

“Incompatibilidad” de marcas y denominaciones de compañías

Como parte de los derechos garantizados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador para el titular de un registro marcario en nuestro país, se encuentra la posibilidad de actuar en contra del nombre de compañías o sociedades que incluyan indebidamente a una marca registrada, a pesar de haber sido aprobado por las Autoridades competentes para ello.

Así, el artículo 293 de la mencionada Ley prescribe lo siguiente:

“Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

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

Si bien con lo anterior se refuerza la protección a los titulares de registros marcarios y se establece un procedimiento claro para reivindicar sus derechos, el tener que ejercerlos por falta de previsión o cuidado de las Autoridades implica muchas veces incurrir en altos costos que no fueran necesarios si existiera una coordinación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y las demás entidades encargadas de la aprobación de denominaciones de compañías o sociedades.

A nuestro criterio, una manera efectiva de evitar esta “incompatibilidad” entre marcas y denominaciones de compañías sería la elaboración de un reglamento que establezca la obligatoriedad para las diferentes Superintendencias (de Compañías, Bancos y de Economía Popular y Solidaria), de verificar la información constante en el IEPI respecto a marcas o nombre comerciales registrados, previo a aprobar el nombre de una compañía.

De esta manera, se haría una revisión preventiva que permita reducir el número de casos en que las denominaciones de las compañías o sociedades incluyen indebidamente a marcas previamente registradas y se reduciría la cantidad de litigios que surgen por este motivo, con las afectaciones que ello conlleva para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La forma de implementar esto podría variar, de acuerdo a la manera que mejor se adapte a las necesidades de las Autoridades y los usuarios, pudiendo ser una opción que la revisión la haga de oficio la Superintendencia respectiva accediendo a la base de datos del IEPI o que por el contrario, se establezca como requerimiento al interesado que presente junto con su solicitud de reserva de denominación de la compañía o sociedad, el reporte de la búsqueda de antecedentes

del IEPI que permita constatar que dicha denominación no afectaría derechos adquiridos de propiedad intelectual.

En concordancia con lo anterior y yendo más allá de la denominación de compañías, consideramos oportuno mencionar en este artículo, los problemas que también se han generado en la práctica por los “nombres comerciales aprobados” por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Ocurre que el SRI al momento de abrir o actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) incluye la posibilidad de que el usuario designe un “nombre comercial” con el que operará su negocio, a pesar de que ni en la Ley de Registro Único de Contribuyentes ni en su Reglamento, conste tal campo como parte de la información constitutiva del registro.

Esta situación ha generado constantes problemas para titulares de registros marcarios, ya que el SRI no hace revisión alguna de que el “nombre comercial” que el usuario le está proporcionando afecte o no derechos de terceros.

Lo anterior, ocasiona que en muchos casos cuando el titular legítimo de una marca registrada actúa contra el uso indebido de su signo, no encuentra una respuesta favorable por parte del infractor, quien cree que se encuentra respaldado por el “nombre comercial” que consta en el RUC.

Casos como estos han afectado constantemente al reconocido restaurante quiteño LA CHOZA (<http://www.lachoza.com.ec/>) con quienes se ha optado por una estrategia más bien conciliadora, evitando el inicio de acciones legales y enviando en su lugar cartas de alerta o advertencia que informen sobre la situación jurídica al infractor.

Así, por medio del diálogo y la negociación, se han obtenido resultados favorables en la obtención del cese del uso indebido de esta reconocida marca, evitando la incomodidad y el alto costo del litigio.

Ahora bien, nuevamente esta actuación del SRI, ocasiona que el titular de registros marcarios se vea obligado a incurrir en costos innecesarios cuando dicha entidad no debería incluir en el RUC la declaración de un “nombre comercial”.

Por lo dicho, nuestro criterio es que el SRI debería eliminar la posibilidad de indicar un “nombre comercial” en el RUC o, si en todo caso insiste en mantenerlo, realizar una revisión previa en la base de datos del IEPI, ya sea de oficio o como requisito previo para el usuario, de tal manera que se confirme que no hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

*Por: Jaime Mantilla Compte
Falconi Puig Abogados
02/02/2015*

“Incompatibility” of trademarks and companies’ names

As part of the rights guaranteed by the Ecuadorian Intellectual Property Law to trademark owners in our country, there is the possibility of taking action against the names of companies or partnerships that include a registered trademark, even though they were approved by the competent Authorities.

Accordingly, article 293 of the mentioned Law establishes:

“Art. 293.- A trademark, commercial name or plant variety owner who determines that the Superintendence of Companies or Banks has approved the adoption by companies under its control of a name including identical signs as those of its trademarks, commercial names or plant varieties, may request the EIPi the suspension of the use of the above name to eliminate all risk of confusion or undue usage of the protected sign.

The EIPi will notify the parties and to Superintendence of Companies or Banks through a resolution; the company will have a term of ninety days starting at the date of notice of the EIPi resolution, to adopt another name; a term which may be extendable for only one time and for the same time by means of justifiable causes.

In the event that a new name is not adopted within the term set forth in the above paragraph, the Superintendence shall proceed to dissolve or liquidate the company.”

Despite the above strengthens protection for trademark owners and establishes a clear procedure to claim their rights, having to exercise them due to the lack of anticipation and care of the Authorities implicates many times incurring in high expenses that would not be necessary if there would be a coordination between the Ecuadorian Intellectual Property Institute (EIPi) and the other entities in charge of approving the names of companies or partnerships.

In our opinion, an effective way to avoid this “incompatibility” between trademarks and names of companies would be the elaboration of a directive that establishes as mandatory for the corresponding Superintendence (of Companies, of Banks and of Popular and Solidarity Economy), to verify the information at EIPi regarding registered trademarks or trade names, prior to approving a company’s name.

In this manner, a preventive review would be made which would allow reducing the number of cases in which names of companies or partnerships improperly include previously registered trademarks and will reduce the amount of litigations that arise for this reason, that affect intellectual property owners.

The way to implement this can change, according to the best manner in which the needs of the Authorities and the users can be adapted. An alternative could be that the review is made directly by the corresponding Superintendence by accessing the EIPi’s database or, by the other hand, that it is established as a requirement for the interested party to file the trademark search report from EIPi along with the name reservation of the company or partnership, in order to determine that such name does not affect preexisting intellectual property rights.

In accordance with the above and going beyond companies’ names, we consider relevant to mention in this article the problems that have also been generated in practice by the “trade names approved” by the Internal Revenue Service (IRS).

What is currently occurring is that the IRS when opening or updating a Contributor's Sole Registration (RUC for its meaning in Spanish), include the possibility for the user to provide a "trade name" with which the business will operate, despite that the Law for the Contributor's Sole Registration nor its Directive establishes this field as part of the required information for registration.

This situation has generated constant problems for trademark owners, since the IRS does not review if the "trade name" the user is providing affects or not rights of third parties.

The above mentioned causes that in many cases, when the legitimate owner of a registered trademark takes action against the improper use of its mark, an unfavorable response from the offender is received, because he believes to be endorsed by the "trade name" that appears in the Contributor's Sole Registration (RUC).

Cases like this have affected constantly the renowned restaurant LA CHOZA from Quito (<http://www.lachoza.com.ec/>), with whom a more conciliatory strategy has been chosen, avoiding legal action and sending instead cease & desist letters informing the offender of the legal situation.

So, through dialog and negotiation, favorable results have been obtained regarding the cease of improper use of this famous trademark, avoiding the discomfort and elevated costs of litigation.

Nonetheless, again this behavior of the IRS causes the trademark owner to be bound to incur in unnecessary expenses when such entity should not include in the Contributor's Sole Registration (RUC) the declaration of a "trade name".

Therefore, our opinion is that the IRS should eliminate the possibility of indicating a "trade name" in the Contributor's Sole Registration (RUC) or, if it insists on keeping it, making a prior search in the EIPI's database ex officio or as a requirement to the interested party, so that it can confirm that no intellectual property rights of third parties are affected.

By: *Jaime Mantilla Compte*
Falconi Puig Abogados
02-02-2015