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”¹⁰.

La prohibición de registro de un signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido permite dimensionar el alcance de la protección de un nombre comercial. Es decir, si el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere por su primer uso, el territorio en el que se utilice dicho nombre comercial indicará el alcance de su protección.

Por ej., en España también existen estas prohibiciones, sin embargo, tienen un tratamiento distinto al ecuatoriano; así, allí se considera nombre comercial:

- “A aquel registrado que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la solicitud de marca objeto del examen de registrabilidad.
- A aquel solicitado a la fecha de presentación o de prioridad anterior, siempre que este llegue a concederse.
- No se toma en cuenta el nombre comercial usado protegido, ya que este se protegerá por la Ley de Competencia Desleal, pero no como una prohibición relativa al registro.
- No se considera el nombre comercial notoriamente reconocido (Erdogan y Lobato 2013, 495)”.

Ahora bien, es importante analizar un caso práctico respecto de estas prohibiciones en nuestro país. La empresa Y registró hace 5 años el nombre comercial BBB. En la actualidad, la empresa X quiere registrar un signo distintivo como marca denominado BBB (igual que el nombre comercial registrado por Y) y, luego de que el extracto se publicó en la gaceta de propiedad intelectual, no existió oposición ninguna por parte de terceros a dicho registro de nombre comercial; consecuentemente, la autoridad, de oficio realizará un examen de registrabilidad.

Se podría concluir que la autoridad, al realizar el examen de registrabilidad, negará el signo distintivo como marca BBB porque existe un nombre comercial previamente registrado. En la mayoría de casos sucede así. No obstante existen casos que deben ser analizados con mayor detenimiento; por ej., ¿Qué sucede si el nombre comercial BBB ya no es utilizado en las actividades comerciales para las que fue registrado en un inicio?, o ¿Qué sucede si el negocio fracasó, cerró y se halla en un cese de actividades?

Tales son supuestos que pueden ocurrir; sin embargo, no son tomados en cuenta como variables para la autoridad. Por ende, sería recomendable que la autoridad de oficio, al encontrar un conflicto entre un signo solicitado para registro y un nombre comercial registrado ante la autoridad, solicite al titular del nombre comercial la documentación pertinente, a efectos de que justifique el uso real y efectivo de su nombre comercial en el ámbito territorial; y, en caso de que el titular no comparezca o no justifique el uso del nombre comercial, este no será sustento para que la autoridad niegue el registro del signo distintivo que se solicitó inicialmente.

Es importante considerar esta particularidad; ya que, si bien puede existir un nombre comercial registrado y tener un alcance de protección territorial, este no siempre se encontrará en uso o no existirá riesgo de confusión o asociación con el signo distintivo que se pretende registrar; y, por lo tanto, no puede ser criterio suficiente para negar el registro de un signo distintivo.

Adicionalmente, la doctrina de los actos propios puede ser aplicada en estos casos, debido a que, si el titular de una marca anterior ha tolerado el registro de una o más marcas que se asemejen a la suya, sin que exista un riesgo de confusión ni asociación, no podría evitar que se registren ulteriores marcas que no se presten para confusión ni asociación, dicho de otra manera, se puede decir que “si caben dos, caben tres” (Erdogan y Lobato 2013, 494).

¹⁰ Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Ecuador: 2016), artículo 361, número 2).

CONCLUSIONES

El principio de territorialidad no puede ser aplicado parcialmente en la protección del nombre comercial dentro de un país, dado que se desvirtúa la naturaleza del nombre comercial. Si bien la Decisión 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial no contempla expresamente al ámbito de protección territorial del nombre comercial, no es menos cierto que se deben aplicar los principios de la propiedad industrial.

Acertadamente, la Interpretación Prejudicial N.º 99-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió su criterio de que el ámbito territorial del nombre comercial abarca todo el territorio de un país, mas no únicamente localidades.

No puede fragmentarse un territorio en provincias, parroquias, barrios, sectores para que el derecho constitutivo del nombre comercial sea aplicado únicamente en dichas localidades, cuando la naturaleza de las relaciones comerciales actuales plantea una realidad de crecimiento constante sin limitarse a una localidad.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos hace bien en establecer una precisión respecto del ámbito de protección del nombre comercial mencionando que el derecho constitutivo sea dado en el país.

El cambio de criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación prejudicial N.º 42-IP-2017 cambia completamente el alcance de protección territorial del nombre comercial y lo sitúa en la protección por localidades dentro del país. En donde existe una línea muy fina, en el escenario de que empiecen a crecer las actividades económicas y si son idénticas el conflicto que se dará deberá ser resuelto por la autoridad competente con sustento en las pruebas de descargo que sean presentadas por las partes.

Así mismo, respecto de las prohibiciones de registro de signos que se asemejen a un nombre comercial registrado, los exámenes de registrabilidad deberán ser minuciosos y los funcionarios diligentes a efectos de sustentar con argumentos fácticos que demuestren que un nombre comercial registrado está siendo usado o no para la aceptación o denegación del registro de un signo distintivo.

Finalmente, es preciso analizar cada caso que se presente en el posible conflicto de un nombre comercial registrado o no, con un signo en proceso de registro y dicha situación deberá solucionarse con la aplicación de todos los principios de la propiedad industrial, en especial el de territorialidad para no desvirtuar la naturaleza del nombre comercial y, así darle el adecuado tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

Abarza Jacqueline y Katz Jorge. 2000. *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Bertone, Luis y Cabanellas Guillermo. 2003. *Derecho de marcas*, Tomo II. Buenos Aires: Heliasta.

Erdogan José y Lobato Manuel, coord. 2013. *Memento, Propiedad Intelectual e Industrial*. España: Ec. Francis Lefebvre.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Las indicaciones geográficas". En: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf (consultado 22-09-2019)

Legislación

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. 2016. Ecuador: Reg. Ofic. Suplemento 899, publicado el 9-XII-2016.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Reg. Ofic. 244, publicado el 29-VII-1999.

Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Reg. Ofic. 258, publicado el 2-II-2001.

Jurisprudencia

Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial N.º 99-IP-2014, Cortefiel S.A.C. vs. Cortefiel S.A.

Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial N.º 42-IP-2017, Protecfilms S.A.C. vs. Profilms S.A.C.