

PANORAMA DE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS PAÍSES EN EL ÁMBITO MARCARIO

ECUADOR

En contestación al documento C. 8199 emitido por la OMPI en relación al mandato contenido en el Anexo del documento SCT/27/10, los cuales fueron promulgados dentro de la vigésima séptima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 18 al 21 de septiembre de 2012.

Donde se requirió a los miembros del SCT presentar información en relación con la protección de los nombre de países en el ámbito del registro de marcas en su jurisdicción, tengo a bien informar que:

- **Base Jurídica de la protección**

En orden jerárquico tenemos las siguientes normas que regulan la protección de signos distintivos en el Ecuador:

La Constitución del Ecuador señala en su artículo 322 lo siguiente: *“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”*

La Decisión Acuerdo de Cartagena No. 486 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial nos indica en el artículo 134 que: *“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”*; esto en concordancia con lo estipulado en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador que establece: *“Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”*. Con lo cual, queda evidenciado el reconocimiento del Derecho Marcario en el Ecuador.

Ahora bien, en relación a la protección de nombres de países en la legislación aplicable en el Ecuador contamos con las siguientes disposiciones:

Art. 135 de la Decisión 486: *“No podrán registrarse como marcas los signos que: i) **Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en***

particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; y, m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional"; norma que es aclarada y detallada de mejor manera por el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana que señala: "No podrán registrarse como marcas los signos que: h) **Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; y, j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate**".

A través de estas normas, el Estado Ecuatoriano ha acogido la prohibición absoluta de registro de un signo distintivo emitida por el Convenio de París a través del artículo 6ter, mismo que trata sobre prohibiciones en cuanto a Emblemas de estado; signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

- **Procedimientos aplicables (anteriores al registro, posteriores al registro, otros)**

Procedimiento anterior al registro.-

Una vez ingresada la solicitud de registro de un signo que contenga o consista en un nombre de un país caben dos situaciones:

1. Que el expediente reciba una oposición por parte de un representante del país del cual se está usando el nombre. En este caso, el trámite de oposición deberá seguir su sustanciación normal, y una vez cumplida la misma conforme a lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual, se definirá sobre la aceptación o rechazo de la oposición y a su vez sobre la concesión o denegación del registro del signo; y,
2. Que el expediente no reciba oposición alguna, de tal manera que se proceda directamente a la realización del examen de registrabilidad donde se analizará sobre la denominación del signo solicitado en relación a las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual, para determinar concesión o denegación del registro del signo.

Procedimiento posterior al registro.-

Si la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concede el registro de un signo distintivo que consista o contenga el nombre de un país, cabe la posibilidad de solicitar la revocatoria o la nulidad del acto administrativo que otorgó tal registro. Esto en base de los recursos contemplados en el artículo 357 de la Ley de Propiedad Intelectual que determina: “*Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:*

Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;

Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,

Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales.

Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Las juezas y jueces de lo contencioso administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación”.

- ***El alcance de la protección otorgada a los nombres de países en el ámbito del registro de marcas (el signo respecto del que se solicita el registro como marca es un nombre de país o el nombre del país forma parte del signo)***

Como ya se indicó en líneas anteriores, el alcance en el Ecuador de la protección otorgada a los nombres de países en el ámbito del registro de marcas, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual nacional se ampara tanto el nombre de país, así como también, los casos en los que el nombre forma parte del signo. Según lo estipulado en el artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana que señala: “*No podrán registrarse como marcas los signos que: j) **Reproduzcan o imiten el nombre**, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, **siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado** o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate (...)*”

- ***Si se otorga la protección al nombre oficial del país únicamente o asimismo a variantes de esos nombres, como los nombres comunes, adjetivos o abreviaturas.***

Ya en la práctica y de la experiencia que se tiene en la Unidad de Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al revisar las bases de datos de marcas registradas encontramos que existen los nombres de países, sus abreviaturas, traducciones, etc. registradas como marcas de producto y de servicio. Esto debido a la salvedad que establece la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana en su artículo No. 195, el cual dentro de la prohibición absoluta consagrada en el literal j, establece lo siguiente: “(...)Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate”

Es en base a esta salvedad legal se han concedido registros de marcas de productos y servicios que no guardan vínculo alguno con el Estado al que hacen referencia.

LLC