

KHW1639
V35

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

EL NOMBRE COMERCIAL, CON ESPECIAL MENCIÓN AL
CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

www.digital.ula.ve

DONACION

SERIULA
Tulio Febres Cordero

MÉRIDA, VENEZUELA

www.bdigital.ula.ve

Autor:
Abg. Rosario Valdez Nuñez
Tutor:
Dr. Ricardo Antequera Parilli

C.C.Reconocimiento

“Si tuviera que elegir entre el incendio de mi empresa o la desaparición de mi nombre comercial, yo elegiría el incendio. Una fábrica se reconstruye con menos inversión y en menos tiempo que el requerido para construir el valor de un nombre comercial.”

(autor desconocido)

www.bdigital.ula.ve

“Yo reconozco...la magia de ciertas palabras, pero esa magia no es en virtud propia del sonido vacío, sino de las ideas o sentimientos que expresan. Amamos el nombre o signo de las cosas que nos son queridos, aborrecemos aquello que nos recuerda lo que odiamos”

Miguel Antonio Caro

www.bdigital.ula.ve

**A Gary Knight, con quien la vida
es una maravillosa aventura.**

GRACIAS

He sido afortunada al poder contar con la asesoría del Dr. Ricardo Antequera Parilli, quien proporcionó una visión mas acertada para el tema tratado en virtud a su larga experiencia y contacto con derechos intelectuales, aprovechando también para agradecer su valiosa enseñanza.

Debo reconocer tambien que mi interés por esta rama lo debo al Dr. Victor Bentata, quien al permitirme formar parte de su Estudio me encaminó en esta especialidad, agradeciéndole por los conocimientos impartidos.

Por otro lado, no quisiera dejar pasar la oportunidad para otorgar mi agradecimiento especial al Dr. Peter Siemsen, por la confianza que me fue concedida en mi estadia en Brazil y en Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, y por permitirme utilizar su extensa biblioteca, donde obtuve material muy interesante que intenté volcar en esta tesis.

Igualmente, va mi especial reconocimiento al Dr. Carlos Fernandez Ballesteros, por el constante apoyo al Post-Grado y a quienes somos sus estudiantes, en mi caso, poniendo a disposición la Biblioteca de OMPI, donde obtuve valiosa información.

Por último, vierto en estas líneas finales mi admiración por estudiantes, profesores, abogados, profesionales y tanta gente en esta especialidad, gracias a las cuales el camino hacia la armonización será mas fácil.

RESUMEN

El nombre comercial es parte de la propiedad industrial y su importancia dentro del campo de la industria y el comercio es indiscutible por la garantía que representa en la clientela. En el ámbito internacional, el nombre comercial ha estado regulado desde 1883 por el Convenio de París, aunque su origen es muy anterior. No obstante, los principios en que dicho tema se estructuró ya no son eficaces del todo, debido al desarrollo del comercio y de los medios de comunicación. En consecuencia, resulta conveniente revisar el alcance actual del tratamiento del nombre comercial a fin de actualizar su contenido.

Antes de empezar a profundizar sobre el tema del régimen jurídico del nombre comercial, resulta necesario previamente delimitar la naturaleza jurídica del nombre comercial, la identificación real de la función del nombre comercial y por ende situarlo específicamente en el ámbito jurídico, necesario para coadyuvar a su mejor protección. Dentro de este tema, también en el primer capítulo intentamos delimitar los límites del nombre comercial frente a otras figuras con las cuales en la práctica normal son confundidos.

Nuestro segundo capítulo ofrece básicamente la protección internacional y nacional otorgada a los nombres comerciales. Las bases logradas a través de la doctrina y jurisprudencia, las cuales fueron poco a poco generando una protección casi empírica del nombre comercial.

El constante conflicto entre la marca y nombre comercial, motivó incluir el tercer capítulo en virtud de la colisión de ambos signos distintivos. Si bien ambos signos son distintos, teniendo en cuenta que las diferencias entre ambos no vienen dadas por factores de carácter objetivo sino por valores de tipo funcional, los conflictos son únicamente apreciados casuísticamente, al enfrentarse ambos signos distintivos.

La jurisprudencia comparada ha sido en la mayor parte el instrumento de apoyo, con el cual esperamos, haber ilustrado los casos prácticos específicos y con los cuales encontramos las respuestas a algunas interrogantes. De hecho uno de los principales fines es ubicar los focos de conflicto y proponer las soluciones teóricas y prácticas para tender a un régimen más armoniosos a nivel nacional e internacional.

La estructura de esta tesis tiene una secuencia que, consideramos, mantiene un orden preferencial, logrando paulatinamente un involucramiento con el tema. Esperamos que la presente logre su objetivo básico constituido por revalorizar al nombre comercial e incentivar al desarrollo de nuevas investigaciones y propuestas, conforme a la realidad comercial de cada uno de nuestros países, dentro de la nueva era de la propiedad industrial: la armonización.

INTRODUCCION

El nombre comercial es parte de la propiedad industrial y su importancia dentro del campo de la industria y el comercio es indiscutible por la garantía que representa en la clientela. Sin embargo, vemos que tanto en el ámbito internacional como nacional se le ha relegado a un segundo plano, al no ser objeto de la misma atención que los estudiosos dieron a las marcas y patentes. Como diría Yves Saint Gal, "en el plano legislativo el nombre comercial demuestra todos los días una suerte de pariente pobre entre los otros derechos de la propiedad industrial".

En el ámbito internacional, el nombre comercial ha estado regulado desde 1883 por el Convenio de París, aunque su origen es muy anterior. No obstante, los principios en que dicho tema se estructuró ya no son eficaces del todo, debido al desarrollo del comercio y de los medios de comunicación. En consecuencia, resulta conveniente revisar el alcance actual del tratamiento del nombre comercial a fin de actualizar su contenido.

De hecho la constatación diaria a través de la práctica en esta materia nos repite insoslayablemente que el nombre comercial no se encuentra suficientemente protegido. En efecto, la mayoría de países evidenciamos la inexistencia de legislación específica que asegure de una manera particular y satisfactoria la protección de los nombres comerciales.

A través de la práctica hemos podido apreciar que una reglamentación de esta materia, por decir lo menos, pareciera necesaria. Teniendo en cuenta que la propuesta legislativa en materias un tanto difíciles como el nombre comercial, significa un trabajo delicado y por tanto ambicioso pretender hacerlo, sin embargo, se justifica esta investigación si presentamos ciertos puntos importantes que provoquen un intercambio de puntos de vista entre tratadistas de la materia nacionales e internacionales y un enfoque de la dirección hacia la cual deben tomar las nuevas propuestas.

Es claro y evidente que corresponde a nosotros como estudiosos del derecho de propiedad industrial, intentar obtener un justo equilibrio en temas como el nombre comercial que en la práctica constituyen focos de conflicto poco explorados y por tanto ameritan mayor investigación.

De hecho, el lograr un equilibrio entre los intereses subjetivo de los empresarios la prevención de la competencia desleal y la protección del público consumidor dentro del tema del nombre comercial constituye el principal móvil para el desarrollo de una investigación de esta índole, la cual logre una compatibilidad entre lo teórico de las normas con la práctica de intercambio comercial actual.

Antes de empezar a profundizar sobre el tema del régimen jurídico del nombre comercial, resulta necesario previamente delimitar la naturaleza jurídica del nombre comercial, la identificación real de la función del nombre comercial y por ende situarlo específicamente en el ámbito jurídico, necesario para coadyuvar a su mejor protección. Dentro de este tema, también en el primer capítulo intentamos delimitar los límites del nombre comercial frente a otras figuras con las cuales en la práctica normal son confundidos.

El tema de los patronímicos, resulta de particular importancia como generadores de signos distintivos y focos de conflicto. Fue incluido a fin de delimitar el uso de los mismo en cuanto a identidad civil y comercial, analizando los tipos de conflictos que se derivan normalmente, generalmente ante la presencia de homónimos y el ejercicio de actos de competencia desleal.

Nuestro segundo capítulo ofrece básicamente la protección internacional y nacional otorgada a los nombres comerciales. Las bases logradas a través de la doctrina y jurisprudencia, las cuales fueron poco a poco generando una protección casi empírica del nombre comercial. Dentro de este punto, se analizarán los presupuestos necesarios para gozar de protección y las obligaciones derivadas para mantener este derecho.

El constante conflicto entre la marca y nombre comercial, motivó incluir el tercer capítulo en virtud de la colisión de ambos signos distintivos. Si bien ambos signos son distintos, teniendo en cuenta que las diferencias entre ambos no vienen dadas por factores de carácter objetivo sino por valores de tipo funcional, los conflictos son únicamente apreciados casuísticamente, al enfrentarse ambos signos distintivos.

Diversos son los puntos de interés relacionados con el tema elegido, no obstante, nos hemos limitado a elegir los que en la práctica cotidiana constituyen focos de conflicto generados por vacíos en las normas internacionales y nacionales, así como en la interpretación y aplicación a cada caso específico.

La jurisprudencia comparada ha sido en la mayor parte el instrumento de apoyo, con el cual esperamos, haber ilustrado los casos prácticos específicos y con los cuales encontramos las respuestas a algunas interrogantes. De hecho uno de los principales fines es ubicar los focos de conflicto y proponer las soluciones teóricas y prácticas para tender a un régimen más armonioso a nivel nacional e internacional.

Proponemos un tema un tanto complejo, donde es muy poco lo escrito, sin embargo, presentando los conflictos latentes derivados de la poca profundización de esta materia, logramos dirigir nuestras propuestas en el capítulo cuarto, hacia un cambio que se hace necesario.

La estructura de esta tesis tiene una secuencia que, consideramos, mantiene un orden preferencial, logrando paulatinamente un involucramiento con el tema. Esperamos que la presente logre su objetivo básico constituido por revalorizar al nombre comercial e incentivar al desarrollo de nuevas investigaciones y propuestas, conforme a la realidad comercial de cada uno de nuestros países, dentro de la nueva era de la propiedad industrial: la armonización.

www.bdigital.ula.ve

INDICE

CAPITULO I: EL NOMBRE COMERCIAL PER SE

<u>1. NATURALEZA JURIDICA</u>	15
1.1 Derecho de Propiedad	15
1.2 Derecho Intelectual	17
1.3 Derecho de la personalidad	17
1.4 Privilegio	18
1.5 Bien inmaterial	19
1.6 La teoría	20
<u>2. FUNCION</u>	22
<u>3. DEFINICION LEGAL Y DOCTRINAL</u>	24
<u>4. DIFERENCIA CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS</u>	27
4.1 Nombre civil	27
4.2 Razón social	29
4.3 Fondo de comercio	31
4.4 Firma	32
4.5 Enseña, rótulo y emblema	34
4.6 Nombre comercial, marca y marca corporativa	36
<u>5. ELECCION DEL NOMBRE COMERCIAL</u>	41
5.1 Características	41
5.1.1 Novedad o distintividad?	41
5.1.2 Veracidad	44
5.1.3 Uso	46
5.2 Signos aptos para constituir nombre comercial	49
5.2.1 Nombre civil	49
5.2.2 Nombre banal	50
5.2.3 Seudónimo	50
5.2.4 Razón social	51
5.2.5 Nombre de localidad	52

5.2.5 Nombre de fantasía	53
6. <u>PATRONIMICOS Y NOMBRE COMERCIAL</u>	54
6.1 Nombre civil, patronímico y nombre comercial	55
6.2 Patronímico, homónimo y nombre comercial	59
6.2.1 Homónimo	59
6.2.2 Homónimo y nombre comercial	60
6.2.2.1 Uso de un patronímico como nombre comercial: Derecho absoluto?	60
6.2.2.2 Uso de un patronímico establecido como nombre comercial por un homónimo: derecho absoluto?	64
6.2.3 Conflicto entre homónimos: soluciones propuestas	67
6.2.3.1 Solución dada por la doctrina	68
6.2.3.2 Solución dada por la jurisprudencia	69
6.2.3.3 Solución racional en base a la teoría del abuso del derecho	70
6.3 Patromínico notorio	71
6.4 Nombres de dominio público como nombre comercial	76
<u>CAPITULO II : PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL</u>	
1. <u>POLITICA DE PROTECCION INTERNACIONAL</u>	78
1.1 Convenio de París	80
1.2 Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales, y competencia desleal	88
1.3 Ley Uniforme Benelux sobre marcas	91
1.4 Comunidad Andina	91
1.5 Convencion de Washington	95
1.6 Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial	97
2. <u>POLITICA DE PROTECCION EN VENEZUELA</u>	99

2.1 Ley de Propiedad Industrial de 1955	100
3. <u>DERECHO Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL</u>	105
3.1 Derechos	105
3.1.1 Uso exclusivo	105
3.1.2 Aplicación a productos y servicios	106
3.1.3 Registro y uso como marca	106
3.1.4 Cesión	106
3.1.5 Licencia	107
3.1.6 Oposición	108
3.1.7 Sanciones pecuniarias y reclamo de daños y perjuicios	108
3.1.8 Protección en el extranjero	108
3.2 Obligaciones	108
3.2.1 Uso	108
3.2.2 Evitar que el signo se convierta en genérico o descriptivo	109
4. <u>INTERES PROTEGIDO</u>	109
4.1 Titular del nombre comercial	109
4.2 Público consumidor	111
5. <u>NOMBRE COMERCIAL EXTRANJERO</u>	112
6. <u>NOMBRE COMERCIAL NOTORIO</u>	119
7. <u>JURISPRUDENCIA EXTRANJERA</u>	123
<u>CAPITULO III: CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA</u>	
1. <u>ANATOMIA DEL CONFLICTO: MARCA VS. NOMBRE COMERCIAL</u>	135
1.1 Definición de la marca vs. el nombre comercial	136
1.1.1 Naturaleza y función jurídica	136
1.1.1.1 Naturaleza jurídica	135
1.1.1.2 Función jurídica	138
1.2 Adquisición del derecho	139

1.2.1 Nacimiento del derecho	139
1.2.1.1 Uso	139
1.2.1.2 Registro	141
1.2.2 Condiciones de validez	143
1.2.2.1 Positivas	143
1.2.2.2 Negativas	145
2. <u>CONFLICTOS</u>	148
2.1 Nombre comercial vis a vis marca registrada	149
2.2 Nombre comercial anterior vis a vis marca	152
2.3 Nombre comercial anterior vis a vis otro nombre comercial	157
2.4 Signo distintivo nacional vis a vis nombre comercial extranjero	161
3. <u>COMPETENCIA DESLEAL: RESPUESTA AL CONFLICTO</u>	165
3.1 Derecho Comparado	167
3.1.1 Jurisprudencia anglosajona	167
3.1.2 Doctrina y jurisprudencia italiana	170
3.1.3 Doctrina y jurisprudencia francesa	171
<u>CAPITULO V: HACIA EL CAMBIO: NUEVAS PROPUESTAS</u>	
1. <u>ENMIENDA DEL ARTICULO 8 DEL CONVENIO DE PARIS: QUE, COMO, CUANDO Y DONDE</u>	175
1.1 El qué	176
1.2 El cómo y cuándo	178
1.3 El donde	183
2. <u>LEGISLACION Y PRACTICA NACIONAL: HACIA EL CAMBIO</u>	187
2.1 Registro central de denominaciones	188
2.2 Tutela nacional del nombre comercial	190
2.3 Uso vis a vis protección legal	191
2.4 Conflicto entre nombre comercial y marca	192

2.5 Inclusión de normas en la legislación nacional	194
CONCLUSIONES	197
INDICE DE LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES	199
BIBLIOGRAFIA	201

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO I: EL NOMBRE COMERCIAL PER SE

Fueron las excavaciones realizadas en Pompeya, donde podría decirse que nacen indicios manifiestos de lo que podría llamarse la fuente primaria del nombre comercial. Aquella época de la que únicamente quedan restos de piedras talladas, fierro forjado, joyas, que llevaban bajo relieve del artesano, diversos signos, tales como simples marcas de fabricantes o de sus propios nombres, algunas invocaciones a divinidades del Olimpo o exclamaciones populares de la época, es la que demuestra el uso primitivo del nombre comercial.

La presencia del derecho comercial en la Edad Media hizo necesario distinguir a los comerciantes de los demás teniendo esta diferenciación las bases que sustentan el posterior nacimiento del nombre comercial como figura jurídica relevante. Dos aspectos son importantes en esta empírica práctica de diferenciación, distinguir al individuo de sus semejantes y hacerlo también de los otros comerciantes. La designación que se utilizó para desempeñar esta función empírica de diferenciación entre comerciantes fue el nombre comercial en contraposición del nombre civil que diferenciaba a los individuos.

“Si el nombre civil siempre fue indispensable para la identificación de un individuo en la vida social, hasta en el círculo familiar, si no podemos dejar de designar a los animales, a las propias cosas con un nombre, en el ámbito mercantil esta nomenclatura asume importancia y características peculiares.”¹

En la época moderna, el comercio sufrió una transformación radical a consecuencia de la revolución francesa y fue adoptándose poco a poco como una profesión libre, sin embargo, el interés colectivo de los consumidores fue perdiendo vigencia frente al interés individual de los comerciantes que iba acrecentándose en forma galopante. Es a partir de esta época en la cual aquella práctica empírica, que en forma instintiva se hizo por aquellos primigenios comerciantes, cobra vigencia en términos reales en virtud de la importancia que significaba ver reflejado el esfuerzo del trabajo y la conquista de clientela en el nombre comercial.

¹ CHAVEZ, Antonio, “Nombre Comercial, Uso Exclusivo, Violación y Represión”, en Revista Forense de Río de Janeiro, Brasil, volumen 261, enero marzo, 1978, pg. 191

Sin embargo, el perfeccionamiento de los medios de transporte, incrementó la circulación de la riqueza y acrecentó el comercio internacional, lo que hizo insuficientes las legislaciones independientes existentes para mantener una adecuada protección del nombre comercial, por lo que los esfuerzos de los países se concentraron en tratar de unificar las leyes de propiedad industrial.

Esta resumida secuencia de acontecimientos históricos condujeron a que el gobierno francés, aprovechando la exposición internacional que se efectuaba en París en 1878, promoviera el primer Congreso Internacional de la Propiedad Industrial el 5 de setiembre de ese año. Congreso que tuvo gran aceptación, repercutiendo también en grandes centros comerciales y culturales. Se abordaron temas que resultaron relevantes para el intercambio comercial internacional relacionados con las garantías que debían otorgarse en materia de propiedad industrial y la preocupación por resolver los problemas que se presentaban en esta materia. Sin embargo lo decisivo de todo este asunto fue la perseverancia en el interés de unificar las legislaciones.

“La armonización de las legislaciones dentro de un mercado común es particularmente necesaria tratándose de la normativa de la propiedad intelectual. Esta normativa tiene una incidencia directa en el comercio de bienes y servicios, determinando u orientando las decisiones de inversión tecnológica, industriales o comerciales. Dentro de la legislación económica, la legislación de propiedad intelectual es una de las que mayor impacto puede tener en el comercio internacional. En la práctica resulta imposible perfeccionar un mercado común si no se toman en cuenta los efectos derivados de la existencia y del ejercicio de la propiedad intelectual.”²

En 1880 se celebra la Conferencia Internacional de París, donde se discutió el "Proyecto de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial", el cual finalmente fue aprobado en la Conferencia Internacional del 20 de marzo de 1883, y los Estados contratantes constituyeron lo que hoy conocemos como la "Unión para la Protección de la Propiedad Industrial" que entró en vigor el 6 de julio de 1884.

² OMPI, “Aspectos de la legislación de Propiedad Industrial Relevantes para la Integración de los Países de Mercosur, en “Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Intelectual en los países miembros del Mercosur”, organizado por la OMPI, en coordinación con el Grupo Mercado Común de Mercosur y la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Montevideo 14 y 15 de marzo de 1994, pg. 5

Fue así como surge el primer texto legislativo tentado unificar las reglas de propiedad industrial, recogiendo así el clamor de comerciantes y de Estados, recogiendo un clamor más importante aún que constituía el de la propia realidad de ingente intercambio comercial.

Se consagra allí como figura con nombre propio, aquella que nació por inercia y en forma instintiva: el nombre comercial.

1. NATURALEZA JURÍDICA

Las teorías para determinar la naturaleza jurídica del nombre comercial no son equiparables a las utilizadas para identificar al nombre civil como figura jurídica, en virtud de las diferencias existentes entre ambas figuras y por supuesto, al contenido económico que diferencia al nombre comercial del nombre civil.

De las teorías dedicadas a tratar de comprender e interpretar la naturaleza jurídica del nombre comercial consideramos de particular importancia mencionar las que afirman que el nombre comercial es: a) un derecho de propiedad, b) un derecho intelectual, c) un privilegio, d) un derecho sobre la persona y e) un bien inmaterial. De estas teorías, intentamos hacer especial referencia a la cual consideramos "La Teoría" que explica mejor la naturaleza jurídica del nombre comercial.

1.1 Derecho de propiedad

La equiparación del derecho sobre el nombre con la propiedad resulta de la noción de derecho real que trajo consigo la teoría predicada por Savigny. "Los derechos sobre los bienes, decía Savigny, tienen dos objetos: las cosas y los actos del nombre... Todo se reduce a saber si nuestro derecho tiene por objeto inmediato y directo una cosa considerada en sí misma, independientemente de la acción de un tercero, o solo un acto determinado de otra persona, cualquiera sea la finalidad de este acto."³

La discusión sobre si el nombre comercial es o no un derecho de propiedad se deriva de la acepción de propiedad como derecho erga omnes de impedir el uso como signo distintivo por otras personas. De igual manera se deriva del concepto de patrimonio, a raíz de todos los actos que pueden

³Citado por Di Guglielmo, Pascual. "Tratado de derecho industrial," tomo primero, pg. 149. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires, 1948.

realizarse en defensa de los mismos y los cuales son equiparables para un signo distintivo como el nombre comercial.

La importancia de esta teoría, constituye la naturaleza del vínculo y no de la cosa per se. Es así que cuando el objeto sobre el cual recae el derecho es inmaterial, se puede tener un derecho de propiedad y el propietario se encuentra en las mismas condiciones que el dueño de un objeto corporal. El propietario de la clase de derechos sobre las cosas inmateriales goza de una protección absoluta, restringida únicamente en cuanto a las acciones que le sirven para protegerlo, pues conforme a la mayoría de los tratadistas no se tiene la acción reivindicada, pues nunca la cosa estará en poder de un tercero, basta para la protección con la acción negatoria, que impida a otro gozar de la cosa inmaterial.

Sin embargo, esta teoría es contradicha en base al concepto que equipara a la propiedad como dominio. El dominio es aplicable únicamente a objetos tangibles, no pudiendo extenderse a bienes intangibles o inmateriales como es el nombre comercial. "Asimismo, otros conceptos vinculados al de dominio como son la posesión y la tenencia, solo pueden ser extendidos al nombre comercial en forma aproximada, y la aplicación de las normas que los rigen a los signos marcarios llevaría a todo tipo de absurdos e iniquidades."⁴

En efecto, si se habla que la propiedad comprende tres elementos tradicionales que se derivan de los impuestos por el derecho romano; el uso, los frutos y el abuso, precisa entonces reconocer que el nombre comercial presenta ciertas limitaciones con respecto al ejercicio del derecho de propiedad. Por ejemplo, el derecho de percibir rentas derivadas del bien, o mejor dicho los frutos, no encuentra plena aplicación en tanto dependerá del nombre comercial ser explotado o no.

En definitiva, si se habla entonces de propiedad en cuanto al nombre comercial, es evidente que este solo puede ser referido al derecho erga omnes a favor del titular de impedir el uso por terceros del signo elegido, mas no como dominio, posesión o tenencia.

⁴Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. "Derecho de Marcas", tomo I, pg. 201, Editorial Heliasta, Srl, Argentina, 1989

1.2 Derecho intelectual

El hombre canaliza la actividad creadora e innovadora a través de actividades derivadas de su inteligencia de las que muchas veces puede obtener un provecho material. Este esfuerzo no es infructuoso para el individuo ni pasa desapercibido para la sociedad, quien le reconoce y recompensa su actividad creadora derivada del intelecto.

La compensación que recibe por esta manifestación creativa del espíritu, tanto en el arte como en la industria, adquiere un doble matiz. Por una parte, de carácter moral y por otra de índole pecuniaria, sustrayendo así dentro del ámbito del derecho el concepto de propiedad de los bienes estrictamente materiales, el campo de lo inmaterial y de lo intangible. Es así que se conforma un nuevo tipo de propiedad que va mas allá del concepto tradicional: la propiedad intelectual.

Nace esta teoría a raíz de la discusión generada dentro del análisis de la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, las cuales no eran consideradas propiedades, debido a su naturaleza de derechos de duración limitada en el tiempo, principio que contraría la noción ordinaria de propiedad la que supone indefinida. Sin embargo, como afirma Rangel, "dicha propiedad se vale del proyecto material que se pueda obtener de la expresión espiritual, siendo aplicable a las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiesta en el campo de las artes y de las ciencias y en las que operan en el campo industrial y comercial."⁵

Se discute esta teoría en tanto el nombre comercial no constituye una creación del intelecto, por otro lado, muchos de estos signos carecen de originalidad creativa que les haya dado origen y resultan simplemente de una elección arbitraria entre numerosos signos de fantasía, e inclusive en el caso de emplear el propio nombre patronímico del comerciante o un nombre de fantasía, la protección se debe otorgar independientemente de no haberse creado nada, pues constituye un medio para conservar la clientela y reputación adquirida por el uso de ese nombre.

1.3 Derecho de la personalidad

Esta teoría fue defendida principalmente en Alemania a partir del siglo XIX y se basa en la posibilidad de considerar una tercera clase de derechos distintos de los reales y los personales,

⁵Medina, Rangel. "Tratado de Derecho Marcario", México, 1960, pg. 91

denominados derechos de la individualidad o derechos de la personalidad. Entre estos derechos se colocó tanto al nombre civil como al nombre comercial. El nombre como derecho sobre la persona, no tiene en si mismo un valor patrimonial y es simplemente un medio de identificación y diferenciación para resaltar la individualidad de cada uno de los sujetos. Si todas las personas se diferencian unas de otras, se consigue que ellas sean responsables de sus actos. Cuando este derecho es violado o desconocido por un tercero se comete una falta contra la personalidad del perjudicado.

La teoría aquí analizada defendida por Alexander Elster⁶ enfrentó indistintas críticas Primero porque el nombre comercial tiene un contenido netamente económico y esta destinado a asegurar ciertas ventajas patrimoniales para sus titulares, a diferencia de los derechos de la personalidad que protegen a los bienes unidos con la persona, los cuales al ser desvinculados de la misma, pierden cualquier valor, tales como la vida, el cuerpo, la salud, la libertad corporal, la identidad. Por otra parte, la existencia del nombre comercial no depende de la existencia de una persona sino dependen únicamente de su registro o de su uso.

La principal crítica formulada a esta teoría es la confusión que implica el concepto de individualidad y la errónea equiparación del nombre comercial con la firma empleada para garantizar los compromisos mercantiles. Esta teoría quedo también descalificada.

1.4 Privilegio

Teoría propugnada por Renouard ⁷ para quien el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial es un privilegio garantizado por la ley y la jurisprudencia.

La selección de una denominación para ser utilizada como nombre comercial, otorga al titular el derecho de impedir que otro use una denominación que pueda prestarse a confusión con la que el se encuentra utilizando para distinguir la actividad comercial que ejerce. Se centra en el principio que prohíbe a terceros enriquecerse a expensas de la fortuna, crédito y reputación ajenos.

⁶ Citado por Campos, Francisco, "Nome Comercial", en Revista Forense de Río de Janeiro, Brasil, volumen 58, 1936, pg. 66

⁷Renouard, citado por Feged, German. "El nombre comercial", pg.15. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 1966

Cuando la ley reconoce este privilegio, existe la obligación universal de ejercer el comercio bajo un nombre que no pueda servir para producir confusiones al usado por un establecimiento con anterioridad. Esta teoría dejó de tener vigencia cuando se inició la discusión sobre la verdadera naturaleza jurídica de los bienes intangibles, a raíz de lo cual nació el concepto de bien inmaterial.

1.5 Bien inmaterial

Al rubro de la propiedad inmaterial se le asignan distintas denominaciones tales como propiedad intelectual, propiedad incorpórea, bienes jurídicos inmateriales, derechos incorpóreos e inclusive derechos intelectuales. Algunos autores como Joao de Gama Cerqueira ⁸, le denominan propiedad inmaterial, otros como Stolfi ⁹, los ubican como bienes jurídicos inmateriales.

Autores como Ascarelli afirman que el nombre comercial constituye un bien inmaterial, objeto de un derecho absoluto de utilización. ¹⁰

De acuerdo con esta teoría, tanto el nombre comercial como los otros derechos de propiedad industrial, son bienes incorpóreos oponibles a todo el mundo, no en cuanto constituye el objeto de un derecho real, sino en cuanto es un símbolo de atracción de clientela.

En ella se propugna que el nombre comercial no es un bien material sometido a un régimen de posesión sino de una especie de valor que constituye un medio de fijación de la clientela en el campo de la competencia económica y solo subsiste en cuanto esta vinculado o relacionado con un establecimiento mercantil. Así afirma Ascarelli que "el nombre comercial puede considerarse como instrumento de unión entre la clientela y determinadas personas que ejercen una empresa, determinados locales de ejercicio y determinados productos, de forma que permitan a los clientes la individualización de los que ejercitan la empresa, de los locales y de los productos, asegurando de

⁸De Gama Cerqueira, "Joao. Tratado de Propiedade Industriale", Vol I, Revista Forense, Río de Janeiro 1946, citado por Rangel Medina, ob. Cit. Pg. 89

⁹Stolfi, Nicola. "Il Diritto di Autore", citado por Rangel Medina, ob. Cit pg. 89

¹⁰Ascarelli, Tulio. "Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales", Bosch, Casa Editorial, Barcelona 1970, pg. 357

este modo a los empresarios, locales y productos, las demandas de los clientes que quieran elegirlos." ¹¹

La teoría de los bienes inmateriales, la cual ha adquirido mayor relevancia en las últimas discusiones sobre el tema, discrimina en la unión entre el nombre comercial y el establecimiento como único objeto de tutela a la identificación de los empresarios, el cual per se posee una importancia tal que justifica el reconocimiento de un derecho absoluto sobre los mismos.

Teniendo en cuenta esta teoría, es más exacto hablar de titular de un nombre comercial en lugar de un propietario, dado que la propiedad es un derecho y no una cosa.

1.6 La teoría

Como se puede apreciar, son diversas teorías desarrolladas y amplias las discusiones que se han sostenido en torno a la naturaleza jurídica del nombre comercial, sin embargo, de todas ellas, la discusión quedó particularmente entre la que afirma que el nombre comercial es un derecho de propiedad y la que es un bien inmaterial.

Quienes opinan que el nombre comercial es un derecho de propiedad, hacen la equiparación de este al nombre civil, pues se considera este como una propiedad absoluta, por lo cual, sería imprescriptible e inalienable. También se sustenta que el nombre comercial es una propiedad pero con una especie particular que no se puede destruir, mas es una propiedad por ser parte de un individuo, y por este motivo, el nombre es imprescriptible.

Las principales críticas formuladas a la teoría de la propiedad han sido que tratándose de nombres comerciales no se encuentran presentes las características de dominio de ser absoluto, perpetuo y exclusivo, pues el nombre comercial es un accesorio de fondo o establecimiento de comercio y no puede hablarse de exclusividad cuando no es posible despojar al titular parcial o totalmente de su nombre comercial.

¹¹Ascarelli, Tulio. Ibid, pg. 357

Estas observaciones carecen de fundamento, pues si bien el nombre comercial se hace objetivo en el establecimiento comercial y al desaparecer este, pierde valor económico y vuelve a ser un signo sin contenido patrimonial, es independientemente del establecimiento, y tal como se prevé en la mayoría de las leyes, la transmisión del establecimiento no significa la cesión del nombre comercial.

“La doctrina no podría resistir a crítica, no solo por no poderse atribuir al nombre civil el carácter de propiedad, como también, porque la inalienabilidad y el carácter imprescriptible del nombre serían incompatibles con la noción de propiedad y con la naturaleza del nombre comercial.”¹²

Como vimos, otros autores, atribuyen el carácter de propiedad al valor pecuniario que luego del uso el nombre comercial adquiere. Sin embargo, debemos observar, que el valor pecuniario, lo único que hace es excluirlo de ser tratado como derecho de la personalidad, pero éste no basta para que sea llamado derecho de propiedad, pues el valor no se da en el momento de su creación o registro, sino que viene posteriormente y solamente es apreciable por el crédito que confiere al ser llamado un símbolo de origen.

Pensamos que esta argumentación y por tanto esta teoría, serviría para justificar el valor que el nombre comercial puede adquirir una vez que es puesto en el mercado, sin embargo, no demuestra claramente la verdadera naturaleza jurídica del derecho.

Finalmente en relación con la exclusividad la diferencia con las cosas corporales se debe precisamente a ser el nombre comercial un objeto inmaterial y conforme a las leyes físicas no tiene característica tales que permitan su aprehensión material.

En nuestra opinión, el derecho sobre el nombre comercial es un derecho de propiedad inmaterial idéntico a las marcas, el cual se ejerce en una cosa incorpórea e inmaterial, y sólo obtendrá valor, dependiendo del trabajo que su propietario invierta en él, es decir, el nombre comercial, se convertirá en el resultado de su dedicación y de su propio trabajo. Posteriormente, el nombre comercial pasa a cumplir una función de designación y por tanto, se convierte en un derecho patrimonial y autónomo.

¹² Gama Cerqueira, João, “Tratado de Propriedade Industrial”, Volume 1, 2da ed, Editorial Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982

El nombre comercial no es objeto de derecho per se, sólo mientras ésta represente un valor económico y se relacione con su titular, constituyendo por tanto un derecho individual. Podría el legislador hacer depender el reconocimiento al registro o al uso, o al cumplimiento de ciertas formalidades, sin embargo, hay que desvincular entre el reconocimiento del Estado y la adquisición de propiedad. La propiedad inmaterial existe desde el momento en que el signo elegido como nombre comercial adquiere un valor en el comercio.

"Descartadas las teorías negativas", apunta Ferrara, "queda la que ve en el derecho a los signos distintivos y en el nombre comercial en particular, un derecho de personalidad y la que descubre en ellos un derecho de propiedad, tímidamente calificado por algunos con fórmula anodina, derecho sobre bienes incorporeales. No puede haber duda sobre la elección, porque a él se vincula la clientela; goza por otra parte de una protección absoluta, erga omnes, en cuanto su uso exclusivo le es reservado a su titular. De suerte que tenemos las características todas de un bien incorporeal objeto de propiedad." ¹³ Esta es la teoría mayormente difundida y la que adquirió mayor aceptación en la doctrina y fue seguida por diversas legislaciones así como autores tales como Gama Cerqueira, ¹⁴ Ferrara, ¹⁵ y Di Guglielmo. ¹⁶

www.bdigital.ula.ve

2. FUNCIÓN

Analizada la naturaleza jurídica del nombre comercial un aspecto importante que precisamos resumir constituye el de la función del nombre comercial, dado que esta función será la que lo fortalecerá y lo distinguirá de otras figuras con las cuales muchas veces se le tiende a confundir.

Un grupo de consultores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, apuntaron que los nombres comerciales son generalmente nombres, términos o designaciones que sirven para identificar y distinguir a una empresa y sus actividades industriales o comerciales de las otras empresas.¹⁷

¹³Ferrara, Francisco. "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil." Pg.180 Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. Sin fecha

¹⁴ Gama Cerqueira, João, ob. Cit. Pg. 1176

¹⁵Ferrara, Francisco. Ibid. Pg. 180

¹⁶Di Guglielmo, Pascual. Ob. Cit. Pg. 198

¹⁷ Bodenhausen, "Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial", BIRPI 1969, Ginebra, Suiza, pg. 146

Identifica el nombre comercial la totalidad de la empresa, sin referirse necesariamente a los bienes o servicios que lanza al mercado y simboliza la reputación y el prestigio de las empresas en su totalidad. Así pues, el nombre comercial es para la empresa la que identifica un elemento importante de su activo. Es asimismo, una fuente útil de información para los consumidores.

Como se puede comprobar de las líneas precedentes, el nombre comercial consolida un valor especial, no solamente por crear una expectativa fija de clientela al titular de dicho nombre, sino también garantiza la selección que el consumidor haga en base a la información obtenida de cierta empresa y por supuesto el prestigio que ésta pueda tener.

Las funciones del nombre comercial podrían resumirse en dos específicamente:

- a) Identificación de una empresa.
- b) Protección de una clientela referida a una fuente. Aunada a esta función a la de confianza en una expectativa de calidad.

www.bdigital.ula.ve

El nombre comercial será el medio por el cual una empresa se identifica en el mercado y por el cual es conocida en el mercado. Sin embargo, muchas veces suele suceder que el nombre comercial funcione también como marca, por lo cual la función de identificación se vería ampliada a una función distintiva. "De ahí que el nombre comercial pueda a la vez funcionar como identidad, por así decir civil, de un establecimiento, como marca de producto y como marca de servicio."¹⁸

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial también funciona como fuente, en el sentido amplio de producción o patrocinio, de dirección y de garantía. Es así que en tanto fuente, el nombre comercial puede también cumplir dos funciones, una función marcaria y una función indicativa de procedencia física de un servicio o un bien. Todo dependerá del uso del nombre comercial y si éste concentra calidades distintas como la de identificación, marca de producto o marca de servicios.

¹⁸Bentata, Víctor, "Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Universidad de los Andes, Caracas, 1994, pg. 251

Con respecto a la función de protección de una clientela referida a una fuente, ésta se verá cumplida, cuando satisface las necesidades de un consumidor específico y éste por el solo hecho de estar respaldado por un nombre comercial específico, logrará economizar tiempo en la selección del medio para satisfacer su necesidad comercial. "Piénsese, en efecto, en la frecuencia en la vida comercial de contratos verbales, por teléfono, frecuentemente concluidos por quien conoce el nombre comercial pero no el nombre y apellido del empresario, precisamente porque el nombre comercial, por su misma composición se presta mejor a la difusión, a la publicidad, al conocimiento, al reclamo y a servir de cordón umbilical entre la clientela y el empresario, identificando, así, a éste frente a aquella."¹⁹

Por la tanto, va en interés tanto de la empresa como de los consumidores que se otorgue protección a los nombres comerciales y se adopten medidas legales que impidan se induzca a los últimos a caer en error o confusión.

3 DEFINICIÓN LEGAL Y DOCTRINAL

Los diferentes ordenamientos internacionales no incluyen normalmente una definición de nombre comercial. Quizá esto demuestra que, con sabia razón, Fernández Novoa afirme que el nombre comercial es "una de las figuras más enigmáticas y, por lo mismo, más complejas dentro del sector del Derecho de la propiedad industrial que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario."²⁰

El Convenio de París no fija un concepto de nombre comercial, sin embargo, algunos autores como Bodenhausen²¹ en sus comentarios respecto al artículo 8, señalan que cada país debe determinar qué debe entenderse por nombre comercial. Igual lineamiento sigue la Comunidad Andina y la Convención de Benelux. A diferencia de la Ley Tipo para Organización Mundial de Propiedad Intelectual que en el artículo primero, destinado a las definiciones, en el inciso d) precisa lo que para esa ley es el nombre comercial: "el nombre o la designación que identifica la empresa de una persona física o moral".

¹⁹Ascarelli, Tulio, ob. cit. pg. 361

²⁰Fernández Novoa, Carlos, "El nombre comercial y su problemática registral", I Jornadas de estudios sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1971, pg. 101

²¹Bodenhausen, ob. cit. Pg. 146

Por su parte el Convenio Centroamericano sobre Nombres Comerciales en el artículo 48 define el nombre comercial de la siguiente manera: "es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento."

En conclusión, precisa reconocer que por lo general, las legislaciones tienden a evitar definir lo que constituye el nombre comercial. Los motivos por los cuales hasta la fecha los importantes tratados internacionales prefieren no incluir este concepto podría deberse a que hasta la fecha delimitar en forma precisa lo que es el nombre comercial continúa siendo una labor algo complicada.

La doctrina, sin embargo, presenta diferentes definiciones para el nombre comercial, cada una de ellas ha presentado diversas interpretaciones, no habiéndose logrado hasta la fecha obtener un concepto que pueda decirse es aceptado por la mayoría.

La confusión entre nombre comercial y el nombre del comerciante, la razón, la denominación social y algunos otros conceptos de índole mercantil, continua vigente. Inclusive autores Alemanes identifican al nombre comercial con la firma, otros lo equiparan con el rótulo y así sucesivamente, un consenso general es inexistente. Mas adelante se explican las razones por las cuales el nombre comercial no puede ser identificado con algunos conceptos con los cuales se le tiende a confundir.

Intentaremos dar algunos conceptos que consideramos relevantes a fin de tener una clara concepción de lo que significa el nombre comercial, tratando de encontrar el denominador común en todos los conceptos que pasamos a citar.

Para Fernández Novoa, "como nombre comercial cabe considerar, en principio, aquella especial denominación bajo la cual el empresario, individual o social, ejerce la incesante actividad en que estriba la dimensión dinámica de la empresa."²²

Jean Jacques Burst y Albert Chavanne lo definen como "el término que sirve para distinguir un fondo de comercio de otros fondos de comercio similares."²³

²²Fernández Novoa, Carlos. "El nombre comercial y su problemática registral", Jornadas de estudios sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Castelldefels, Barcelona, 25 y 26 de noviembre de 1971, pg. 101

²³Chavanne Albert y Jean Jacques Burst, "Droit de la Propriete Industrielle". Deuxieme Edition. El Dalloz 1980, pg. 580

Para Saint Gal el nombre comercial "es la denominación bajo la cual es ejercido el comercio o la denominación bajo la cual es conocido o explotado un establecimiento comercial." ²⁴

Fernand Jacq, afirma que "el nombre comercial es aquel constituido por un patronimico, un seudónimo o una designación cualquiera, y sin ninguna relación con la persona del titular, esta destinado a designar un fundo de comercio en una empresa." ²⁵

Oudinot "el nombre comercial es la denominación con la que el comerciante firma, adquiere derechos y contrae obligaciones y a la vez, el vocablo con que se designa una casa de comercio, es o no igual al nombre del propietario, pues es razón de comercio o nombre enseña, según que corresponda o no al patronímico del titular." ²⁶

Rangel Medina "el nombre comercial es la designación que sirve para identificar la negociación de otras que dentro de la misma área geográfica se dedican al mismo género mercantil." ²⁷

Victor Bentata, establece que el nombre comercial "es la identidad, civil o comercial, de un establecimiento, es decir de una empresa, entendiéndose por tal un conjunto de personas trabajando en un mismo espacio y con un mismo fin. El establecimiento presta siempre un servicio capaz de ofrecer al publico la satisfacción de ciertas necesidades o deseos, bien sea bajo la forma de productos físicos o de servicios." ²⁸

De los conceptos propuestos se aprecia que el denominador común en todos ellos es que el nombre comercial se refiere a la empresa en el ejercicio de su actividad comercial y se concreta en que son susceptibles de constituir nombres comerciales designaciones, o denominaciones, es decir, palabras, mas no puede admitirse un nombre comercial innominado o figurativo.

²⁴Saint Gal, Yves, "Protección del Nombre comercial en el Ámbito Internacional". Revista Mexicana de la propiedad industrial y artística, enero, junio, 1964, Nro. 3, pg. 272

²⁵Fernand Jacq, citado por Di Gugliemo, Pascual, ob. Cit. Pg. 121 y 122

²⁶Oudinot Marcel, citado por Di Gugliemo, ob cit. Pg. 120

²⁷Rangel Medina, David. "La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil". Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero, diciembre, 1974, nro. 23-24

²⁸Bentata, Victor. ob cit. pg.251

4 DIFERENCIA CON OTRAS FIGURAS JURÍDICAS

"A pesar de todo el interés que presenta, el nombre comercial aparece como una especie de pariente pobre entre los otros derechos de propiedad industrial. Esta situación es debida tal vez al hecho de tratarse de un derecho difícil de concretar en razón de la pluralidad de sus facetas."²⁹

En definitiva, estas diferentes facetas son las que originan que muchas veces tienda a ser confundido el nombre comercial con figuras análogas o que no puedan ser delimitadas las fronteras que lo separan de figuras que interactúan con ella en diversos planos, por lo cual consideramos vital dedicarnos a este tema en las siguientes líneas. Este estudio, que intentaremos realizar en forma resumida, nos permitirá también fijar con mayor precisión las características del nombre comercial y las que hacen diferente al nombre comercial de cualquier otro concepto con el que normalmente es confundido tanto en su interpretación como en su regulación.

4.1 Nombre civil

Iniciamos este capítulo, intentando resumir brevemente los acontecimientos históricos que condujeron a aquella necesidad de diferenciación e identificación, que originó el nombre civil como al nombre comercial. La consecuencia de la anterior clasificación de nombres, dio origen al nacimiento de conceptos autónomos que empezaron a correr paralelamente con características propias y definidas y con relaciones entre sí diferentes.

La frontera entre el nombre civil (compuesto por el nombre y apellido de una persona) y el nombre comercial son fácilmente delimitadas no solamente por la función distinta que cada una cumple, sino también por las características de cada uno de ellos. De hecho el valor económico del nombre comercial frente al valor moral, que constituye el nombre civil, constituye la principal diferencia entre ambas figuras.

Para Jean Jacques Burst y Albert Chavanne, el nombre civil " es un atributo de la personalidad que es imperativamente impuesto a los ciudadanos, es intransferible, imprescriptible y no puede ser modificado mas que por procedimientos muy especiales y estrictos. El nombre comercial si es un

²⁹Saint Gal, Yves, ob. Cit. Pg. 229

nombre patronímico es un elemento incorporado al fondo de comercio y representa un valor de orden patrimonial.³⁰

El nombre comercial está incorporado al fondo de comercio, a diferencia del nombre civil que al ser un atributo de la personalidad tiene reglas autónomas. De hecho al ser el nombre comercial transferible, este puede ser cedido sin obstrucción alguna junto con el fondo de comercio y el cesionario podría adoptar el mismo nombre, modificarlo, suprimirlo, dependiendo de su interés.

Por otro lado, la característica de imprescriptibilidad del nombre civil frente al nombre comercial, constituye una de las diferencias mayores entre ambas figuras. El nombre civil nace y muere con la persona natural, mientras que el nombre comercial, nace al constituirse la empresa y puede perderse por el no uso o por retiro del comerciante del comercio.

Garrigues, por su parte, sostiene que "ambos nombres tienen una función diferenciadora, pero el comercial se distingue del civil por ese ámbito y objetivación: 1) Mientras el nombre civil se refiere a la total actividad de la persona, el comercial se concentra en la esfera mercantil. 2) Mientras el primero hace referencia a la persona por sí misma, el segundo designa al comerciante dentro de su empresa."³¹

www.bdigital.ula.ve

Por otro lado, con respecto a casos de homonimia en el nombre civil, ésta no genera riesgo alguno a nivel de identificación en virtud a que al estar unido a una persona, como atributo, es tutelado por la persona y ésta será la que evite ser confundido sin necesidad que existan acciones específicas para evitar esta homonimia. Sin embargo, un nombre comercial idéntico a otro, es perjudicial para cualquier empresa, por los conflictos que esto acarrearía en cuanto a la identificación y la delimitación y conservación de la clientela. "La confusión de un signo distintivo, contrastaría con esa posibilidad de precisa y rápida diferenciación que la concurrencia exige." ³² Por tal motivo, existen procesos especiales dedicados a evitar este tipo de homonimia en cuanto a nombres comerciales.

Por otro lado, en cuanto a la tutela del nombre comercial, esta es absoluta, inclusive frente a cualquiera que ostente el nombre civil o patronímico del que se derivó el nombre comercial. Tiene derecho aquel que primero utilizó el nombre civil como nombre comercial y por tanto su derecho es oponible a cualquier otro que tenga el mismo patronímico. De hecho no significa que el también

³⁰Burst Jean Jacques y Chavanne, Albert, ob. cit. pg. 581

³¹Garrigues Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, Editorial Porrúa, S.A. México, 1979, pg.250

³²Ascarelli, Tulio, ob. cit. pg. 358

titular de aquel nombre civil, no pueda usarlo como nombre comercial, de hecho sí podría usarlo, sin embargo tendría que hacerlo distintivo del ya existente e imprimirle un elemento eficazmente diferenciador, que evite cualquier posibilidad de confusión entre el ya existente y el nuevo.

Una diferencia más que menciona Ascarelli, constituye el referente a la circulación. Dice que el "nombre civil o seudónimo, no pueden ser objeto de circulación pues de otro modo la reputación de los actos de una persona podría (y con perjuicio de terceros) ser referida a otras, sin poder echar mano de aquellas cautelas a las que en cambio se puede acudir en el caso del nombre comercial".³³

4.2 Razón Social

La ambigüedad en cuanto a la identificación precisa de lo que es el nombre comercial, condujo a que esta figura sea muchas veces confundida con la razón social. Es conocido que la razón social es el nombre con el que se designan las sociedades de personas. Según el Código de Comercio Venezolano, un comerciante que no tiene asociado o que no tiene sino un participante, no puede usar otra firma o razón de comercio, que su apellido con o sin el nombre. Puede agregarle todo lo que crea útil para la más precisa designación de su persona o de su negocio, pero no hacerle adición alguna que haga creer en la existencia de una sociedad. Toda razón social debe claramente distinguirse de las existentes, es decir, aquellas que se hallan registradas en la misma oficina de registro, sin embargo, ¿qué es lo que la hace diferente del nombre comercial?

"La razón social se distingue del nombre comercial en que la primera identifica a una persona jurídica, es decir la describe, mientras que el nombre comercial la distingue y como tal es un factor en el mercado, uno pertenece a la vida por así decirlo civil, mientras que el otro es del dominio de la vida económica."³⁴ Sin embargo, esta diferencia no resulta muy clara si la contrastamos con las funciones que supuestamente el nombre comercial debe cumplir y dentro de las que se incluyó como la principal del nombre comercial el de servir de medio de identificación. El nombre comercial identifica una empresa y la razón social también, por lo cual esta característica podría ser aquella que evita el trazar la línea divisoria entre ambas figuras. Sin embargo, la razón social además de identificar, describe a una persona moral, lo cual no hace el nombre comercial, pues se limita únicamente a distinguirla de sus concurrentes. Según la legislación venezolana por ejemplo, existen dos tipos de nombres de personas morales: la razón social cuando se trata de sociedades en nombre colectivo o en comandita y la denominación social cuando se trata de sociedades anónimas

³³Ascarelli, Tulio, ob. cit. pg. 357

³⁴Bentata, Víctor. ob cit. pg. 255

o de responsabilidad limitada. Es decir que la razón social es utilizada en sociedades de personas y la denominación comercial en sociedades de capital.

Según el artículo 201 del Código de Comercio Venezolano, las compañías de comercio son de las especies siguientes: 1) la compañía en nombre colectivo, 2) la compañía en comandita, 3) la compañía anónima y 4) la compañía de responsabilidad limitada. La compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple o por acciones existen bajo una razón social, por lo cual, están formadas por los nombres de los asociados o de uno de ellos por lo menos. Mientras que la compañía anónima y la de responsabilidad limitada debe girar bajo una denominación social, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente agregarse la mención de "Compañía Anónima" o "Compañía de Responsabilidad Limitada", escritas con todas sus letras o en la forma que usualmente se abrevian, legibles sin dificultad.

Para Burst y Chavanne la razón social es una especie de patronímico compuesto³⁵. La razón social comprende el nombre de los socios, así se debe ir quitando de la razón social a aquellos socios que se retiren. En la legislación Venezolana en cambio, el asociado al separarse de la compañía, puede autorizar que su nombre subsista, si su nombre forma parte de la firma.

Sin perjuicio de que, si la razón social coincide con el nombre comercial, al retirarse los socios, no necesariamente tendría que cambiar el nombre comercial. Se puede decir que no se identifica a la razón social con el nombre comercial pero se le protege en forma análoga.

Por otro lado, la razón social no puede estar constituida por una denominación de fantasía únicamente, tiene que estar conformada por al menos el apellido del comerciante o de alguno de los comerciantes si se trata de la firma de una compañía en nombre colectivo o de una sociedad en comandita, a diferencia del nombre comercial que si puede. Igualmente, la razón social debe comprender las siglas o palabras que hagan referencia a la estructura de la sociedad, lo cual no es necesario para crear o usar un nombre comercial.

La razón social es intransferible, pero el nombre comercial formado por una razón social puede transmitirse con el fondo de comercio que representa.

³⁵Burst, Jean Jacques y Chavanne, Albert, ob. cit, pg. 582

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la razón social es única, mientras que los nombres comerciales pueden ser múltiples e incluso coexisten. Por ejemplo en los casos en que el nombre comercial es también usado como nombre con la cual esta persona jurídica hace negocios o es conocida del público. "Existe mayor tolerancia en la aceptación de razones sociales que de nombres comerciales. Sobre todo porque estas últimas están, de una manera u otra sujetas a un examen nacional mientras que las razones sociales están sujetas a un mero examen de oficina con escaso control jerárquico."³⁶

De hecho podría decirse que la principal diferencia entre el nombre comercial y la razón social, es que esta última es la única capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones mientras que el nombre comercial es sólo la presentación comercial de la empresa. Sin embargo, tanto en la legislación venezolana como en la mayoría de legislaciones, la razón social puede usarse como nombre comercial.

Finalmente podemos concluir que la razón social no acuerda más derechos que los de identificar comercialmente a una persona moral. Pero esta atribución no genera el derecho de circular por los canales comerciales como el caso de los nombres comerciales.

En Venezuela el Tribunal 6 de 1ª instancia Civil del Distrito Federal, en el caso American District Telegraph vs. Grupo Profesional de Seguridad, en 1984, decidió que el uso como razón social de un nombre comercial extranjero es un hecho ilícito. Aun cuando la empresa extranjera no protestó al momento de constituirse esta razón social.

4.3 Fondo de Comercio

El fondo de comercio trae diferentes conceptos que precisa aclarar previo a toda comparación. Algunos tratadistas la identifican con la capacidad de clientela, pasada y proyección a futuro. Sin embargo, se puede apreciar que este concepto no solamente incluye esta capacidad de absorción y captación de clientela, también incluye activos mobiliarios. Se podría decir que el fondo de comercio incluye el "goodwill" - captación de clientela- en base a las relaciones públicas que aseguran este valor intangible y además los activos mobiliarios.

"Por todo ello la noción de fondo de comercio o de clientela constituye una unidad indivisible. La ley que le da protección incluye en ella no solo aspectos meramente externos tales como el marcario,

³⁶ Bentata, Victor, "Prácticas Económicas Ilícitas", ob. Cit. Pg. 260

sino el conjunto de la operación económica y su riesgo indiviso entre los cuales, desde luego, se hallan las marcas y en especial el nombre comercial- que es su manifestación externa, y por lo tanto el símbolo mismo de un fracaso o de un éxito.³⁷

El fondo de comercio no es la entidad jurídica, sino la reunión de elementos tangibles e intangibles con los cuales cualquier comerciante consigue captar una clientela y posteriormente mantenerla. La legislación venezolana trae un capítulo específico en su Código de Comercio, en el cual se establecen las normas específicas que rigen la enajenación de fondos de comercio. Se establecen condiciones específicas como la publicidad a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones para con los acreedores del enajenante. No obstante, en cuanto a la cesión del nombre comercial, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, trae únicamente normas generales.

El nombre comercial constituye la presentación con la cual se representa y la gente conoce el fondo de comercio. Podría decirse entonces que uno de los bienes inmateriales o intangibles que utiliza el comerciante para atraer la clientela, constituye el nombre comercial, por lo cual, forma parte también del fondo de comercio. La venta del fondo de comercio conlleva a la cesión de su nombre comercial, dado que éste será el signo distintivo que lo diferencie de cualquier competidor y por el cual fue ganada también la clientela, sin embargo su valor quedará centrado en el fondo de comercio y la expectativa de clientela.

Por último, precisa que se tenga en cuenta que la clientela es el elemento indispensable para consolidar el fondo de comercio. Esto se demuestra con la subsistencia de ciertas obligaciones por parte del vendedor del fondo de comercio, como por ejemplo la de no perturbar a su comprador en el ejercicio pacífico de los derechos que tiene vendidos. El nombre comercial, sólo será la presentación del fondo y como tal, su uso exclusivo le corresponde al titular.

4.4 Firma

Mucho más difícil es distinguir el nombre comercial de la llamada firma comercial, en este punto no existe una voz unánime de los doctrinarios, para muchos no existe propiamente un nombre comercial, sino un nombre firma que designa según algunos la Hacienda mercantil o establecimiento de comercio, o la persona dedicada al comercio.

³⁷Bentata, Víctor, ob. cit., pg. 261

Para otros la firma no es sino una contraseña empleada, como la que usa una persona física para firmar los documentos en los que constan las obligaciones mercantiles asumidas. Este criterio es aceptado por el Código Civil Alemán cuando afirma que la firma es "el nombre bajo el cual un comerciante, en ejercicio del comercio, gestiona sus negocios y firma".³⁸

Ferrara define a la firma de la siguiente forma: "es el nombre que utiliza el comerciante en el ejercicio del comercio, bajo el cual se manifiesta en el mundo de los negocios y goza de crédito. Es con dicho nombre que adquiere los derechos y asume las obligaciones relativas a su empresa."³⁹ "Es como la firma alemana, símbolo de la personalidad de su titular."⁴⁰

Para la legislación venezolana, la firma según el artículo 27 del Código de Comercio, es el nombre con la que se presentan una compañía en nombre colectivo o una sociedad en comandita. Se establece que a falta del nombre de todos los asociados, debe contener, por lo menos, el de algunos de ellos, con una mención que haga conocer la existencia de una sociedad. Mientras que la firma de una sociedad en comandita debe contener el nombre de uno, por lo menos, de los asociados personalmente responsables, y una mención que revele la existencia de una sociedad. La firma no puede contener otros nombres que los de los asociados responsables. El causahabiente de una firma mercantil puede usar la firma de su causante, indicando que es su sucesor.

Poco a poco este criterio se fue ampliando a nivel internacional, cuando de pronto se encontraron conceptos duales en los cuales se distinguían a la firma tanto como nombre firma y al nombre comercial como distintivo del establecimiento.

Es válida la contraposición que hiciera Díaz Velasco entre el nombre firma que nace por consecuencia de la inscripción en el Registro Mercantil y el nombre comercial stricto sensu, éste, en palabras de Díaz Velasco constituye un signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela y nace por virtud de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.⁴¹

Así el nombre comercial podía convertirse en firma cuando es utilizado como una manifestación de la voluntad del empresario para asumir derechos y contraer obligaciones, e incluso legitimar en juicio a éste, tanto activa como pasivamente.

³⁸Art. 17 del Código Civil Alemán.

³⁹Ferrara, ob. cit. pg. 162

⁴⁰Di Guglielmo, Pascual, ob. cit. pg. 120

⁴¹Díaz Velasco, M. "El nombre comercial. Concepto y régimen jurídico". Estudios sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1987, pg. 446

Casanova hace una clasificación del nombre comercial en subjetivo cuando se atribuye a las sociedades o al comerciante y objetivo para designar empresas o negociaciones.⁴² Podría ser entonces que el nombre comercial en su faceta subjetiva, sea el concepto que por sus características se tienda a identificar con la firma, sin embargo, es claro que la firma continúa funcionando como sujeto de derecho más no como presentación e identificación de una empresa, como lo es el nombre comercial.

Concluimos entonces en que la diferencia entre firma y nombre comercial es básicamente el sujeto de derecho, es decir, la firma centra su atención en la persona física y persona moral comerciante como sujetos del derecho mercantil, susceptible de obligaciones y con capacidad para ser acreedor o deudor, en cambio el nombre comercial, es un bien inmaterial o valor incorporal de un fondo de comercio que sirve para distinguir e individualizar dentro del público consumidor, a un establecimiento y distinguirlo de los demás.

4.5 Enseña o rótulo y emblema

El nombre dado a la enseña varía dependiendo de los autores dedicados a comentar esta materia. Algunos autores como Di Guglielmo, Chavanne y Burst, Saint Gal, identifican a esta figura como enseña, otros como Ferrara, Garrigues, Barrera Graf, le llaman rótulo. De hecho, es indiscutible, por los elementos homogéneos que todos ellos otorgan al definir esta figura, que el rótulo y la enseña identifican lo mismo.

Ferrara define al rótulo como "el signo distintivo del local en que se ejercita el comercio y que resulta de una placa colocada a la entrada del establecimiento".⁴³

Chavanne y Burst definen la enseña como "un signo visible que sirve para distinguir un establecimiento comercial y permite al público consumidor no confundirlo con otro".⁴⁴

Se trata de un signo que en forma visible aparece como la etiqueta frontal de cualquier establecimiento. Dicho rótulo puede consistir en diversas expresiones, puede reproducir la razón social, la firma, el nombre comercial del establecimiento, o acompañarlo de signos de fantasía,

⁴²Casanova, Mario, "Estudio sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil". Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid,, pg. 136

⁴³Ferrara, Francisco, ob. cit, pg. 210

⁴⁴Chavanne Albert y Burst Jean Jacques, ob. cit, pg. 608

nombres de personajes famosos, figuras, o cualquier otro visible y susceptible de ser colocado en el exterior de un establecimiento industrial o comercial con el fin de llamar la atención del público consumidor.

La enseña no se encuentra regulada expresamente en las leyes de signos distintivos ni de derecho civil o comercial, sin embargo, por analogía le suele ser aplicable la normativa del nombre comercial. Por ejemplo en cuanto a la distintividad, originalidad y novedad que constituyen los elementos indispensables para que éste se logre diferenciar de otros. Igualmente, le son aplicables una norma fundamental que constituye el de no ir en contra de la moral y las buenas costumbres.

Cuando Di Guglielmo habla de originalidad como requisito que debe contener el rótulo, afirma que la enseña "no debe tener ninguna relación ideológica con el género de comercio o industria que se ejerce en el establecimiento sobre el cual ha sido colocado."⁴⁵

Se refiere a los requisitos de distintividad, sin embargo, no podrían ser tan radicales como para las marcas, en las cuales la descriptividad o genericidad, descalifica ipso facto como registrable a cualquier signo. En los rótulos, no debe admitirse las denominaciones que enuncien la actividad que se desarrolle tales como restaurante, hotel, café o cafetería, sala de arte, panadería, cervecería, etc. De hecho lo importante en el rótulo es su capacidad distintiva.

En cuanto a la novedad, se exige que se tenga en cuenta el tipo de comercio y la plaza en que se explote, por lo que la enseña que se seleccione no tendría que haberse adoptado para un mismo giro de comercio dentro de una misma localidad o de todo el país, dependiendo también en la calidad del signo que se ha utilizado como enseña, pues podría darse el caso que el signo utilizado sea notorio, por lo cual, el ámbito se extendería. Por otro lado, la novedad también tiene que ser tomada en cuenta dependiendo de los nombres y las marcas de otros comerciantes y del giro de negocios.

La propiedad de la enseña y el derecho al uso exclusivo de la enseña o rótulo nace con el uso de la misma, es decir, cuando ésta es colocada sobre el local para identificarlo o también cuando éste comienza a ser publicitado junto con la publicidad del negocio. Contrariu sensu, cuando es cedida la enseña y traspasado el establecimiento, la propiedad dejar de pertenecer a su anterior titular .

⁴⁵Di Guglielmo, ob. cit, pg. 173

El ámbito de protección está limitado a una zona determinada y como dijimos previamente, este se extenderá dependiendo de la calidad del signo. Así afirma Di Guglielmo "La enseña es el signo que identifica la casa al consumidor, es decir, al cliente directo e inmediato y, por lo tanto, la confusión no es posible de ciudad a ciudad, especialmente cuando se trata de localidades muy distintas."⁴⁶

Precisa hacer notar, que tanto el rótulo como la enseña, tienden a ser confundidos también con el emblema, debiendo afirmar que no constituyen la misma figura. El emblema siempre es figurativo, mientras que la enseña puede ser nominativa, figurativa o mixta. Podría decirse que el emblema es la representación simbólica o gráfica del rótulo.

Las diferencias entre el nombre comercial y la enseña o rótulo es básicamente que el nombre comercial identifica a la empresa, mientras que la enseña o rótulo al establecimiento. Sin embargo, suele suceder que el nombre comercial sea utilizado indistintamente para identificar tanto a la empresa y al propio establecimiento, lo cual hace que un mismo signo distintivo tenga la calidad de nombre comercial y rótulo.

Por otro lado, la enseña es facultativa y el nombre comercial es obligatorio. Así, puede afirmarse que el nombre comercial como signo que identifica a la empresa no puede ser omitido, pues será este el único con el cual el público reconocerá a la empresa, en cambio el rótulo es facultativo, pues no es imprescindible su uso como identificativo del establecimiento.

El nombre comercial, además, se emplea en los membretes de la correspondencia, facturas, prospectos, instrumentos de ejercicio, etc. y sólo cuando adquiere carácter estrictamente gráfico y material y se coloca sobre la fachada del establecimiento u oficinas abiertas al público, se transforma en enseña del negocio. Inversamente la enseña adquiere jerarquía de nombre comercial toda vez que es usada en los membretes, facturas, etc.⁴⁷

Por último, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial siempre es nominal, a diferencia del rótulo que puede ser nominal, figurativo o mixto.

4.6 Nombre comercial, marca de servicio y marca corporativa

⁴⁶Di Guglielmo, Pascual, ob. cit., pg. 177

⁴⁷Ibid. pg. 171

Teniendo en cuenta que un tema fundamental, al que dirigiremos nuestra atención constituye el conflicto entre nombre comercial y marca, precisa aprovechar de este ítem para señalar las diferencias básicas entre el nombre comercial y otros signos distintivos como son la marca, marca de servicio y marca corporativa, con los cuales en el tráfico comercial resulta ser confundido.

Estas diferencias no son fáciles de identificar dado que no vienen dadas por factores objetivos sino únicamente dependerán de la función del signo distintivo.

Proponemos la definición de Saint Gal a fin de obtener la función de la marca, quien afirma que "la marca es un signo que permite a una persona física o moral de distinguir sus productos, objetos de comercio o sus servicios del de un tercero."⁴⁸

La marca es un signo que se utiliza para distinguir e identificar un producto o un servicio. Constituye entonces un elemento fundamental el ser capaz de distinguir un producto o servicio de otros. Sin embargo, para lograr ser distintivo, tiene que serlo per se, no puede ser un signo banal, ni descriptivo, ni genérico, ni necesario, ni de uso general, ni engañoso. Debe constituir un signo novedoso, pero no en el mismo sentido de novedad exigido como requisito para la registrabilidad de las patentes, sino en el sentido particular en materia marcaria que constituye en no haber sido adoptado ni solicitado por un tercero en una misma clase de productos o servicios, lo cual se concluye una vez hecho el examen de anterioridades.

Para Pellise Prats, "Los requisitos exigidos a un signo para ser marca o nombre comercial son objetivamente idénticos ya que los mismos distintivos que pueden servir como marca, también pueden constituir nombres comerciales." Por ello, concluye Pellise, la diferencia estará en la función principal que el signo cumpla. Así, mientras el signo utilizado como marca sirve para distinguir o diferenciar unos productos o servicios de los demás a fin de evitar que se confundan unos con otros; el signo utilizado como nombre comercial servirá para distinguir o diferenciar una empresa de otras, a efectos de que la clientela no se confunda al respecto."⁴⁹

⁴⁸Saint Gal, Yves "Protection et valeurs des marques de fabrique, de commerce ou de service". Coll. Delmas P. C. 3, citado por Pency Emmanuel, en "Protection du nom commercial et protection des marques portant sur un signe identique dans la jurisprudence française", Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, 1980, pg. 8

⁴⁹Pelisse Prats, B. "Comentarios Básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988", pg. 91, citado por Jesus Gómez Montero, en "La Regulación del Nombre Comercial en el Derecho Español", en Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la Aippi, Imprenta Altés, S.L., Barcelona 1992, pg. 374

De esta definición se podría trazar una primera diferencia derivada de la función de cada signo. En principio la función del nombre comercial es distinguir un establecimiento de otro, mientras que la marca distingue productos o servicios que la ostenten, independientemente de los establecimientos o lugares donde expendan los productos o se presente los servicios.

La marca permite al comerciante el captar rápidamente una clientela y conservarla en la medida que el producto satisfaga las necesidades de la clientela. Para el público consumidor, la marca es igualmente una garantía, porque le permite identificar y elegir rápidamente los productos que va a comprar, ganando a su vez tiempo en su rutina diaria y cotidiana.

Podría decirse entonces que la marca cumple un doble rol, el de diferenciación entre un producto de otro o un servicio de otro de aquellos que constituyen concurrentes, a la par que permite captar una clientela y un rol de protección del titular contra cualquier otro que pretenda beneficiarse usurpando este derecho.

Teniendo en cuenta las definiciones previamente expuestas del nombre comercial, concluimos que el nombre comercial constituye un signo que identifica una empresa y con la cual es explotado un fondo de comercio. La inscripción o registro del nombre comercial no constituye un requisito sine quanon para obtener protección, sin embargo, el uso del mismo en la práctica permite que este signo cumpla sus funciones. Existen muchas formas de utilizar el nombre comercial: para identificar la empresa, sólo para identificar el establecimiento, también puede ser utilizado como marca de producto o de servicio, para ser utilizado sobre los papeles, catálogos, facturas, prospectos, cartas de una empresa.

Dentro del patrimonio de un comerciante, es el fondo de comercio el que adquiere mayor valor. Como fue expuesto al tratar las diferencias entre fondo de comercio y nombre comercial, el fondo de comercio comprende al nombre comercial y por lo tanto éste representa un gran valor jurídico económico. El valor radica en ser capaz de atraer a una clientela hacia la empresa que dicho nombre comercial designa.

El nombre comercial asemeja a la función de un termómetro pero con respecto al crédito que ésta tenga dentro del comercio, dado que este signo posee por sí sólo un fuerte poder de atracción y además constituye a nivel transaccional un signo de confianza y crédito. En el ámbito venezolano existen cantidad de nombres comerciales que por tan sólo mencionarlas generan un gran poder de atracción como podrían ser Empresas Polar, Regina, Imgeve, Magefesa, Beco, y a nivel

internacional, Bulgari Spa, Guccio Gucci Spa., The Quaker Oats Company, Societé des Produits Nestlé, Benetton SpA.

La protección y exclusividad del uso de la marca se concede al titular si ésta es registrada o usada, dependiendo del sistema declarativo o constitutivo de derechos que rige esta materia en determinado país, es decir que se trata de un derecho absoluto dentro de todo el territorio nacional. En cambio el nombre comercial, no requiere de ninguna formalidad para su protección, sin embargo el ejercicio del derecho se restringe notablemente en función a cierta jurisdicción territorial y también al giro del negocio.

El ámbito de protección del registro de una marca es nacional, comprende todo el territorio, a diferencia del nombre comercial que se restringe a la zona geográfica donde este nombre comercial es usado. Si bien no existe requisito de registro para que el nombre comercial obtenga protección, precisa que se tenga en cuenta que la aplicabilidad de esta norma dependerá de factores adicionales que más adelante serán analizados.

Para algunos autores, la frontera que separa el nombre comercial de la marca dependerá únicamente de la forma concreta de su uso. Pues podría ser que el nombre comercial funcione como marca de producto, lo cual hará que un mismo signo sea distintiva del mismo e indicador de fuente. Suele suceder que algunos empresarios deciden, como estrategia comercial, parte del nombre comercial para distinguirlos, como es el caso de The Quaker Oats Company, que utiliza Quaker como marca para distinguir toda una línea de productos alimenticios.

"Desde el punto de vista económico el nombre comercial funciona como una especie de paraguas de una calidad general de una fuente determinada, mientras que la marca de producto o de servicio funciona como designación de una calidad particular. Siendo así, puede entonces preguntarse para qué añadir el nombre comercial a una marca de bien. En efecto, el nombre comercial es un resabio de la venerable idea de fuente como elemento distintivo, cuando hoy en día las marcas, por lo menos las de consumo masivo, se han emancipado de su fuente."⁵⁰

La marca poseerá tal eficacia si es capaz de penetrar en el público consumidor a través de su distintividad y atraer clientela sobre el producto diferenciado, a diferencia del nombre comercial que puede igualmente penetrar al público pero atrayendo la clientela a través de la identificación de la empresa.

⁵⁰Bentata, Víctor, ob. cit., pg. 259

Sin embargo , al margen de las diferencias citadas, que constituyen las más relevantes, precisa tener conciencia que la naturaleza jurídica de ambas y el hecho que en la actualidad el nombre comercial no sólo juegue un rol específico sino que sea capaz de jugar varios roles, evita la distinción y genera los conflictos entre la marca y el nombre comercial a los que nos referiremos en el tercer capítulo.

El nombre comercial, suele también ser confundido cuando éste es utilizado como marca de servicios. La distinción entre nombre comercial y marca de servicio es aún más problemática debido a que el objeto de ambos signos no son bienes tangibles, en los cuales se colocará el signo, sino objetivamente representan un servicio, ya sea de producción o de ventas, y la marca de servicios distingue la prestación de una fuente frente a la de otra que le es competidora.

En resumen podría decirse que el nombre comercial constituye la que identifica la empresa que ofrece el servicio y la marca de servicio distingue al servicio per se. De hecho consideramos que es muy difícil diferenciar a ambos en tanto el contacto del público y el reconocimiento de calidad, a nuestro parecer, puede devenir tanto del nombre comercial como de la marca de servicio. Para el público consumidor la fuente puede devenir del nombre comercial como representativo de un nivel de calidad o la fuente física de producción.

Con respecto a la marca corporativa que en la doctrina anglosajona es llamada "house mark" y al nombre comercial, las diferencias también se derivan de la función que cada uno de estos signos lleva. El nombre comercial identifica una empresa, y la marca corporativa puede constituir un signo que es utilizado en una unidad de diferentes actividades o líneas de productos que suelen ser comercializados por una empresa o varias del grupo. El nombre comercial puede funcionar como marca corporativa cuando ésta además de distinguir la empresa como fuente que produce el bien u ofrece el servicio, figura como marca principal o secundaria de los bienes o servicios.

Para la jurisprudencia anglosajona "las marcas que contiene el nombre comercial, que se llaman marcas corporativas, pertenecen a la clase llamada "marcas fuertes". Existe por tanto una fuerte tendencia de considerar que estas marcas merecen una protección especial, dado que el peligro de confusión con respecto a la fuente de los bienes es considerablemente mayor."⁵¹

⁵¹The Trademark Reporter, Annual Review, Noviembre-Diciembre de 1994, Jurisprudencia "House marks", I.B.14 vol 84, Nro. 6, pg. 975

Las marcas corporativas pueden ser gráficas como por ejemplo el Cuáquero que constituye la marca corporativa de The Quaker Oats Company, o la concha marina que constituye la marca corporativa de Shell International Petroleum Company Ltd., el perfil de una mujer que constituye la marca corporativa de Wella Aktiengesellschaft, o también pueden constituir palabras que devienen del nombre comercial como L'oreal, Henkel, entre muchos. A diferencia del nombre comercial que no puede estar constituido por elementos gráficos o figurativos.

5. ELECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

La doctrina dominante, tal como fue expuesto en líneas precedentes, ve en el nombre comercial a un signo distintivo necesario para la identificación de una empresa, por lo cual es inaceptable tan sólo la idea que una empresa carezca de este elemento indispensable. Equiparable entonces a las personas naturales cuyo nombre le es indispensable como para poder ser identificado como sujeto de derechos, igualmente las empresas requieren poder ser identificadas y distinguidas unas de otras.

De hecho el nombre comercial debe ser elegido o creado por parte del empresario, sin embargo esta elección o modesta creación no está sujeta a los mismos parámetros que por ejemplo la marca. Si bien no existe enumeración expresa de los requisitos que un signo debe cumplir para ascender a la categoría de nombre comercial, la doctrina ha sido la encargada de determinar cuáles signos pueden adoptarse como nombres comerciales.

5.1 Características

La doctrina es homogénea al referir dos requisitos indispensables para que un nombre comercial pueda ser considerado como signo distintivo susceptible de protección: la novedad y la veracidad. Existe otro requisito que constituye el uso, sin embargo, este ha generado opiniones discordantes que analizaremos en forma breve.

5.1.1 ¿Novedad o distintividad?

La novedad es relativa pues sólo hace referencia a la capacidad de distinción, si ésta no existe, no podría cumplir la función primordial de identificación de determinada empresa. Sin embargo, no existe acuerdo unánime sobre si se trata de novedad per se o distintividad. Se utiliza

indiscriminadamente ambos requisitos, sin embargo precisa recalcar en este punto que no es lo mismo.

Para Ascarelli, " el nombre comercial debe ser nuevo; debe tratarse de un signo distintivo que no pueda confundirse con otros y que, por lo tanto, pueda cumplir su función de individualizar a un determinado empresario con exclusión de otro, porque es precisamente esta aportación distintiva la que es tutelada como bien inmaterial."⁵²

Varias conclusiones se pueden sacar de esta cita textual, la primera es obvia al hacer mención Ascarelli a un signo distintivo capaz de evitar la confusión entre una empresa y otra, es decir que pueda cumplir precisamente la función de identificación. De hecho, creemos que se trata de distintividad más que novedad, pues se recalca el hecho de tener que ser diferente a cualquier otro, aunque no necesariamente novedoso, capaz de identificarlo sin riesgo de hacer incurrir a error o confusión.

Sin embargo, la virtud distintiva no es tan amplia como se exige a las marcas, es en cambio sujeta a una esfera más limitada, dependiendo del territorio donde la empresa tenga su actividad comercial así como también el giro del negocio. Para Ascarelli, "es lo que podría llamarse ámbito efectivo de su actividad concurrencial; por otra parte, sólo en este ámbito viene protegido (y las dos proposiciones, evidentemente, se complementan); en este ámbito es donde se desarrolla la función individualizadora del nombre comercial."⁵³

La segunda conclusión a la que llegamos luego de analizados los acertados comentarios de Ascarelli, es que la similitud entre los nombres, sólo tiene relevancia jurídica cuando se trata de la misma industria, o ramo de negocios, y el mismo territorio, pues si los comerciantes se dedican a diversos ramos en diversos territorios no existirá posibilidad de conflicto en tanto cada uno conservaría su clientela por estar situados en ámbitos diferentes de negocios y territorial.

Precisa que se tenga en cuenta que el nombre comercial se protege por el hecho de ser capaz de canalizar una cierta clientela, por lo cual, el criterio de que la distintividad se analice teniendo en cuenta el giro y el territorio, podría asemejarse a la regla de la especialidad aplicada a las marcas. Es decir que frente a los doctrinarios, el hecho que una empresa esté usando por ejemplo el nombre comercial Valdez Hermanos y esta dedicado a la explotación de una industria de artículos

⁵² Ascarelli, Tulio, ob. cit., pg. 363

⁵³ Ibid, ob. cit. Pg. 363

deportivos, no priva a otra de adoptar la misma denominación si se dedica a la explotación de una industria de producción de aceites y grasas, pues en este caso no podrá producirse confusión de clientela por el hecho que los dos comerciantes tengan la misma denominación pues la industria son diversas.

Igualmente sucedería, si súbitamente este mismo nombre comercial es siendo utilizado en la ciudad de Maracaibo y luego pretende serlo en Caracas. Lo cual, por supuesto no deja de ser para nosotros un incongruente generador de un sinfín de conflictos que más adelante serán analizados.

Sin embargo, con respecto al ámbito territorial, es importante que se tenga en cuenta que no es únicamente el domicilio fiscal y legal de la empresa, sino todo el ámbito en el cual son ejercidas sus funciones. De hecho existen empresas que tienden a extender sus actividades a diferentes zonas y que por supuesto su localización como organización es una sola.

A este respecto afirma Halperin, " mientras la marca tiene como ámbito de protección el país dentro de la clase para la que se registró(...) el nombre tiene como ámbito el del territorio en el que tiene una influencia efectiva y en la clase de comercio a que se dedica el empresario: puede ser todo el país o una parte de él, o barrio de una ciudad, o sólo algunas cuadras a su alrededor.⁵⁴

Por otro lado, también debe entenderse que el ámbito territorial tiene relación directa con el tipo de organización empresarial, por lo cual puede ser limitado a sólo una ciudad, a un ámbito nacional y otras inclusive al ámbito internacional. Existen empresas como Microsoft Corporation, cuyo organización corresponde a un ámbito internacional, otras como por ejemplo Impermeabilizadora Edil, que tiene mayormente un ámbito nacional y otras como por ejemplo Confitería Explendi del Táchira que consideramos tiene un ámbito muy limitado y restringido a la ciudad de San Crisóbal.

No existen criterios específicos para analizar la confundibilidad entre nombres comerciales, sin embargo, la reglas han tendido a equiparar este análisis al de las marcas, aplicando como criterio para determinar si existe novedad en uno y otro caso las reglas desarrolladas muy conocidas en el ámbito marcario que puede resumirse en: tener en cuenta la impresión en conjunto, análisis sucesivo y no simultáneo, tener en cuenta el punto de vista del consumidor medio y el tipo de producto y por último las semejanzas y no las diferencias entre marcas.

⁵⁴ Halperin , citado por L. E. Bertone y G. Cabanellas, ob. cit. Pg. 493

Sin embargo, nos atrevemos a disentir de este criterio cuando se analiza la confundibilidad entre dos signos que constituyen nombres comerciales. Primero porque el régimen legal previsto para las marcas y los nombres comerciales es diferente y segundo porque no se trata de algo tangible lo que va a circular en una cierta esfera, como son los productos signados con una marca específica, sino algo intangible como la propia función de identificación de los comerciantes.

Por otro lado, si analizamos la regla especial en cuanto al examen de marcas que establece que son las semejanzas y nos las diferencias las que tendrían que tenerse en cuenta, vemos que es totalmente opuesto cuando se aplica a nombres comerciales, dado que son las diferencias las que marcarán la posibilidad de que signos similares puedan coexistir como nombres comerciales. La coexistencia de un nombre comercial con otro ya existente, dependerá si las diferencias que se le imprima al segundo signo sean substanciales como para hacerlos inconfundibles a primera vista.

Encontramos en la investigación hecha algunos criterios propuestos por Breuer Moreno para determinar la confusión entre nombres:

*Primero: Debe suprimirse más fácilmente la mala fe en mutaciones de los nombres de fantasía, que cuando el nombre imitante es el mismo del comerciante.

Segundo: Siendo el objeto de los nombres comerciales individualizar a los comerciantes, importa que los nombres considerados en su conjunto sean fácilmente distinguibles.

Tercero: El peligro de confusión debe tomar como base de comparación las palabras con que el público los denomina.

Cuarto: Una razón social no debe ser nunca abreviación de otra ya conocida.⁵⁵

Finalmente agrega el citado autor que debe tenerse en cuenta también la clase de negocio y la categoría de la clientela. Por supuesto, este factor tiene menos importancia en materia de nombres que de marcas. Por ejemplo, en el caso de dos joyerías con nombres comerciales similares, constituye más difícil confundirlas dado que la clientela de este tipo de negocio tiene un cierto nivel y por tanto difícilmente podría incurrir en error, lo contrario sucede con negocios de comercialización de productos de consumo masivo como alimentos, donde frente a dos nombres parecidos, el público si podría incurrir en error o confusión.

⁵⁵ Breuer Moreno, Pedro, "Tratado de marcas de fábrica y comercio". Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pg. 47

Precisa hacer notar que los principios que en forma resumida tomó Breuer, fueron tomados a su vez de la jurisprudencia francesa y aplicados a casos en Argentina, de acuerdo a la realidad práctica en dicha materia. Podrían ser igualmente aceptados en países del Pacto Andino, donde no existe mayor jurisprudencia a este respecto.

5.1..2 Veracidad

Existe un segundo requisito que según la doctrina requiere cumplir un nombre comercial para poder obtener reconocimiento como bien inmaterial que constituye el de veracidad. Quizá algo confuso dado que no se sabe precisamente veracidad en cuanto a qué. Sin embargo, precisaremos lo que para nosotros significa este requisito.

Según los tratadistas consultados, este requisito busca que el nombre comercial corresponda a una realidad y no sea una herramienta para hacer fraude. En el caso de los nombres comerciales que se derivan de un nombre civil, éste debe incluir el apellido o las siglas del empresario titular de la empresa. Es allí donde nace la prohibición de incluir dentro de un nombre comercial el nombre o apellido de un tercero sin su consentimiento.

Establece Ascarelli que "por el camino de la sigla se hacen posibles nombres comerciales substancialmente de fantasía en contraposición a los demás llamados patronimicos, constituyen el corazón, como se ha dicho, del nombre comercial, el cual, sin embargo podrá después enriquecerse con especificaciones para acentuar su eficacia distintiva."⁵⁶

Precisa en este punto denotar que al igual que la novedad, el momento preciso de apreciación de estos requisitos es el de la constitución. Si este nombre comercial es modificado, tendría que considerarse dicho momento como momento de constitución y por lo tanto éste constituiría un nuevo nombre comercial.

De hecho conviene precisar que si bien los nombres comerciales en su gran mayoría se derivan de patronimicos, existen otros que nacen de la unión de siglas o inclusive de algunas otras palabras creadas por los propios empresarios. Sin embargo, cualquiera que sea creado, debe corresponder a una realidad concreta y evitar el fraude.

Se dice fraude en cuanto a ser la identificación de situaciones reales, evitando con ello atribuirse palabras o frases que no correspondan a la verdadera identificación o naturaleza de una empresa.

⁵⁶Ascarelli, Tulio, ob. cit. Pg. 367

Por ejemplo frases que hagan presumir al público que existe relación entre estas empresas y otras notorias, o frases que por tan solo ser incluidas en el nombre comercial otorguen una ventaja sustancial o algún beneficio especial. Frases como "proveedor de la Casa Real de Londres", o "Casa fundada en 1879", "Premiada en la Feria de Sevilla". De hecho se exige que la cualidad anotada con fines publicitarios y que forma parte del nombre comercial, sea verídica, de lo contrario se estaría generando un tipo de competencial desleal.

5.1.3 Uso

En materia de propiedad industrial propiamente dicha, uno de los requisitos indispensables para que una creación por parte de un empresario se constituya en un bien inmaterial propiamente dicho constituye el uso. En cuanto a nombre comercial se refiere, si bien no se expresa este requisito como condición legal o doctrinal, es importante que sea incluida a la par que la distintividad y la veracidad. Dado que como afirma Achille Levy, "un nombre comercial aislado que no se aplica a una explotación comercial no podrá adquirir un valor pecuniario."⁵⁷

Ascarelli afirma como uso la "adopción efectiva y pública con lo que se constituye el bien inmaterial-nombre comercial y se adquiere a título originario - el derecho y por eso deberemos hacer referencia al inicio del uso en caso de conflicto y para la valoración de la novedad y de la veracidad del nombre comercial."⁵⁸

Es evidente que lo que se busca es que el bien se materialice como signo de identificación de una empresa, es decir, que cumpla su función distintiva y de identificación. Tan es así que si el nombre comercial no es vinculado a empresa alguna, es decir que éste no es exteriorizado, no es considerado como bien inmaterial. La exteriorización significa " salir de la órbita interna de la empresa o persona que lleva a cabo la actividad en cuestión."⁵⁹ En el Derecho francés se ha considerado que la adquisición de papelería en la que figura el nombre comercial o designación, y la inscripción de tal nombre en los registros de comercio, no configuran uso a efectos de la adquisición de derechos sobre ese signo, pues falta el uso público del mismo⁶⁰

Así en una análisis de algunos tratadistas se puede apreciar que la mayoría afirma que la explotación efectiva del nombre comercial es necesaria para adquirir la exclusividad. Sin embargo

⁵⁷Achille Levy, Roger, "Le nom commercial", Larose & forcel, París, 1905, pg. 62

⁵⁸Ibid, ob. cit. Pg. 371

⁵⁹Chavanne y J. J. Burst, ob cit, pg. 464

⁶⁰Ibid. , pg. 464

precisa en forma breve hacer especial referencia a las formas en las que el uso puede llevarse a cabo. Normalmente es discutido en materia de nombre comercial ¿qué es considerado uso válido?

Una de las formas más frecuentes de uso es el normalmente utilizado como rótulo, colocando el nombre comercial en el local donde la empresa tiene su sede o donde su actividad es desarrollada. Puede ser un uso en el exterior del local o en el interior, sin embargo, el requisito básico constituye que el público pueda visualizarlo y consecuentemente identificar la empresa con ese nombre comercial como distintivo de las actividades desarrolladas. Es importante a este respecto anotar lo que establece Breuer cuando afirma que "la mera colocación de un signo en un local u otro edificio no constituye uso de una designación. Para que exista tal uso es preciso que, junto con tal signo, exista una actividad a la que el mismo se refiera."⁶¹

También es considerado uso cuando el nombre comercial es utilizado en la papelería, facturas, comerciales, y en cualquier documentación de la empresa. Sin embargo, como en el anterior, debe existir una actividad comercial que constituya el respaldo de dicho uso. De más está decir que el uso del nombre comercial en la papelería sin el respaldo de la actividad económica, no es considerado uso en tanto difícilmente podría decirse que exista nexo entre éste y el público, semejante quizá al nombre de un edificio donde en el interior no se desarrolla ninguna actividad. La doctrina es concreta al establecer que el nombre comercial no existe en tanto no sea empleado para identificar una empresa y una actividad.

La publicidad del nombre comercial, constituye una de las formas de uso por excelencia, dado que tiene por objeto que el público conozca a determinada empresa y por supuesto a la actividad que esta distingue. Algunos países como Argentina por ejemplo, establecen que el uso publicitario de un nombre comercial debe considerarse como hecho constitutivo del derecho sobre el nombre comercial.

Sin embargo, como en los otros tipos de uso mencionados, es importante que la actividad sea efectiva, es decir en casos en que se hace publicidad, para una actividad que será realizada en el futuro, no puede generar un uso suficiente como para otorgar derechos, pues tiene que tratarse de un nombre comercial unido a una actividad que está ya emprendida y no por emprenderse.

Otra forma de uso de nombre comercial es el que los empresarios utilizan sobre los productos o presentaciones comerciales, cuando la actividad es la comercialización de mercadería. En este

⁶¹Breuer, Moreno. "El nombre comercial en la legislación argentina", Buenos Aires, 1929, pg. 76.

caso, el público identifica al producto con la actividad del empresario, consecuentemente la función del nombre comercial de identificación se da por cumplida. De no darse en el público el nexo singular entre el producto y la actividad que es desarrollada por el empresario titular del nombre comercial, no puede ser considerado como uso capaz de generar algún tipo de derecho. Normalmente los empresarios suelen utilizar la publicidad para lograr este nexo o también suelen colocar el nombre comercial como parte del producto, junto con la marca.

Resulta de particular interés para el presente estudio aquella utilización que se hacen de los nombres comerciales que para tratadistas como Bertone y Cabanellas, Chavanne y Burst, no constituye uso. Los casos de papelería, que no es distribuida de forma tal que el público tome conocimiento de la designación allí indicada, de inscripción del nombre que se pretende utilizar como designación allí indicada en los registros comerciales o de otra índole, de inclusión en la actividad aún no iniciada, en el objeto social, actividad que es identificada al menos en la intención de la firma que planea efectuarla, con cierta designación y de identificación de un inmueble, donde terceros desarrollan ciertas actividades, inversiones realizadas con el fin de emprender una actividad, es evidente que hasta que la actividad no haya iniciado, no habrá nombre comercial capaz de ser tutelado. Sin embargo estas prácticas pueden servir como medio de prueba de la existencia del uso del nombre comercial, lo cual obviamente debe ser analizado con otros medios de prueba que fortalecerían la aseveración.

Es importante dedicar unas líneas a la intensidad que se requiere para que este sea capaz de favorecer al nombre comercial a efecto de hacerlo tutelable. A este respecto, precisa previamente denotar que no existe ninguna regla específica que establezca cuál es la intensidad necesaria para que un nombre comercial logre la función que le es inherente, es decir la función de identificación.

En líneas previas se estableció que además de vincular el nombre comercial a un tipo de actividad u objeto, es importante que éste se haga público y que posteriormente logre el público el nexo entre el nombre comercial y la actividad. Para Bertone y Cabanellas " la intensidad del uso tiene una dimensión temporal y otra de mercado; ambas tienen efectos propios. La ley no exige un tiempo mínimo de uso, pero según resulta del análisis precedente, tal mínimo puede surgir implícitamente de las particularidades del uso que se pretende hacer valer como empleo del signo en carácter de designación."⁶²

⁶²Bertone y Cabanellas, ob. cit. Pg. 477

Es importante indicar que si bien no existe norma expresa sobre el mínimo de uso requerido para que un signo distintivo sea tutelable como nombre comercial, es importante indicar que todo dependerá de la difusión que de este nombre comercial se haga para lograr que el público asocie el nombre comercial a la actividad. De hecho lo importante resulta en que el nombre comercial logre salir de la esfera interna de la empresa y esto sólo se logra con publicidad y promoción y obviamente con el uso efectivo del nombre comercial una vez que la actividad sea emprendida.

Con respecto a la extensión territorial, a fin que este uso sea considerado válido, no se establece nada por la doctrina ni por los textos legales que han regulado esta materia, sin embargo, es importante resaltar que mientras una empresa tenga más influencia territorial, mayor será el conocimiento que el público tenga de ella, llegando inclusive algunos nombres comerciales a obtener la categoría de nombres comerciales notorios.

Sin embargo, un tema de particular importancia constituye el de los nombres comerciales utilizados en el extranjero. Algunas legislaciones afirman que mientras el nombre comercial no se use en el territorio donde se solicita la protección éste no es susceptible de ser amparado por las normas internas, sin embargo otras afirman que dependerá de la categoría del nombre comercial. De hecho este tema de particular importancia será tratado a profundidad más adelante, por lo pronto, dejamos la materia en la importancia de un uso dentro del territorio donde se solicita la protección al margen de la norma establecida por el Convenio de París y la Decisión 344 en la que se establece que cualquier nombre comercial será protegido en todos los países sin obligación de depósito o registro. Sin embargo, esta norma no hace ninguna alusión al uso, por lo cual, cada país debe regular este importante factor.

5.2 Signos aptos para constituir un nombre comercial

De acuerdo a las características citadas precedentemente los signos que a continuación detallaremos, pueden constituir un nombre comercial.

5.2.1 Nombre civil

Este es el caso más frecuente de constitución de nombres comerciales, los nombres civiles que en materia marcaria son llamados patronimicos.

Es posible utilizar el nombre civil, nombre y apellido, como nombre comercial, como también puede ser utilizado sólo el nombre o sólo el apellido. En la práctica es común ver al nombre de pila como nombre comercial para restaurantes, Alfredo's, La petite maison de Jacques, Arturo 's, igualmente se ven en salones de belleza, por citar Armandeus, Sandro, Marieta, etc.

De hecho conviene indicar que cuando el nombre completo, nombre de pila o solo apellido, se utilicen como nombre comercial, el titular no podrá impedir que un homónimo utilice ese mismo nombre, sin embargo, el segundo a ser utilizado debe contener elementos que lo hagan distintivo y lo diferencien del primero.

Por otro lado, el nombre civil que pertenece a un tercero no puede ser utilizado como nombre comercial, salvo que el titular otorgue su consentimiento para el uso. Existen sólo dos excepciones para el uso del nombre civil de un tercero como nombre comercial : nombres que se encuentran en el dominio público y aquellos que pertenecen a un pariente consanguíneo, en este último caso el pariente posee un derecho de uso sobre ese nombre.

5.2.2 Nombre banal

Contrariamente a los nombres civiles, los nombres banales constituyen aquellos que son muy comunes y que por tanto su exclusividad no puede ser otorgada a una persona en especial. Estos son tan corrientes que constituiría un imposible jurídico exigir el consentimiento de todos los que sean titulares de nombres o apellidos como tales. En este caso, cualquier comerciante podría utilizar un nombre como estos para identificar su empresa, sin embargo, es obvio que constituiría un nombre civil un tanto débil pues difícil de distinguir de cualquier otro que utilice también un nombre corriente como nombre comercial.

5.2.3 Seudónimo

Es también normal ver que comerciantes no utilizan sus nombres, sin embargo utilizan sus seudónimos para ejercer el comercio. Es importante afirmar que esta designación, tanto como el nombre civil, se encuentra unida a la personalidad del titular y merece cierto grado de protección legal.

El seudónimo "es un nombre de fantasía elegido libremente por una persona para esconder su nombre civil verdadero en el ejercicio de una actividad particular."⁶³ Contrariamente al nombre y al apellido, el seudónimo permite al individuo mostrarse o identificarse con una imagen diferente a la que su propio nombre inspira. El derecho de una persona sobre el seudónimo resulta del uso y puede ser utilizado como nombre comercial al igual que cualquier patronímico o nombre.

Existen ingentes casos en los que el seudónimo es más conocido que el propio nombre, "Paco Rabanne", el famoso seudónimo del diseñador español Francisco Rabaneda, por lo que es necesario otorgarle protección cuando este se transforma posteriormente en nombre comercial. La discusión en materia de nombres comerciales derivados de un seudónimo radica en si la protección debe ser la misma que la que se concede a los patronímicos utilizados como nombre comercial o no.

Este punto será igualmente analizado más adelante, sin embargo, es importante que se tenga en cuenta que también seudónimos son utilizados como nombre comercial, por citar, Kenzo, Claude Montana, Jean Pierre Santana, Claude Rap, Mossimo. Igualmente podríamos citar los seudónimos conocidos de Richards Zeger que tiene un conocido emporio de joyería y productos de relojería.

El seudónimo no designa a la persona civil, solamente puede hacerlo en la vida comercial o artística, de hecho es evidente que un comerciante no puede firmar sus actos jurídicos con su seudónimo, sin embargo sí puede ser utilizado como nombre comercial.

Para la elección de un seudónimo como nombre comercial, este no debe prestarse a confusión con otro seudónimo o patronímico utilizado dentro de un mismo sector económico como nombre comercial.

5.2.4 Razón social

Como se vio cuando comparamos el nombre comercial y la razón social, esta segunda figura jurídica está destinada a distinguir ciertas sociedades. De acuerdo con las normas de derecho comercial, puede estar comprendido por el nombre y apellido de algunos de los socios, seguido de

⁶³Zanella, Christine, "Les marques nominatives", Publications de l'Institute de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri'Desbois, Litec, París, 1995, pg. 31

la palabra y compañía. La razón social viene a ser como un sello que comprueba la existencia de una persona distinta de los socios, pero al mismo tiempo garantiza que tanto el patrimonio social de la empresa como el de los socios, responde por las obligaciones.

Se dijo también que muchas veces el nombre comercial coincide con la razón social, lo cual obviamente es totalmente aceptado por las legislaciones y generalmente utilizado por algunas empresas, quienes prefieren concentrar en un nombre a la razón social y al nombre comercial.

5.2.5 Nombre de localidad

Los nombres de localidad o nombres geográficos, tienen un especial régimen por lo cual, la utilización de los mismos como nombres comerciales dependerá de ciertas reglas impuestas por la doctrina al haber diferenciado tres papeles a ser desempeñados por el nombre geográfico.

Según la doctrina, los nombres geográficos pueden indicar el domicilio del fabricante, caso en el cual no hay una relación o evocación del producto, o de quien lo fabrica con el nombre geográfico. En este caso constituye un indicativo de procedencia. Por ejemplo, la marca Channel-París, aquí el nombre geográfico París, se emplea como indicativo de procedencia, pues si bien un perfume hecho en París goza de más prestigio del elaborado en Estados Unidos, no se identifica París con perfume. El nombre geográfico aquí solo funciona como indicativo de procedencia.

La denominación de origen constituye aquel utilizado para productos con una característica particular, el cual se halla precisamente acreditado por una serie de condiciones de la región que hacen que dicho producto sea de mejor calidad. En estos casos, el nombre geográfico viene a ser la manera como se identifica el producto mismo. Conviene citar como ejemplo la conocida denominación Champagne, la cual constituye un nombre geográfico que se asocia en tal forma a un tipo de vino espumoso producido en cierta región de Francia, por lo cual este término se ha convertido en la forma como es conocido el vino de tipo espumoso. Constituye Champagne una denominación de origen.

Por último, el nombre geográfico puede asociarse también a una localidad de dominio privado, empleándola el dueño de ella, para indicar que el producto ha sido elaborado con materia prima de ese lugar. Por ejemplo el caso de Marquez de Misas, viñedo Valdespeñas, para distinguir vinos o

brandis. Aquí el nombre geográfico Valdespeñas, indica una localidad de dominio privado, el viñedo de donde se obtiene las uvas para los productos.

Es evidente que una localidad de dominio privado, sólo puede ser utilizado como nombre comercial por el propio titular o si el titular consiente que otro lo utilice. En cuanto a los indicativos de procedencia, estos pueden formar parte de un nombre comercial si el establecimiento está ubicado verdaderamente en esa región, con lo cual se cumpliría con el requisito de veracidad, lógicamente si no está ubicada la empresa, podría constituir atentatorio contra la veracidad. Por ejemplo, no puede ser permitido que una empresa domiciliada en Caracas, tenga el nombre comercial Relojería Suiza C.A. pues es evidente que se estaría generando una falsa indicación que podría engañar al público consumidor, pues es conocido que Suiza constituye la capital relojera del mundo, por lo cual el hecho de provenir un producto de este país, crea una expectativa de calidad y reconocimiento.

Por tanto, consideramos que si el nombre comercial es formado por un nombre geográfico y no es indicativo de procedencia, ni es lugar de dominio privado y tampoco es una denominación de origen, este puede ser protegido, siempre y cuando no constituya su empleo un modo de hacer competencia desleal, es decir si el lugar no se relaciona con la producción de un artículo que pueda ser considerado como de calidad superior al promedio de los producidos en otros lugares.

Es importante ilustrar este punto con el caso colombiano en el que la Superintendencia de Industria y Comercio, aceptó el nombre geográfico CALIFORNIA como parte de un nombre comercial de una empresa que elaboraba jugo de frutas. Sin embargo, esta decisión es discutible en tanto California es un estado conocido por la producción de frutas, por lo cual podría ser considerado el uso de este nombre como ventaja no autorizada por la leal competencia. Sin embargo, casos como éste son variados.

5.2.6 Nombre de fantasía

En la práctica son muchas las empresas que utilizan signos de fantasía como nombre comercial. Precisa tener claras las diferencias entre el nombre comercial y la razón social o la firma, pues un signo de fantasía no puede conformar una razón social o la firma, sin embargo, si puede conformar un nombre comercial.

En la mayoría de veces, este signo de fantasía se comienza utilizando como rótulo y luego al ser identificado este establecimiento por el público con la empresa, se convierte en el nombre comercial que identificará en lo futuro a la empresa.

La denominación de fantasía es susceptible de protección cuando no es genérica ni descriptiva. Esto debe ser analizado en cada caso específico. En la práctica marcaria se habla de palabra genérica cuando el nombre identifica la actividad o el giro del negocio, por lo cual esta denominación puede ser utilizada como parte de un signo de fantasía, sin embargo, la exclusividad de dicha palabra no puede ser reivindicada por nadie. Es decir que puede existir un nombre comercial como "Distribuidora Fancifull Ltda"., la palabra distribuidora es genérica, sin embargo al formar parte de un conjunto, no se tiene en cuenta por sí sola, sin embargo, el hecho que uno la registre como nombre comercial, no priva a otro de registrarla también. En el caso de las denominaciones descriptivas, que dan una característica indispensable de la empresa, por ejemplo "Comercializadora de Productos A mano Marcianita", si bien el "a mano" forma parte integrante del nombre comercial, éste no puede decirse que es de uso exclusivo de dicha empresa, lo único de uso exclusivo sería la parte de fantasía que constituye la palabra "marcianita".

www.bdigital.ula.ve

Por otro lado, no puede permitirse que denominaciones genéricas o descriptivas por sí solas sean reivindicables como nombre comercial, de hecho, no constituyen denominaciones de fantasía susceptibles de apropiación. Por citar la palabra Bodega, que fue negada como nombre comercial por el Tribunal Francés.⁶⁴

Con frecuencia algunos nombres comerciales son formados por una mezcla de patronímicos y algunas palabras de fantasía, o palabras genéricas o descriptivas unidas a términos de fantasía, de hecho la amalgama de posibilidades existentes es ingente.

6. PATRONÍMICOS Y NOMBRE COMERCIAL

Decía Víctor Hugo que el más lindo patrimonio es el nombre que es respetado y tenía razón, no solamente porque el nombre en la vida de cualquier persona constituye uno de los derechos de la personalidad máspreciado sino también porque el nombre dentro del comercio es un patrimonio

⁶⁴Gaceta del Tribunal de 4 de setiembre de 1878, Comm Seine, caso Bodega

económico que puede engendrar grandes imperios⁶⁵. Tan grande es la importancia del nombre comercial que un gran industrial americano no dudó en declarar que " si tuviera que elegir entre el incendio de mi empresa o la desaparición de mi nombre comercial, yo elegiría al incendio. Una fábrica se reconstruye con menos inversión y en menos tiempo que el requerido para reconstruir el valor de un nombre comercial".⁶⁶

Generalmente el nombre comercial y el patronímico son confundidos en la práctica comercial actual bajo el término genérico "nombre", lo cual obviamente hace que se aplique unas veces en una forma y otras en forma diferente, dependiendo de la conveniencia. La diferencia entre ambos conceptos es fundamental.

De hecho es innegable la importancia que tienen los patronímicos en la creación no solamente de nombres comerciales sino también en la creación de marcas. Innumerables nombres comerciales en la actualidad se derivan de apellidos o nombres civiles tales como Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Guccio Gucci, Thomas Lipton, Thierry Hermes, Louis Renault, Cartier, Chaumet, Van Cleef & Arples, Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint-Laurent, Peugeot, Porsche, Ferrari. Sin embargo todos estos, que ahora ya son notorios, tuvieron que atravesar algunas etapas desde su primera aplicación al comercio.

6.1 Nombre civil , patronímico y nombre comercial

"Elegir un nombre como nombre comercial - marca es para el solicitante la forma más simple en el plano práctico, natural en el plano psicológico y eficaz en el plano comercial."⁶⁷ De hecho esto se demuestra en la innumerable existencia de nombres comerciales derivados de nombres civiles, por lo que se desprende que esta elección hecha por infinidad de comerciantes para ejercer su actividad pareciera un modo ventajoso de proceder.

El nombre patronímico es un atributo de la personalidad por lo cual así como el titular del mismo generalmente lo utiliza para la vida diaria, para ejercer sus atribuciones y obligaciones, también puede utilizarlo con fines comerciales, lo cual genera el nombre comercial. "El nombre de las personas en general, y en especial el de las personas de existencia visible, es considerado por la doctrina civilista como uno de los atributos de la personalidad, o sea, como una calidad dependiente

⁶⁵Víctor Hugo, "Odes et ballades", II, IV

⁶⁶Citado por Y, Plasseraud, "Choix et protection des marques", Propr ind. 1989, pg. 84

⁶⁷Zanella, Christine, ob. Cit., pg.13

e inseparable del ente, que no puede existir sin él, y tal que el ente no puede ser sin esa calidad, destacándose firmemente que los atributos no son derechos, sino cualidades o propiedades del sujeto.⁶⁸

El nombre civil es obligatorio pues existe el deber y el derecho de usarlo, está además sometido a ciertos límites en su elección y por lo cual sólo puede cambiarse a través de rectificación de partida de nacimiento, además debe tenerse en cuenta que el apellido se adquiere por filiación y por la inscripción en los registros respectivos, no se pierde por el no uso, no está en el comercio y además en caso de existir homónimos, no es susceptible de defensa.

El nombre puede consistir de nombres y apellidos, de apellidos conjuntos o de apellidos solos. Sin embargo "un patronímico es siempre un nombre de familia, es decir un nombre colectivo, mientras que un nombre individual es el que lleva una persona individual."⁶⁹ De hecho, en la práctica marcaría, bajo el nombre de patronímico se incluye a nombres individuales, patronímicos y también a los seudónimos y apodos, dado que todos ellos tienden a hacer una referencia personal. Sin embargo, cada uno de ellos requiere un tratamiento diferente cuando es elevado a la categoría de signo distintivo.

Profundizando sobre el patronímico, es necesario afirmar que el nombre patronímico se deriva del apellido que es otorgado a la persona y registrado en el registro de estado civil, es decir que este viene dado por la consanguinidad y por supuesto también, por la decisión de conceder dicho patronímico a otra persona, en caso de matrimonio o adopción. Sin embargo, actualmente el nombre de una persona esta compuesta por un prenombre y el patronímico, el nombre marca la diferencia del individuo dentro de una familia y el patronímico hacia el exterior de la familia. Como bien dice la autora francesa Zanella "el nombre actual refleja la doble visión de la persona humana: el patronímico traduce su pertenencia a una familia y el nombre o prenombre lo individualiza en el seno de esa familia."⁷⁰

El patronímico es generalmente el nombre del padre, el cual obviamente se atribuye en función de la filiación generalmente, salvo en los casos de adopción y adopción por matrimonio. Para Colin, el

⁶⁸Legón Fernando, "El nombre social y el nombre comercial", Derechos Intelectuales 1, Astra de Alfredo y Ricardo Depalma, Bs. As. 1986, pg. 91

⁶⁹Bentata, Víctor, "Prácticas Económicas Ilícitas", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, pg. 121.

⁷⁰Zanella, Christine, ob. cit, pg. 15

patronimico es "la marca distintiva y exterior del estado de la persona".⁷¹ Consecuentemente se puede decir que el derecho sobre un patronimico nace de la filiación y se prueba sin posibilidad de contradicción gracias a una prueba preconstituída que significa el acta de nacimiento.

De aquí nace el derecho de cualquier persona natural de adoptar su propio nombre - prenombre y patronimico- como nombre comercial, con la única exigencia de poseer un derecho sobre dicho nombre derivado de la filiación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las restricciones a dicho uso vienen dadas cuando este patronimico sale de la esfera civil para ubicarse en la esfera comercial, lo cual será analizado más adelante.

Conviene ejemplificar este tipo de limitación con lo dispuesto por Guido Jacobaccio en la interpretación hecha a la ley italiana sobre las marcas, afirma que "cada persona puede utilizar su propio nombre para el ejercicio del comercio con la condición que este signo no haya sido utilizado por otro con anterioridad en mercancías o servicios del mismo género."⁷² Es decir que se reconoce al titular del nombre la facultad exclusiva de utilizar su nombre a título de nombre comercial bajo la condición que este mismo nombre no sea utilizado por otro con anterioridad, es en definitiva la anterioridad en el uso el que ocasionaría un suerte de mejor derecho para utilizar un nombre o patronimico en cierto ramo del comercio.

A los efectos de este análisis precisa tener en cuenta una clasificación universal y clásica considerada por la doctrina venezolana que constituye el carácter descriptivo del nombre civil llevado por una persona natural y el carácter distintivo de las denominaciones de empresas.⁷³ Cuando un nombre haya sido utilizado por el comerciante como nombre comercial, es decir de identificación de su empresa, por tal uso el nombre es sacado de la esfera civil para situarse en una esfera comercial y netamente económica por la consecuente atracción de clientela, es por tal motivo que la protección de dicho nombre comercial tiene mayor incidencia en la rama comercial y marcaría.

La naturaleza jurídica del nombre comercial es por supuesto diferente al patronimico de un comerciante, dado que el patronimico puede modificarse a raíz de algunos acontecimientos como

⁷¹Colin citado por Zanella, Christine, ob cit, pg. 15

⁷²Jacobacci, Guido, "Nom patronimique, nom commercial et marque. Modification de l'article 13 de la loi italienne sur les marques", Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, Année 80, N° 87, Mars 1972, pg. 288

⁷³"Estudio de la Sentencia Giorgio Armani y la defensa de nombres en Venezuela", Revista de la Facultad de Derecho Nro. 47, Universidad Católica Andrés Bello, 1993.

matrimonio o la adopción, en cambio aquel patronímico que es utilizado como nombre comercial de una empresa, es como un elemento unido a la empresa que dicho nombre designa, dado que es un elemento necesario para la conservación de la clientela.

El derecho que tiene un individuo sobre su patronímico, además de ser un derecho moral, es atributo de la personalidad, a diferencia del nombre comercial, el cual constituye un elemento pecuniario y patrimonial. De hecho esto implica que la clientela reconoce e identifica a una empresa por su nombre comercial, sin embargo esto no es una consecuencia de los atributos de la persona como tal persona, sino más que nada de los atributos profesionales o prácticos para el ejercicio del comercio y para lograr que poco a poco el nombre comercial se desprenda de la persona como comerciante y la clientela no tenga que entrar en relación con el comerciante sino con la empresa como ente independiente. De hecho a medida que un nombre comercial es publicitado, nosotros los consumidores no los adquirimos por conocer al comerciante fundador de la misma, sino por el nombre comercial que identifica a la empresa. De este modo se conforma el fenómeno del que habla Achille Levy, por el cual " el nombre comercial se separa del comerciante y no tiene nada de común con el patronímico." ⁷⁴

El nombre comercial, a diferencia del patronímico, tiene un valor pecuniario que puede ser avaluado de un modo casi matemático. Tanto así que el nombre comercial puede ser avaluado dentro de una liquidación de cualquier empresa o dentro de la venta del fondo de comercio. Igualmente puede ser objeto de cesión y además tendrá la duración que su propio valor económico le otorgue, es decir que la duración del nombre comercial va en proporción directa a su valor económico y no guarda relación alguna con la vida o muerte del creador cuyo patronímico fue incluido, tan es así que grandes consorcios cuyo nombre comercial se derivó de un patronímico, continúan existiendo con el mismo nombre comercial, al margen que el fundador tenga años de muerte y que no existan herederos, por citar el nombre comercial BUGATTI.

La libertad dada a cada persona natural de utilizar su patronímico constituye un derecho incontestable, sin embargo, la posibilidad de utilizarlo como nombre comercial o marca no. El hecho que una persona quiera utilizar su nombre o patronímico como nombre comercial o marca se encuentra limitado por la necesidad de respetar algunas reglas naturales derivadas de la coexistencia entre homónimos en la práctica comercial. A raíz de esta materia han sido generados innumerables conflictos, muchos de los cuales no han sido felizmente resueltos por la confusión

⁷⁴Achille Levy, Roger, ob. cit. pg. 60

existente entre nombre - patronímico, luego patronímico elevado a la categoría marcaria y simple patronímico generador de derechos civiles.

En resumen, la decisión de utilizar un patronímico como nombre comercial se encuentra condicionada por la real existencia de un derecho civil sobre tal patronímico y limitado por las reglas impuestas por la doctrina marcaria. Es decir, respetando los límites de los derechos de quien con prioridad demuestra tener mayor derecho por haber elevado el patronímico a la categoría marcaria.

6.2 Patronímico , homónimo y nombre comercial

6..2. 1 Homónimo

La noción de homónimo puede ser fijada tomando la acepción que a este respecto otorga el Diccionario de la Lengua Española que establece lo siguiente " dicese de dos o más personas o cosas que llevan un mismo nombre y de las palabras que siendo iguales por su forma tiene distinta significación, y tratándose de personas equivale a tocayo. " ⁷⁵

Sin embargo, con mayor acierto en la materia que nos convoca el Tribunal de Gran Instancia de París establece lo que es homonimia, en sentencia emitida en el caso sobre el nombre de Paloma Picasso, donde se afirma que "un homónimo es aquel que lleva el mismo nombre que otro." ⁷⁶ Según esta definición, son homónimos de patronímico aquellos personas que tienen el mismo apellido por pertenecer a la misma familia o también cualquier otra que no necesariamente perteneciendo a la misma familia lleva el mismo apellido.

Debe tenerse en cuenta también que para esta materia, constituyen homónimos dos patronímicos fonéticamente idénticos pero con ortografía diferente. De acuerdo con la definición citada prevista en el Diccionario Enciclopédico Larousse que afirma que un homónimo es una palabra de una misma pronunciación que otra pero de ortografía diferente, la Corte de París estableció que "homonimia es una similitud al menos fonética entre dos patronímicos," ⁷⁷ confirmando que Dupont es por ejemplo homónimo de Dupond, igualmente se consideró Weill homónimo de Weil.

⁷⁵"Diccionario de la Lengua Española", Editorial Espasa Calpe, Madrid 1970, pg. 717

⁷⁶TGI París 27 de junio de 1984: Anales de Propiedad Industrial 1986, pg. 41, Paloma Picasso. Constituye también la definición dada por el Diccionario Enciclopédico Larousse.

⁷⁷Caso citado por Zanella, Christine, ob cit. pg. 181

La doctrina francesa creó una clasificación de los tipos de homonimia existentes, los cuales posteriormente lograron establecer los lineamientos a seguirse para su utilización como nombres comerciales. Se diferencia así al homónimo perfecto e imperfecto. El homónimo perfecto constituye aquel donde existe coincidencia tanto en el nombre como en el patronímico, mientras que el imperfecto puede derivarse sólo de homonimia en el nombre o en el patronímico, sin embargo, esta no es una total identidad entre los mismos pero las similitudes son suficientes como para causar una confusión.

De lo expuesto podemos concluir afirmando que para ser considerado un homónimo, no necesariamente debe presentar identidad en el nombre y en el patronímico, sino que puede ser identidad sólo en el nombre, o identidad sólo en el patronímico, o también similitud capaz de crear confusión ente uno u otro. Estos primeros conceptos serán los que más tarde lograrán trazar los lineamientos para el uso de los mismos como nombre comercial.

6..2. 2 Homónimo y nombre comercial

La cuestión de los patronímicos utilizados como nombre comercial, y en especial el caso de los homónimos, ha generado dos temas que presentan un gran interés práctico que ha sido discutido no solamente por expertos dedicados a esta materia, sino también por magistrados de diversas nacionalidades, quienes se abocaron a este tema generando jurisprudencia con las cuales intentaremos ejemplificar los casos.

Básicamente se derivan de dos cuestiones importantes que podríamos resumir en dos preguntas, la primera es si puede un comerciante ser privado del uso de su nombre comercial y la segunda si un comerciante podría utilizar su nombre dentro de un giro de negocio que viene siendo explotado por su homónimo.

6.2.2.1 Uso de un patronímico como nombre comercial: ¿derecho absoluto o no?

Iniciamos este tema con la confirmación de la regla aceptada por todas las legislaciones civiles y comerciales de cualquier país que respete los derechos de la personalidad, que establece que todas las personas tiene un derecho absoluto de utilizar su nombre en el ejercicio del comercio y por tanto nadie puede ser privado de figurar dentro de su vida comercial con su propio nombre.

A este respecto afirma Pouillet que "cada uno es propietario libre de su nombre y maestro de utilizarlo como quiera. Así pues un individuo que lleva el mismo nombre que un negociante ya

establecido dentro del mismo giro de negocio y funda sobre su propio nombre una empresa rival, está en su derecho. Nadie le puede retirar la facultad de utilizar su nombre que está íntimamente ligado a su individualidad; el nombre constituye un efecto que nadie puede destruir. Constituye una ofensa a la personalidad de un individuo si es privado del derecho de usar su nombre."⁷⁸

Este principio es el generalmente aplicado en defensa de los derechos de la personalidad, sin embargo, en lo que se refiere a la materia que nos convoca, el ejercicio de esta libertad o llámese de este derecho absoluto no es tan radical como se afirma, pues encontramos que en la práctica la libertad del uso de su patronímico se encuentra limitado.

Si bien nadie puede ser privado de utilizar su patronímico como nombre comercial, es importante que se tenga en cuenta que este uso tiene que ser hecho de buena fe y además debe evitar cualquier confusión con quien primero utilizó el mismo patronímico dentro del comercio, es decir que el segundo o cualquier persona que utilice posteriormente dicho patronímico tendría que imprimir elementos que lo diferencien del primero.

Por otro lado, es importante que se considere al público consumidor, a quien se le debe proteger de ser inducido a error por la coexistencia de nombres comerciales utilizando los mismos patronímicos. Es evidente que, quien tenga una apreciación media, pensará que ambos son la misma empresa o por lo menos se encuentran relacionadas. Por ejemplo, muchos clientes en el exterior, consideraban que Bentata Hoet & Asociados era la misma empresa que Bentata Abogados, por lo cual, la correspondencia era dirigida en forma indiscriminada, ocasionando innumerables problemas con desvío de documentos, dilación en la respuesta e infinidad de problemas. Teniendo en cuenta que una de los más importantes sujetos de protección dentro de la propiedad industrial es el consumidor, es evidente que no puede admitirse la coexistencia de idénticos nombres comerciales, utilizando un mismo patronímico en la misma rama de negocios, a menos que se otorguen suficientes elementos distintivos como para evitar, o al menos aminorar el riesgo de error o confusión.

Para ilustrar esta limitación vamos a suponer el caso de un comerciante que dentro de un giro de negocio logró una reputación por su trabajo e inversión. Después de todo el trabajo efectuado, sacrificios como los que normalmente tienen que hacer quienes emprenden una empresa, logra inspirar confianza en la clientela por la calidad de los servicios que ofrece y logra generar en su nombre civil cierto conocimiento o renombre. Luego un individuo que tiene la suerte de tener el mismo apellido, crea una empresa rival en el mismo territorio donde el otro previamente se

⁷⁸Pouillet, citado por Achilley Levy, Roger, ob. cit., pg. 28

estableció. Por ejemplo un tal Vargas que a pesar de la existencia de Laboratorio Vargas, que tiene una notable antigüedad en la industria farmacéutica, intenta establecerse en Caracas, en el mismo giro de negocio. ¿Sería justo primero, que este segundo intente desviar la clientela hacia su empresa por la suerte de tener este mismo apellido sin haber invertido todo lo cual fue invertido por el titular de Laboratorios Vargas?, por otro lado ¿sería justo que inclusive logre bajar el grado de reputación de esta si los productos que este segundo ofrece son de menor calidad, ¿es justo que por el hecho de tener en co-uso un patronímico y por la defensa del derecho absoluto de su nombre por quien lo porta se permita que lo utilice como nombre comercial afectando los derechos adquiridos de quien primero lo utilizó como nombre comercial en cierto giro de negocios.? ¿Es justo que el público consumidor se vea en la situación de no saber elegir el que realmente llena sus expectativas de calidad, o ser confundido en su elección?

Otro ejemplo es el caso de aquel con cuyo patronímico se creó un nombre comercial y posteriormente ésta es cedida junto con el fondo de comercio. ¿Podrá éste crear una nueva empresa con su nombre dentro del mismo giro de negocio o en uno relacionado en un mismo territorio? ¿Es justo permitir este tipo de competencia por el sólo hecho de defender el derecho absoluto del uso del nombre?

Las respuestas a estas interrogantes a través de la discusión teórica aplicada a casos prácticos ha generado la duda con respecto al carácter absoluto del uso de un patronímico como nombre comercial. Sin embargo, han sido discutidas indistintas teorías a fin de solucionar este conflicto en forma armoniosa y evitando con ello un perjudicado en este conflicto. Lo que sí está claro es que varios empresarios no pueden recurrir a un mismo nombre comercial aunque tengan el mismo nombre civil, pues se frustraría la función de identificación que tiene el nombre comercial y se perjudicaría al público consumidor.

Afirma Ascarelli que "es preciso resolver el conflicto entre cuantos disfrutan del mismo nombre civil, atribuyendo tan sólo a uno de ellos el nombre comercial correspondiente, es decir, reconociendo solamente a uno el derecho absoluto a utilización del nombre comercial (coincidente con el nombre civil) . con esto no se limita ni se impide el uso del nombre civil a todos los sujetos (empresarios o no) a los que pueda corresponder; pero se les impide su uso como nombre comercial, reconociendo solamente a uno el derecho a ser tutelado, además de en su nombre civil, incluso con un derecho absoluto de utilización sobre el nombre comercial, aunque resulte compuesto por aquél."⁷⁹

⁷⁹Ascarelli, Tulio, ob. cit, pg. 365

Este problema no se presenta por ejemplo cuando el patronímico es utilizado como marca. La diferencia radica en la función de cada uno, pues el nombre comercial identifica una empresa y la marca un producto, es muy lógico que el titular de una empresa legítimamente quiera llamarla con su nombre, sin embargo, la gama de signos que pueden ser dados a una marca es infinita, y nadie obliga a un comerciante a utilizar su nombre sobre un producto y tampoco constituye un atributo de la personalidad pues no se está ejerciendo una actividad. Entre la empresa y el titular que la dirige existe un vínculo indispensable para una correcta identificación de la misma, lo que no sucede entre el producto o servicio signado con la marca. El uso de un nombre como marca no es considerado como un atributo necesario de la personalidad. Constituye éste el motivo por el cual en el derecho marcario europeo, los homónimos que depositan una marca posterior basadas en su patronímico, aunque lo hagan de buena fe están impedidos de explotar dicho nombre. Es quizá motivo de suspicacia el hecho de pretender usar un patronímico después que ya otro lo ha utilizado como, diría Chavanne "la elección de una marca es muy amplia, no existe una buena razón, si no es un motivo de fraude, la elección como marca precisamente un nombre que viene siendo utilizado por un concurrente."⁸⁰

De lo expuesto puede afirmarse que el derecho absoluto de usar el patronímico como nombre civil es absoluto por tratarse de un derecho de la personalidad, sin embargo no es tan radical cuando el uso de este patronímico se hace como nombre comercial. Es quizá el conflicto entre el derecho de la personalidad de usar el propio patronímico como nombre comercial y el derecho de un empresario de defender la exclusividad de un signo que nació de un patronímico, convirtiéndose luego en un nombre comercial. Se enfrentan así el derecho a utilizar su nombre en la actividad y la seguridad jurídica debida a quien utilizó primero este nombre en el comercio.

En India, surgió un conflicto interesante de mencionar, para ilustrar esta materia. Khosla Extraktions Ltda & Otros demandó a la empresa La empresa Khosla Compressors Ltd. & Otros, en 1986 ante la Corte de Nueva Delhi.

Los demandantes fueron los anteriores empleadores de la demandada. Los demandados alegaron que el nombre de uno de los accionistas principales de la empresa llevaba el nombre "Khosla". La Corte rechazó el argumento que una persona tiene derecho a llevar su propio nombre a comercio, pues ya existía en el comercio el mismo patronímico como nombre comercial. Cuando se hace referencia al nombre "Khosla" el público relaciona este con la demandante y no con los demandados, existiendo en este último la intención de utilizar este patronímico con la intención de

⁸⁰Chavanne, Albert, ob. cit. pg. 383

aprovecharse deliberadamente de la fama y reputación de la demandante. Por lo cual, los demandados fueron prohibidos de utilizar dicho patronímico en comercio.⁸¹

Un caso similar fue encontrado en Brasil, donde la firma Lápiz Johann Faber Ltda, empresa subsidiaria de la empresa alemana German Johann Faber (Nuremberg), ambos conocidos productores de lápices, demandó a la empresa L. Faber & Cía Ltda. La segunda realizó negocios bajo diferentes nombres comerciales hasta que un tal Luiz Faber, se convirtió en socio minoritario, luego de lo cual, la firma cambió su nombre a L.Faber & Cía. Ltd. y comenzaron a utilizar la marca "L.Faber" en lápices que ellos producían. Este uso fue prohibido por la corte en base a lo siguiente: "El derecho al nombre es absoluto, derivado de la propia personalidad; un individuo hace uso de su propio nombre de acuerdo con su libre albedrío, con la actividad que él mismo elija. Sin embargo, esta regla está limitada por otra, que no permite a terceros tomar ventaja indebida de otro a través de competencia desleal. Si la similitud entre dos nombres genera confusión en el público, el uso de este nombre como marca por alguien que inicia negocios aprovechándose de la reputación ganada por otro de su nombre, es prohibido. El uso del nombre para cometer competencia desleal no constituye ejercicio de derecho sino fraude, abuso, lo cual las cortes no deben dudar en reprimir."⁸²

www.bdigitalula.ve

6.2.2.2. Uso de un patronímico establecido como nombre comercial por un homónimo: ¿derecho absoluto o no?

Así como un patronímico puede pertenecer a indistintos individuos, podrían estos homónimos emprender un establecimiento similar en la misma región utilizando el mismo patronímico. Teóricamente no se puede negar el derecho absoluto sobre el patronímico. Tal como se afirmó precedentemente, toda persona tiene el derecho de utilizar su nombre comercial, sin embargo, este principio mantenido y defendido por diferentes autores no solamente en sus tratados sino también en jurisprudencia, toma diferentes tendencias que afirman que este derecho no es tan radical como parece cuando el patronímico sale de la esfera civil para ubicarse en la esfera comercial.

Lo expuesto en líneas precedentes ha sido discutido en indistintas sentencias nacionales y extranjeras las cuales tomaron lineamientos diferentes al tratar sobre el derecho absoluto de utilizar

⁸¹ Ahuja, Sudhir, "Corporate Names Infringement in India.", en Trademark World, No. 77, pg. 51, Mayo 1995

⁸² Caso Citado por Siemsen, Peter Dirk, "Personal Names as Trademarks and Trade Names in Brasil", en In Honor of Heins David on his 75th birthday. New York, Weiss David Fross Zelnick & Lehrman, 1988, pg. 315

el patronímico como nombre comercial. Precisa hacer especial referencia a la sentencia emitida en el caso Estudio Bentata vs. Estudio Bentata Hoet y Asociados, donde la Corte afirmó que "Todo el mundo tiene derecho a usar su propio nombre y a usar su apellido porque ellos forma parte de su personalidad protegida en forma expresa por la norma constitucional. No es admisible que si el apellido de una persona es Alvarez, para poderlo usar como signo distintivo, si otro lo emplea como tal con anterioridad, aquel tenga que cambiarlo y pasar a llamarse Alvarez o Alvarenga. Conserva el derecho sobre su nombre completo y sobre su apellido para usarlos tal como son, solo que debe convertirlo en un signo complejo, esto es, integrado por otros elementos, a fin de lograr que continúe teniendo fuerza distintiva. Es decir, que si se llama Juan Alvarez y se dedica al ramo de la ferretería, que igualmente es el objeto de la actividad de su oponente debe añadir otro nombre o un término de fantasía e incluso una denominación genérica con el único fin y objeto de crear la diferencia entre el mismo y el del homónimo."⁸³

De esta sentencia se desprende que ante la primera inserción de un patronímico como nombre comercial en esta esfera, el homónimo tiene el derecho absoluto de utilizar el mismo patronímico, sin embargo, este debe tener los suficientes elementos como para hacerse distintivo y evitar toda confusión con el previamente utilizado. Concuere esto también con lo expuesto por Ascarelli cuando afirma que "el que no pueda utilizar el propio nombre civil como nombre comercial no deberá por eso (ni podría como veremos) prescindir del propio nombre civil en el nombre comercial; pero a efectos de constituir un nombre comercial, deberá introducir elementos que, no obstante la presencia del nombre civil, sirvan para diferenciarlo (por medio de adiciones, integraciones, abreviaturas, calificaciones, es decir, que sean de tal naturaleza que puedan dar lugar a un signo que pueda llamarse distintivo, lleven consigo precisamente, un elemento eficazmente diferenciador."⁸⁴

En Francia la jurisprudencia existente se basa igualmente en esta concepción, sin embargo juega un elemento adicional que constituye la buena fe y por otro lado evitar el enriquecimiento ilícito a costa de quien primero utilizó dicho patronímico. En este caso el derecho reposa sobre evitar que un tercero que por tener la suerte de tener un patronímico igual se aproveche ilícitamente en detrimento de quien con ese mismo patronímico creó toda una reputación generadora de derechos adquiridos. Los tribunales se inclinaron a proteger los intereses legítimos de quien creó con esfuerzo un imperio sin con ello negar el derecho al uso del patronímico por el homónimo. Así fueron creadas algunas

⁸³Rondon de Sanso, Hildegard, Magistrado Ponente en el conflicto sobre el patronímico BENTATA entre Sociedad Civil Bentata, Hoet y Asociados vs. Víctor Bentata, Sentencia emitida el 13 de octubre de 1994 por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia., pg. 54

⁸⁴Ascarelli, Tulio, ob. cit., pg. 366

medidas para equiparar los derechos del primer titular del nombre comercial y el de la personalidad del homónimo de ejercer el comercio bajo su propio nombre.

Así dice la Corte de Casación Francesa que "el empleo de un nombre parónimico es una de las formas de usufructo y de disposición, atributos esenciales de la propiedad. Es competencia del Tribunal de reprimir el abuso que de este derecho se haga para usurpar las ventajas del crédito y la reputación adquiridas por un tercero del mismo nombre. Pero los poderes del juez a este respecto deben tener todo el entendimiento necesario para asegurar su eficacia, no podrán privar a un comerciante de la facultad de servirse de su nombre para ejercer actos de comercio, pues sería un atentado a su derecho de propiedad."⁸⁵

Sin embargo, los Tribunales se erigen con total derecho de obligar a los homónimos a diferenciarse para evitar total confusión inclusive proponiendo palabras que otorgarían distinción suficiente según la discrecionalidad de los magistrados de la misma. En el conflicto entre Ad. Caminade vs. Ad. Caminade, a fin de aceptar que el segundo solicitante pueda utilizar dicho nombre dentro de un giro similar, la Corte de Casación Francesa ordenó incluir al nombre comercial la mención: "Casa fundada en 1864", con la misma grafía que era utilizada para el nombre comercial, igualmente en el conflicto entre Picón y Cia contra Therese Picon, la Corte de Paris obligó a que se utilice la mención fabricado por Theresa Picon y compañía fundada en 1888, todas las letras con igual grafía y en la misma dimensión.⁸⁶

Este tema que siempre ha sido una materia muy controvertida, generalmente a lo largo de largas disertaciones se ha inclinado por hacer primar el derecho de la personalidad sobre el derecho de la marca, tal como fue ilustrado con la doctrina y jurisprudencia citada.

Si analizamos más a profundidad la atribución o poder de los Tribunales Franceses de obligar al cambio de denominación inclusive proponiendo cómo tiene que ser el cambio para evitar confusión (ordenando la fecha de fundación de la empresa, la calidad de junior para los hermanos, la unión del nombre de otro asociado, la precisión de la calidad del sucesor, etc.)⁸⁷, podemos concluir que existe un interés en evitar la competencia desleal, así como que el público se vea confundido tratando de lograr que cada una de las empresas mantenga su propia individualidad y caracteres distintivos. Los

⁸⁵Corte de Casación Francesa, 30 de enero de 1878 (Alf Erard) (S. 78, 1, 289 nota Lyon) casación de sentencia de la Corte de París del 29 de julio de 1876 que ordena la supresión del nombre de Nicolas Erard en todo lo que concierne a la fabricación de pianos, citado por Achille Levy, Roger, ob cit, pg. 33

⁸⁶Casos citados por Achille Levy, Roger, ob. cit. pg. 31

⁸⁷Chavanne Albert, ob. cit. pg. 585

intereses protegidos son en este caso los del público consumidor y los del primer titular a fin de evitar que maniobras fraudulentas ejecutadas por un homónimo lo perjudiquen en su ejercicio del comercio.

Estas fueron las bases que sustentaron innumerables decisiones en Brasil, por citar, la cancelación de la marca "Saint Laurent Rive Gauche" en base al nombre comercial "Yves Saint Laurent S.A.R.L", así como el rechazo de marcas como "Mary Mc.Faden", "Claude Montana", "Gianni Versace", "Raymond Weil", "Pierre Cardin" y "Howard Johnsons".⁸⁸

6.2.3 Conflicto entre homónimos: soluciones propuestas

En las líneas precedentes pudimos apreciar que no existe un derecho absoluto como tal de utilizar un patronímico como nombre comercial, pues este se encuentra limitado, como tampoco hay un derecho absoluto de exclusividad a favor de quien utilizó primero un patronímico como nombre comercial, pues este también se encuentra limitado por decir lo menos. Sin embargo, resulta de particular interés mencionar que a pesar de los lineamientos expuestos la materia sigue siendo controvertida y por tanto se han intentado soluciones propuestas por la doctrina, jurisprudencia y la teoría del abuso del derecho en aras de lograr un equilibrio entre los derechos del titular de un patronímico de usar su nombre en el comercio y los derechos previos adquiridos por el uso de dicho nombre previamente en un giro de negocio, de hecho en casos como éste creemos que no existen soluciones absolutas a priori.

6.2.3.1 Solución dada por la doctrina: La doctrina propone unánimemente la defensa del derecho de uso del nombre como derecho de la personalidad, en pro del libre ejercicio del comercio, sin obstrucciones de ninguna índole, perjudicando inclusive los derechos de quien utilizó el patronímico primero en un cierto sector del comercio, y por supuesto, del público consumidor de verse confundido en la elección.

"El nombre de un individuo, es su propiedad. El privar del derecho de servirse de su nombre para todas las actividades civiles o de comercio, es evidentemente un atentado al principio de la libertad individual, es colocar, por una hipótesis particular, en un caso de incapacidad, la prohibición que los legisladores no han creado en ninguna parte....Las circunstancias particulares, en la cual se puede encontrar aquel que viene a crear una concurrencia a un negociante por tener el mismo nombre, no

⁸⁸ Siemsen, Peter Dirk, ob. Cit. Pg. 318

puede modificar la aplicación de la regla. Es la ley de la libre concurrencia que conduce a esa lucha. Cualquier desastre que pueda resultar de este principio debe ser aceptado."⁸⁹

Las citas que concuerdan con estos lineamientos son innumerables. Es evidente que la doctrina se sustenta en la defensa del principio de la propiedad del nombre, el derecho inherente de la personalidad de utilizar su nombre en el ejercicio del comercio, afirmando inclusive algunos que se trata de velar por la libertad de comercio.

Sin embargo, al analizar la situación nos ubicamos en la situación de aquel que con esfuerzo, dedicación, talento, otorgó a su nombre una notoriedad legítima digna de reconocimiento. ¿No sería injusto permitir que aquel tercero que por tener la suerte de tener el mismo nombre pretenda aprovecharse de esa ventaja en perjuicio de otro? De hecho esta situación es la que llaman los doctrinarios una situación particular, cuyo riesgo debe ser tomando sin perder el norte que constituye la defensa del uso del nombre ante todo.

De hecho los doctrinarios fueron conscientes de esta situación para lo cual, en aras de proteger a los comerciantes y artistas contra toda concurrencia ilícita, reconocieron a quien primero utilizó el nombre en el comercio en una específica rama o industria o profesión, el derecho de solicitar una orden a los tribunales a fin que tomen las medidas necesarias para evitar la confusión. Por ejemplo, borrar el nombre y dejar únicamente el patronímico, utilizar caracteres diferentes con la indicación de la fecha o lugar de creación de la empresa, etc. Los tribunales tendrían que elegir de todas las medidas existentes a fin de evitar cualquier confusión o asociación por el público consumidor, evitando con ello un perjuicio a quien primero incursionó en el comercio con un específico patronímico. Sin embargo, la pregunta sigue en pie ¿serán estas medidas suficientes?

Creemos que a pesar de cualquier medida, inclusive las más rigurosas, cualquier comunidad de nombre que subsista a favor de competidores correrá siempre el riesgo de confusión. De hecho el público no se guía por nombres comerciales que acompañan a productos o servicios. Así con un ejemplo muy práctico se puede graficar el grave riesgo de una coexistencia, que nos permitimos citar el caso de quien demanda Champagne Pommery o chocolates Menier, lo hace por el propio nombre que conoce y no distingue que se trata de Pommery y no de Alfred Pommery⁹⁰ o de chocolate Menier y no Francois Menier.⁹¹

⁸⁹Reibels, Charles, ob. cit., pg. 95

⁹⁰Paris, 4 de diciembre de 1889, Pat 91, 124, citado por Reibels Charles, ob. cit. pg. 96

⁹¹Trib. com Nancy, 7 de marzo de 1903, citado por Reibels Charles, ob. cit. pg. 96

Es evidente que un conflicto entre los empresarios que tengan un mismo patronímico siempre existirá, sin necesidad de ir muy lejos con el propio caso Bentata, ya mencionado. Igual ocurre en el extranjero donde se tiende a confundir a la familia Isern en España por la comunidad del apellido y el uso del mismo en igual sector de actividad.

Aceptar que estos inconvenientes siempre se presentarán como una necesidad social podría ser injusto en algunos casos, sin embargo, no pretendemos tomar una posición contraria a los doctrinarios, únicamente dejar el camino abierto para soluciones aplicadas casuísticamente que logren quizá mayor equidad.

6.2.3.2 Solución dada por la jurisprudencia: La jurisprudencia tomó quizá un lineamiento mejor que la doctrina, que radicalmente, a costa de cualquier riesgo, optó por la defensa del derecho de la personalidad de uso de nombre. La tendencia fue a prevenir el fraude por todos los medios en su poder reprimiendo severamente a quienes pretendían aprovecharse de su derecho de uso de un patronímico en perjuicio de aquel que logró ubicarse en un mercado específico dándose a conocer.

Llegaron algunas decisiones inclusive a impedir el uso de un patronímico si existía evidencia flagrante de un fraude basándose en que "los jueces tienen el poder de impedir que un individuo use su nombre en el ejercicio de una profesión o comercio por intentar emplearlo para crear una confusión perjudicial e ilegítima al concurrente del mismo nombre."⁹²

Dejando por un momento a Francia, base de la información precedente, mencionamos un caso que fue resuelto en Brasil con las mismas bases citadas, por las cual se ordenó a la sociedad civil Tinoco retirar dicho nombre del nombre de la Sociedad Civil, a pesar que en ella existía un socio que portaba el mismo patronímico, por el hecho de perjudicar los derechos de José Carlos Tinoco Soares, jurista brasileño y creador de dicha sociedad civil que fue quien se dedicó primero a dicha profesión habiendo obtenido una cierta reputación por su talento.

Dice los fundamentos de la sentencia "El patronímico Tinoco debe ser entendido como una marca, no en el sentido del derecho de propiedad industrial, sino tal como la misma expresión lo revela, en el sentido de aquel que a lo largo de su vida se dedicó, siendo notoriamente conocido, al derecho de las marcas y patentes, resultando sin lugar a dudas que, al persistir en el uso de dicho patronímico,

⁹²Reibels, Charles, ob. cit. pg. 98

tanto la sociedad civil demandada como sus socios, tendrán un enriquecimiento sin causa no pudiéndose apropiarse de este nombre para la obtención de lucros."⁹³

Tinoco no constituyó ningún nombre comercial registrado, fue únicamente un nombre acreditado en la profesión de abogado, sin embargo, después de haber sido expulsado José Carlos Tinoco Soares, persistía en la sociedad civil su hermano, que por supuesto tenía el mismo patronímico, a pesar de ello el primero demandó a la Sociedad Civil para que cambiase su nombre de manera de excluir toda referencia a su patronímico por ser identificada dicha empresa con su persona.

En el caso citado, y quizá para rechazo radical de los doctrinarios, existe una limitación a la libertad de uso del nombre e inclusive a la libertad de comercio y de industria, sin embargo, quienes decidieron estos casos afirman que actuaron en forma lícita, sustentándose igualmente en proponer nombres alternativos que eviten cualquier confusión.

Lo claro es que no existió unanimidad pues otro buen grupo de juristas insisten en afirmar que jamás puede impedirse a un individuo de ejercer el comercio o una profesión con su nombre e inclusive si existen signos de fraude o competencia desleal.

6.2.3.3 Solución racional en base a la Teoría del Abuso del Derecho: Esta teoría se basa en la justicia o no, de reconocer en forma radical el ejercicio absoluto de un derecho, a pesar que dicho ejercicio pueda perjudicar a terceros o cuando inclusive exista prueba que ese ejercicio pretende alevosamente causar un daño a otro.

"Es justo por ejemplo de autorizar a un propietario a corromper una vena de agua que alimenta una fuente, o construir sobre su fondo una falsa chimenea únicamente con el objeto de molestar a su vecino y malograrle los días. Consagrar un resultado semejante, con el pretexto que su derecho de propiedad le da el poder de hacer sobre su fundo cualquier acto de uso que le plazca sería colocar el derecho al servicio de la iniquidad y podríamos decir con justa razón: *summum jus, summa injuria*."⁹⁴

Actualmente tanto la doctrina como la jurisprudencia intentan lograr un solución racional reprimiendo cualquier uso del nombre cuando el mismo atenta contra los derechos de otro, o cuando este nombre se haya elegido con el deseo de molestar o perturbar los derechos de otro.

⁹³Sentencia del 29 Tribunal de Sao Paulo, de fecha 11 de octubre de 1990 en la demanda interpuesta por José Carlos Tinoco Soares contra la sociedad civil Tinoco

⁹⁴Reibels Charles, ob. cit, pg. 101

Es precisamente cierto que la doctrina y una buena parte de la jurisprudencia suelen perder de vista aquel uso perjudicial que podría hacer una persona de su nombre cuando ellos defienden el derecho absoluto e intangible de toda persona de utilizar su nombre para ejercer el comercio o su profesión. Sin duda es importante el reconocimiento de dicho derecho, sin embargo, precisa que se tenga en cuenta también la buena fe o no para el ejercicio de dicho derecho. Tal como afirma Gény "todo derecho implica un deber y contiene en sí mismo un límite moral"⁹⁵, es por tal motivo que sería injusto permitir que, como consecuencia de una feliz homonimia, un tercero se aproveche de la reputación de un comerciante o de un artista.

A este respecto esta teoría afirma que los tribunales podrán obligar a las empresas a utilizar otro nombre si este colide injustamente con los derechos de una notoriamente conocida y por supuesto si existe la posibilidad que la primera pueda ser confundida con la segunda. Pouillet con razón afirma que "no se trata de respetar o proteger un derecho sino se trata de detener un fraude."⁹⁶

Se puede concluir afirmando que esta teoría no predica enfrentar el derecho de la personalidad frente al derecho de exclusividad, sino únicamente intenta obtener una media proporcional a fin de evitar cualquier fraude o uso abusivo de un derecho. Significaría esto que los Tribunales podrían, en casos de uso abusivo de derecho o competencia desleal, impedir el uso de un patronímico. Siendo este el caso, no tendría porqué decirse que se está impidiendo el ejercicio de un derecho, sino que se está impidiendo que un tercero, aprovechando de una homonimia se enriquezca ilícitamente a costa de quien logró una reputación con su patronímico.

6.3 Patronímico Notorio

Todo comerciante tiene el derecho de utilizar como nombre comercial el patronímico del que es titular, sin embargo una de las condiciones básicas es que este uso no constituya un medio para aprovecharse de la notoriedad que otro logró por haber elevado su nombre a otra categoría que constituye la categoría de nombre comercial. Es evidente que el derecho al uso del nombre por un homónimo no debe permitir ningún comportamiento parasitario, por lo cual en estos casos creemos que la prohibición del uso, inclusive en contra de aquel derecho de la personalidad defendido por los doctrinarios, es pertinente. Es evidente que tiene mucho que ver con la comentada teoría del abuso

⁹⁵Geny, Método de interpretación, p. 554, texte y nota 1.

⁹⁶Pouillet, M. citado por Reibels, Charles, ob. cit., pg. 104

del derecho, la cual tiene como principio general, aquella muy repetida por los juristas franceses y citada por Zanella "el fraude corrompe todo".⁹⁷

Existen patronímicos notorios como Guccio Gucci, como Lapidus, Bulgari, Benetton, Chanel y así podríamos completar extensas páginas citando muchos de ellos, los cuales confirman aquella regla que constituye una práctica común el aprovechar del patronímico para incursionar en la actividad comercial. Evidentemente, no constituye ninguna coincidencia que cualquier homónimo pretenda posteriormente aprovecharse de la suerte de tener el mismo nombre para incursionar en un cierto giro de negocio y por tanto cualquier norma que regule la homonimia, al ser aplicada a los patronímicos notorios, tendría que ser aplicada con mayor cautela.

En todas las legislaciones de signos distintivos, la marca notoria a raíz de su gran poder de atracción y el valor económico que representa, ostenta un régimen especial de protección. La marca notoria es protegida al margen de su registro en el país, e inclusive derogando los principios de territorialidad y especialidad.

En el caso de la notoriedad de un nombre, es obvio que el uso del mismo por un homónimo siempre engendrará un riesgo de confusión, máxime aún cuando este es utilizado como nombre comercial dentro de un mismo sector de actividad y en un mismo territorio. En el caso en que un homónimo quisiera utilizar el mismo nombre que fue hecho notorio por otro, es importante precisar los alcances que dicho uso tendría en tanto constituiría, según nuestra opinión un atentado a los derechos del que primero utilizó su patronímico y lo hizo notorio. Creemos que al margen de la buena o mala fe existente, en el caso de patronímicos notorios elevados a la categoría marcaría como nombre comercial, el uso de los mismos tendría que ser prohibido.

Zanella afirma "por tres razones, función distintiva de la marca, moralidad en el comercio y protección de la marca notoria, el principio de la prohibición fundada sobre el riesgo de confusión debe prevalecer cuando exista un conflicto entre homónimos."⁹⁸

Si bien todas las teorías que buscaron soluciones al conflicto entre homónimos, en su mayoría predicaron la defensa de los derechos de personalidad en aras de jamás impedir el uso de un patronímico como nombre comercial, salvo fraude, en el caso de conflicto entre un patronímico notorio y un homónimo, la situación tiende a ser diferente. Al margen de la buena o mala fe, si existe

⁹⁷Zanella, Christine, ob. cit., pg. 199

⁹⁸Zanella, Christine, ob. cit. pg. 233

riesgo de confusión inevitable, el titular del patronímico notorio está en todo su derecho de impedir el uso del patronímico por un homónimo.

Podríamos quizá dividir en las normas a aplicarse aquellos patronímicos notorios y los que no lo son. Cuando se trata de homónimos de un patronímico notorio, las normas podrían inclusive prohibir el uso del patronímico como nombre comercial a favor de cualquiera que no sea quien le dio la notoriedad. Sin embargo, la pregunta está en cómo diferenciar un patronímico notorio o de alto renombre del que no lo es.

Quizá podría aplicarse el mismo criterio que el de las marcas, afirmando que las marcas notoria es una marca intensamente usada y reconocida dentro del círculo de consumidores interesados como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio. Estas marcas se distinguen de las otras por su presencia importante e inclusive dominante, dentro de un comercio determinado, una áurea internacional y por qué no decirlo, una nivel mayor dentro de la selección del público consumidor. En Francia por ejemplo los patronímicos que han sido considerado notorios son Chanel, Michelin, Rothschild, Jean Richard, Van Cleef & Arples entre otros. En Venezuela recientemente fueron declarados algunos como Bulgari, Benetton, Jacuzzi, Giorgio Armani, Camilo Richie, Gianfranco Ferré, Antonio Pucci, Donna Karan entre otros.

La jurisprudencia de algunos países como Estados Unidos y Alemania, admiten actualmente los sondeos de opinión para obtener una prueba válida de notoriedad de algunas marcas, como también lo hacen para verificar la confundibilidad ente marcas. En Francia, si bien este tipo de prueba es también utilizado, no es determinante como en Estados Unidos y Alemania. Igualmente la Oficina de Propiedad Industrial de Brasil, se basa en sondeos de opinión en todo el país a fin de incluir a una marca notoria en su registro oficial de marcas notorias. En Venezuela, la notoriedad generalmente es probada con los medios establecidos en la Decisión 344, sin embargo, existen decisiones en las cuales el reconocimiento de la notoriedad ha sido hecho sin haber sido sustentada en pruebas fehacientes, simplemente fue reconocida de hecho.

Consideramos oportuna la práctica de los sondeos de opinión, sobre todo en casos en los cuales se trata de homónimos de patronímicos notorios. Es evidente que la apreciación subjetiva de los funcionarios o magistrados sobre la calidad de notoria de un patronímico o marca no podría reemplazar a la opinión de los consumidores. Dicen que la notoriedad es una cuestión de hecho y no de derecho, por los mismo es importante reconocer que es el público quien tendrá la decisión sobre este punto. En Alemania por ejemplo, las preguntas hechas a los consumidores en el sondeo

de opinión son: ¿ "Conoce la marca o el nombre comercial X? ¿Qué productos , servicios o empresa se distingue con esta marca?"⁹⁹

Si este patronímico resulta ser conocido por un buen porcentaje de la muestra, constituiría entonces un patronímico notorio y por tanto sería inaceptable permitir que éste sea utilizado por un homónimo, al margen de cualquier derecho de personalidad que pudiera ser alegado. Igualmente, este mismo sondeo podría permitir verificar si resulta necesario la prohibición del uso del patronímico por otro, pues el riesgo de confusión es inminente o si constituirían suficientes algunas medidas para lograr una distintividad entre los nombres comerciales. Es básico en este punto el riesgo de confusión, es decir que al margen de que exista buena fe del homónimo, si existe riesgo de confusión con el patronímico notorio, el uso debe ser impedido. no solamente dentro del mismo sector de actividad, sino también en cualquier otro pues con ello se evitaría la asociación que también podría ser perjudicial para el titular del patronímico notorio.

Es importante que se tenga en cuenta que el fraude se encuentra abierto con mayor incidencia cuando se trata de homónimos que intentan ejercer el comercio bajo su nombre. Basados en el famoso derecho de la personalidad de jamás impedir el uso de un patronímico para el ejercicio del comercio, muchos homónimos se han beneficiado de la notoriedad de dicho patronímico que fue obtenida por quien lo utilizó primero en cierto giro de negocios o profesión.

Existen prácticas fraudulentas como aquella conocida por la cual se constituye una empresa dentro de la cual, existe como socio el homónimo de un patronímico notorio, pretendiendo esta empresa constituirse con el nombre comercial notorio basados en el derecho de la personalidad de utilizar su nombre para el ejercicio del comercio del socio que es homónimo del patronímico notorio. Inclusive suelen suceder casos en los cuales este socio titular del homónimo no cuenta con un rol activo en el ejercicio de las actividades de la empresa, por lo cual únicamente fue incluido por ser el feliz homónimo de un patronímico notorio, quedando así verificada la práctica que podríamos llamar "prestar el nombre". Casos como estos son comunes a nivel nacional e internacional, dignos de ser citados como por ejemplo el caso de la prohibición hecha por los Tribunales franceses de usar el patronímico de Madame Helene Rubinstein ¹⁰⁰, accionista minoritaria y desprovista de poder, de una empresa que pretendió crearse con el mismo nombre, con el afán de obtener ventajas parasitarias

⁹⁹Estas son las preguntas propuestas a los consumidores alemanes para evaluar la notoriedad de los patronímicos Rosenthal y Pirelli (Oberlandsgericht de Dusseldorf 17 de setiembre de 1981, GRUR 1983, p. 389; Oberlandsgericht de Hambourg 5 de febrero 1987, GRUR 1987, p. 711)

¹⁰⁰TGI Sena 9 de noviembre 1966: RTD com 1968, pg. 708 nota de A. Chavanne, Helena Rubinstein, caso citado por Zanella, Christine.

de la marca notoria Helena Rubinstein; así también pudimos encontrar el caso de un tal Señor Oliver Lapidus¹⁰¹ que formaba parte de una empresa que tomo el mismo nombre comercial con el fin de aprovecharse de la notoriedad del patronimico y marca Ted Lapidus. Otra variante de este tipo de prácticas fraudulentas consiste en incitar al homónimo a depositar su nombre como nombre comercial en la oficina de registro o a utilizarlo como nombre comercial de una empresa y luego hacer que éste conceda una licencia de uso del mismo o ceda el nombre comercial junto con el fondo de comercio a quien pretende beneficiarse de la notoriedad de dicho patronimico.

Uno de los aspectos importantes también en este análisis es la protección del público consumidor, pues evidentemente, el uso de un patronimico notorio por quien no es el verdadero titular, causaría gran perjuicio y confusión en aquellos que esperan una calidad con un producto determinado y de pronto, son confundidos por la coexistencia de un tercero, utilizando este patronimico. “El observador rápido y superficial, en ocasiones creerá contemplar una marca notoria cuando en realidad está mirando la marca que sólo presenta algunas coincidencias con ella” ¹⁰² Aun cuando pueda distinguir algunas diferencias, por el hecho de haber coincidencias también estaría relacionando una con la otra, imaginando que la segunda es la versión moderna, por lo cual, es evidente que el derecho del público consumidor también se encontraría desprotegido de no otorgarse la verdadera protección a los patronimicos notorios.

Podríamos concluir afirmando que cuando existen dos o más titulares de un mismo patronimico, al margen de los derechos que pudiera tener quien primero utilizó este nombre como nombre comercial, el uso del mismo nombre por el homónimo puede ser permitido siempre y cuando este contenga elementos que lo hagan distintivos del primero elevado a la categoría comercial. Sin embargo, cuando el patronimico es notorio, el uso por el homónimo podría llegar inclusive a ser impedido, cuando la coexistencia de ambos podría engendrar un riesgo de confusión o asociación perjudicial no solamente para el titular del patronimico notorio sino para el público consumidor. De lo que se trata obviamente es de evitar el uso parasitario de nombres que con empeño, inversión y riesgo adquirieron la calidad de notorios.

¹⁰¹CA París 22 de abril de 1982, prec. PIBD 1982, Nro. 305 III, p. 152, Lapidus, caso citado por Zanella, Christine

¹⁰² Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima, 1993

6.4 Nombres de dominio público y nombre comercial

Ciertos nombres de terceros pueden ser considerados de dominio público y por tanto ser también susceptibles de utilizarse como nombre comercial. Los nombres de dominio público son aquellos de personas ilustres célebres como también pueden constituir como tales los nombres mitológicos, de santos, de personas míticas o cualquier personaje históricos, que por ser de dominio público se encuentran a disposición de cualquiera que pretenda utilizarlo como nombre comercial. Ejemplos de estos son Mozart, que en Venezuela designa una empresa cuyo nombre comercial es Confitería y Pastelería Mozart C.A. o el nombre de un Santo llamado Saint Michel que designa a una empresa francesa de galletas.

El patronímico constituye un objeto del derecho de la personalidad y por lo cual mantiene un gran contenido familiar y su defensa compete a quienes son miembros de dicha familia, dependiendo de la generación y por supuesto, mientras éste, no caiga en dominio público por el tiempo transcurrido. Así inclusive las legislaciones prohíben el registro como nombre comercial de un patronímico por quien no es el titular del mismo, si el titular o sus herederos no prestan su consentimiento para dicho uso.

Es evidente que tratándose de nombres de dominio público, como el de los personajes históricos, que ya no cuentan con herederos legales, por lo cual, este consentimiento no es requerido y por tanto el uso de estos nombres, se encuentran a disposición de cualquiera que pretenda utilizarlo. Lo importante primero es que el nombre, por el transcurrir del tiempo haya pasado a formar parte del patrimonio histórico de un país. Por otro lado, éste estaría a disposición de quien primero vinculó dicho nombre a una empresa, por lo cual, sólo podría reclamar exclusividad relacionada con el giro de esta empresa.

Por ejemplo Paul Cezanne es un pintor famoso que obviamente tiene años de muerto, pareciera que ya es un nombre de dominio público, sin embargo, sus herederos impidieron que se utilice dicho nombre como nombre comercial de una galería de arte, igualmente lo hizo un heredero de Julio Verne que impidió que se utilice como marca Trophée Jules Verne et Jules Verne para promover un tour a través del mundo en ochenta días. Con estos ejemplos podríamos concluir que el carácter histórico de un patronímico no dispensa de la obligación de requerir el consentimiento para el uso del nombre como nombre comercial.

Por supuesto trazar reglas a este respecto sería mas que nada una labor casuista pues en países como Venezuela, donde en la práctica los nombres como Mozart, Rembrandt, inclusive Paul

Cezanne, constituyen de dominio público, resulta imposible pretender que quien lo quiera utilizar intente ubicar a los herederos de estos para solicitarle el consentimiento conforme al artículo 83, f) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Existen ejemplos de países como Suecia donde un patronímico de un personaje histórico puede ser utilizado cuando el titular del nombre tiene mucho tiempo de muerto, en Canadá, este patronímico pasa a dominio público después de 30 años de muerte, es decir que a partir de esa fecha este patronímico constituye de dominio público, en otros países como Argentina y Paraguay, sólo pasa a ser de dominio público si no existe un heredero hasta en cuarto grado de consanguinidad al cual solicitar el consentimiento, o si simplemente no hay herederos que puedan reclamar tales derechos.

En particular, el nombre de personajes ilustres se encuentra en dominio público y puede ser utilizado como nombre comercial si por supuesto la familia se extinguió, si no existen herederos o si simplemente, lógicamente hablando pasaron más de 50 años desde la muerte del mismo, por lo cual, constituiría imposible pretender encontrar a algún heredero que pueda constituirse titular de los derechos de reivindicar el uso de dicho nombre o de impedirlo. Por ejemplo nombres como Napoleón para producción de licores, D'Orsay para perfumes, Roland Garros para actividades deportivas en tenis, Vivaldi utilizado como nombre comercial para la producción de un tipo de paté.

Sin embargo, la exclusividad en materia de nombre comercial que tuvieron origen en el patronímico de un personaje célebre, es muy difícil de proteger por constituir nombres que se encuentran en dominio público y por tanto su uso también como nombres comerciales.

Tuvimos especial cuidado a elegir las materias que constituyen de mayor importancia dentro de lo que respecta al nombre comercial per se y a la creación de los mismos, colocando especial relevancia en los temas que consideramos son normalmente focos de conflicto teórico como también práctico. Si bien existen muchos temas que merecen mayor profundización, es evidente que para los fines de esta investigación, intentamos proponer y profundizar los más relevantes para la conclusión de esta investigación y para lograr obtener propuestas con mayor soporte teórico y práctico.

CAPITULO II: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

1 POLITICA DE PROTECCION INTERNACIONAL

Históricamente en doctrina se establecieron dos razones determinantes del uso del nombre comercial, por un lado la necesidad de una designación abreviada de las sociedades para unificar el nombre de los socios y por el otro la conveniencia de conservar el nombre de la empresa en la transferencia, a efectos de conservar la clientela que va a él ligada.

De estas razones se derivaron dos intereses a proteger: los intereses del comerciante en la exclusividad del nombre comercial para continuar y conservar la clientela adquirida a través del uso y el interés del público consumidor de evitar ser confundido con la identificación de una empresa.

Se trata ante todo de proteger un equilibrio entre ambos intereses lo cual coadyuvará a generar una estabilidad propicia para fomentar un comercio pacífico y la preservación de un ambiente de confianza que permita incentivar la iniciativa individual y empresarial en favor del libre comercio.

El interés que se protege al referirnos al titular es su reputación y el poder de atracción de la clientela por medio de su nombre comercial como signo de identificación de su empresa. Este es el motivo por el cual muchos autores afirman que el nombre comercial junto con las marcas constituye el mayor capital de una empresa.

El nombre comercial identifica a una determinada empresa en el ejercicio de su actividad comercial, creando una identidad corporativa frente a su cliente. En tal sentido, se protege el derecho de explotar con exclusividad y el derecho de conservar la clientela ganada a través de inversión no solamente en tiempo sino también en dinero.

La empresa constituye, al ser un sujeto de derechos y obligaciones una fuente, que puede ser de productos o de servicios. Como fuente, se protege la necesidad de ser cabalmente identificada y no confundida con otra por cuanto privaría al empresario de conservar y acrecentar su clientela efectiva.

La confusión de la fuente de un producto o de un servicio, que se derivaría de la confusión entre dos nombres comerciales perjudica al empresario que bajo un signo de identificación obtuvo un cierto conocimiento y reconocimiento de determinado sector del público consumidor. Es por tal motivo que en casos de infracción de un nombre comercial, el perjuicio no sólo consiste en una desviación de la

clientela sino también en la apropiación de un nombre comercial como fuente de atracción de una clientela.

El nombre comercial no es únicamente un signo de identificación, es también un importante elemento de competencia entre empresas.

El otro interés protegido constituye el del público consumidor contra una posibilidad de confusión, error o falsa asociación. El nombre comercial constituye para el público una garantía de calidad y por tanto de confianza en la elección de determinado servicio o producto.

Para el público consumidor, la calidad implica una determinada fuente o identificación de una empresa a través de un determinado nombre comercial. Es así que muchos servicios y productos ofrecidos por determinada empresa absorben dentro de la calidad que le es inherente a la propia fuente, lo cual también economiza en el público consumidor el tiempo de escoger entre los productos o servicios respaldados por un determinado nombre comercial.

Podría afirmarse entonces que el nombre comercial se torna en una fuente de confianza para el público consumidor y como tal el interés protegido es permitir la total identificación de una empresa evitando coexistencia de nombres idénticos o similares en ramos iguales o relacionados.

La Corte Suprema de Justicia de Venezuela en diversas sentencias afirma que "la materia marcaria está basada en la necesidad colectiva de que los productos con los cuales se comercian contengan un distintivo exclusivo que sirvan para diferenciarlos de los similares en el mercado sin que se presenten a confusión o error al público consumidor a quien asiste el legítimo derecho de no ser engañado con los productos de su preferencia que compiten en el mercado de libre competencia."¹⁰³

Claramente se establece que al público consumidor se le protege del engaño o de la confusión que podría generarse cuando las empresas no se encuentran bien identificadas o los productos y servicios cabalmente diferenciados.

Estos intereses muchas veces se ven en conflicto en tanto las legislaciones en afán de protegerlos a ambos, evitan otorgar una cabal protección a cada uno de ellos, sin embargo podríamos afirmar que

¹⁰³Resolución 1117 en el caso TK vs TK, de fecha 25 de febrero de 1997, publicada en el Boletín 410, Tomo I, pg. 507

existen tres sistemas legislativos que propugnan la protección del nombre comercial a través de distintos métodos: Sistema de libertad del nombre comercial (predominio del interés privado) del cual participan el derecho inglés y el norteamericano, Sistema de la veracidad del nombre (predominio del interés público) que prohíbe el uso de firmas artificiales y la transmisión *inter vivos* y *mortis causa* del nombre comercial, que recoge el derecho francés y los que le siguen como el belga, el portugués y el suizo. Sistema mixto, en el que se atenúa el principio de la veracidad del nombre en función de exigencias de conservación de la empresa: hay libertad de elección del nombre comercial, pero para adquirir derecho de exclusividad sobre él debe inscribirse en registro público (principio de inscripción) tal como sucede en el derecho alemán, el derecho español y el derecho venezolano.

Como se puede apreciar, las legislaciones nacionales de diferentes países al tutelar la figura del nombre comercial son muy disímiles entre sí y muchas veces poco eficaces. Este es en principio el motivo por el cual se recurre a la legislación internacional, que en cierto modo, intenta suplir, integrar o conciliar los ordenamientos legislativos internacionales.

1.1 Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, constituye el primer texto legislativo internacional que unificó las disposiciones sobre propiedad industrial, tal como fue afirmado previamente. Hasta el 1° de enero de 1996, constituyen 136 Estados los que participan de este Convenio.¹⁰⁴

El nombre comercial es objeto de protección del Convenio de París en su artículo 8, el cual constituye el precepto fundamental sobre el que se sientan las bases de la protección de este signo distintivo. Este precepto establece que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca."

La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección y la forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan libradas a la legislación nacional de los países respectivos. Por consiguiente, la protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de leyes más generales sobre represión de competencia desleal o los derechos relativos a la personalidad.

¹⁰⁴Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Informations Generales, Geneve, 1996, pg. 19

Para Ladas, " el propósito de este artículo fue derogar el principio de la nacionalidad en el tratado, y asegurar la protección de los nombres comerciales en los países que en 1883 no protegían los nombres comerciales extranjeros, o en aquellos en que tampoco gozaban de protección los nombres comerciales".¹⁰⁵

Como fue brevemente comentado líneas arriba, el Convenio no establece una definición del nombre comercial, afirmando Bodenhausen que "el concepto de lo que es un nombre comercial varía en los diferentes países de la Unión. El saber si un nombre comercial lo es o no, es una cuestión de calificación que tiene que ser resuelta en el país donde se solicita la protección."¹⁰⁶

Es evidente que de esta falta de definición de lo que es el nombre comercial resultaron las diversas definiciones que todos los países intentaron proponer para esta figura, todas ellas diferentes, lo cual obviamente desencadenó en la diversa forma de protección que cada país otorgó al nombre comercial.

Independientemente de que cada país pueda definir lo que es un nombre comercial, se piensa que el nombre comercial como figura, es decir, el título, se deriva de la legislación civil francesa que utilizó "nom comercial", el cual ha sido objeto de diversas interpretaciones dependiendo del tratadista que comentara tal mención. Ladas afirma que "la única teoría satisfactoria respecto del artículo 8 es aquella que considera que los autores del Convenio utilizaron la expresión "nombre comercial" en un sentido genérico de cualquier nombre o designación, bajo el cual las personas podían reclamar los beneficios del Convenio en las actividades internacionales de sus negocios y por medio del cual son identificados en el comercio internacional."¹⁰⁷

De hecho pareciera que en el pasado las dificultades con respecto a la indefinición de lo que es el nombre comercial eran inexistentes dado que no se propugnó intentar una definición que propiamente delimitara este concepto y por tanto identificara el sentido hacia el cual tenían que ser dictadas las normas para protegerlo. Actualmente, sin embargo, se hace necesaria esta definición pues se ve que éste es un foco principal del conflicto no solamente en cuanto a la protección del mismo a nivel nacional, sino también internacional pues constituyen muchas las empresas cuyo

¹⁰⁵Ladas P, Stephen. "The International Protection of Industrial Property", Harvard University Press, Cambridge, Mass, pg. 1545

¹⁰⁶Bodenhausen G.H.C. "Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial", BIRPI 1969, Ginebra Suiza, pg. 146

¹⁰⁷Ladas P. Stephen, ob. cit. Pg, 1547

entorno comercial no se limita únicamente a un territorio sino que se expande más allá de las fronteras.

Por otro lado, el artículo en análisis establece que el nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o registro. "Lo cual significa que en el país donde la protección se reclama no podrá exigirse depósito ni el registro del nombre comercial, ni en ese país ni en ningún otro, particularmente en el país de origen del nombre comercial, aun cuando el registro fuese obligatorio."¹⁰⁸

Es evidente que no se exige registro para la protección, sin embargo, no se hace ninguna referencia sobre el sentido sobre el cual debiera versar la protección como tampoco la forma como esta debiera ser hecha. Constituye por tanto criterio de cada país el establecer a través de sus legislaciones internas el medio por el cual esta protección será garantizada, tal como lo dijimos anteriormente, podría ser hecho a través de una legislación especial como lo hace Perú, a través del Decreto Ley 26017, o simplemente a través de la represión de la competencia desleal, como lo hace Venezuela.

Sin embargo, al margen de cualquier interpretación que se haga de este artículo y al margen inclusive de concluir que cada país debe reglamentar el artículo 8 del Convenio de París, queda un problema latente para Saint Gal quien dice que "no parece muy demostrado que el nombre comercial extranjero pueda ser protegido con base en el artículo 8 fuera de toda formalidad de registro, a condición de que sea efectivamente protegido en el país de origen por cumplir con la ley nacional."¹⁰⁹

La duda nace cuando pretendemos aplicar este precepto hacia aquellos nombres comerciales no usados en el país donde se reclama una protección o hacia aquellos nombres comerciales que no resultan conocidos en el país donde se pretende su protección. ¿Cómo conceder la protección para estos nombres comerciales?

Según Bodenhausen son dos las interpretaciones que se puede dar a este precepto, la primera para la cual el uso del nombre comercial es indiferente, que se llama Interpretación Extensiva y la que afirma lo contrario que se llama Interpretación Restrictiva. "Si en un determinado país, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre

¹⁰⁸Bodenhausen, ob. cit., pg. 146

¹⁰⁹Saint Gal, ob. cit. Pg. 44

comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho país podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta cierto punto en el país, porque de lo contrario la posibilidad de confusión no existiría."¹¹⁰

Saint Gal afirma que "los promotores del artículo 8 quisieron asegurar al nombre comercial una protección eficaz que prácticamente no existía hasta entonces en muchos países. Se esfuerzan en dispensar tal beneficio incluso en caso de falta de ley nacional al suprimir toda obligación de depósito y han querido asimismo separar las dos nociones de nombre comercial y de marca de fábrica o de comercio. Pero no es seguro que hayan querido proteger ipso facto el nombre comercial en todos los países, faltando un uso."¹¹¹

Este precepto ha sido materia de diversas interpretaciones por los diferentes países, algunos reconocen una protección absoluta sin necesidad de ninguna formalidad, ni siquiera exigiendo el uso del mismo, otras sin embargo reconocen total protección cuando el nombre comercial resulta conocido, lo que está claro es que no hay una forma tajante de interpretación de esta norma, por la cual, en el intento de aplicarla, se han generado diversas opiniones e inclusive conflictos.

Existe otro precepto del Convenio de París, precisamente el artículo 9 en el cual se ha intentado obtener una protección indirecta al nombre comercial, pues allí se establece que todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. Sin embargo, esta norma hace referencia a aquellos nombres comerciales cuyo objeto es la comercialización de productos, sin embargo el campo de acción de los nombres comerciales es tan grande como sectores de actividad comercial existan, por ejemplo aquellas empresas cuyo objeto son los servicios.

El valor por tanto que se debe conceder al citado precepto se resume en constituir una norma que pretende proteger los derechos de los titulares de las marcas de fábrica y de nombres comerciales cuyo objeto es la comercialización de productos, en evitar que bajo el uso del mismo signo distintivo por quien no es el titular, se perjudique a los titulares del mismo bien sea por desviación de clientela o perjuicio evidente ofertando productos que no cumplen con las condiciones de calidad ofrecidas por el propio titular.

¹¹⁰Bodenhansen, ob. cit. Pg. 147

¹¹¹Saint Gal, ob. cit. Pg. 44 y 45

Igualmente dentro de las normas adicionales sobre las cuales se intenta obtener protección del nombre comercial se encuentra el artículo 10 del Convenio que obliga a los Estados miembros a "asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal". Siendo que el artículo 10 bis introdujo el principio del trato nacional a las personas facultadas para gozar de los principios del Convenio en cuanto a la represión de la competencia desleal.

Se establecen dos ejemplos posibles actos de competencia desleal, dentro de los cuales queda protegido el nombre comercial, ya sea contra actos capaces de crear confusión por aseveraciones falsas que desacrediten al establecimiento de un competidor, o las indicaciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio induzcan a error al público sobre la naturaleza, del modo de fabricación, las características, etc. de los productos.

El texto del artículo 8 del Convenio estaba ya incluido en el texto original del Convenio de 1883. La Conferencia de La Haya modificó la redacción en 1925, a fin de lograr que éste concuerde con otras disposiciones que formaban parte del Convenio.

Desde 1938 en el Congreso de Praga de la AIPPI se han hecho intentos por analizar lo relativo al nombre comercial, habiéndose propuesto algunas sugerencias en el Congreso de Lisboa en 1958, donde se solicitaba la redacción de un artículo específico sobre marcas y nombres comerciales notorios, sin embargo esta propuesta no tuvo mayor incidencia. Posteriormente en el Congreso de Londres de la AIPPI de 1960, en el de Berlín de 1963, se hicieron nuevas recomendaciones pero ninguna llegó a buen final, la última sucumbió ante el interés de los participantes por establecer las condiciones para que una marca notoria pudiera gozar de una protección extensa.

En la Conferencia de Viena de 1969¹¹² se adoptó una resolución en la que se establecieron los requisitos mínimos para la protección del nombre comercial, los cuales resaltaron lo siguiente:

- 1) El nombre comercial es una designación que distingue cualquier empresa dedicada a la manufactura o venta de productos o prestación de servicios.
- 2) El nombre comercial es objeto de un derecho exclusivo, sujeto de protección. El derecho es adquirido por el uso o por registro.
- 3) El nombre comercial es protegido contra el uso de una designación igual o similar que pueda representar un riesgo de confusión entre las empresas, o que provoque confusión entre el público consumidor.

¹¹²Ladas P. Stephen, ob. cit. Pg. 157

4) El nombre comercial notoriamente conocido, es protegido en contra del uso que de éste se haga para designar empresas con objeto diferente, si se le causa un daño al titular del nombre.

Además de los preceptos citados pueden citarse algunos otros que coadyuvan a la protección del nombre comercial que constituyen básicamente el artículo 2 del Convenio de París, que incluye el principio del trato nacional o de la asimilación de los extranjeros a los nacionales que puede considerarse como una de las normas básicas del Convenio incluido en el texto original de 1883.¹¹³

Esta norma genera una ventaja para los nacionales de los países miembros en lo referente a la protección de la propiedad industrial, a quienes se les aplicarán las leyes de los otros países miembros en la misma forma que a los oriundos del país, sin perjuicio de los derechos previstos en el Convenio.

Queda claro que esta norma es aplicable a personas naturales y jurídicas, sin embargo, con respecto a las jurídicas es necesario determinar el criterio para reconocer la nacionalidad. Bodenhausen estima que a las entidades de carácter público se les debe reconocer la nacionalidad de su país. En cuanto a las de carácter privado, "tales compañías y asociaciones, las autoridades de los países donde se solicita la aplicación del Convenio tendrán que decidir cuál es el criterio de nacionalidad que debe aplicarse. Esto puede depender de la ley del lugar donde, de hecho, tengan su sede o incluso aplicar otros criterios."¹¹⁴

Conforme al segundo párrafo del mismo precepto, no podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión ninguna condición de domicilio o establecimiento para gozar de la protección de alguno de los derechos de la propiedad industrial.

Para Yves Saint Gal, "la insuficiencia (o incluso la falta) de ciertas leyes nacionales y las divergencias apreciadas en su sistema de protección, demuestran que la aplicación de este artículo 2 en materia de nombre comercial es bastante ilusoria."¹¹⁵

Por otro lado otro artículo aplicable constituye el 3 del Convenio que "asimila a los súbditos unionistas con los súbditos de países, que sin formar parte de la Unión, están domiciliados o tienen

¹¹³Bodenhausen, ob. cit. Pg. 29

¹¹⁴Bodenhausen, pg. 30

¹¹⁵Saint Gal, Yves. Ob. cit. Pg. 42

establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en el territorio de alguno de los países de la Unión."¹¹⁶

Según Bodenhausen "el Convenio al utilizar en la redacción del artículo la expresión domicilio ha tratado de indicar una situación de hecho más o menos permanente. La finalidad de esta disposición, consistiría en admitir a los beneficios del convenio a nacionales de países extranjeros residentes en un país de la unión."¹¹⁷

En cuanto a las personas jurídicas su domicilio puede considerarse "como el lugar en el que de hecho tengan su sede."¹¹⁸

Pese a la existencia de las disposiciones mencionadas, las que suponen deben asegurar una cierta protección para los nombres comerciales, en la práctica día a día confirmamos que estas resultan insuficientes, por lo cual precisa una revisión del mismo. De hecho los focos de conflicto son justamente los que a lo largo de este análisis hemos mencionado como vacíos que a nuestro criterio debieran ser completados para lograr una mejor protección. Resumimos que los vacíos existentes son justamente la definición del nombre comercial, el modo de adquisición del nombre comercial, si por el uso o el registro, los derechos y obligaciones del titular, la pérdida de derechos, el nombre comercial notorio, quién tiene la prioridad en caso de conflicto entre nombre comercial y marca, el tratamiento que debe merecer un nombre comercial extranjero.

Precisa reconocer que algunas de las materias que según nuestro criterio resultan poco reguladas, no fueron totalmente ignoradas por algunos países. Por citar a los Estados Unidos, país que hizo un gran esfuerzo por lograr una mejora en la regulación del nombre comercial. "Esto no ha sido fácil, mayormente porque los nombres no han sido sujeto de ninguna legislación nacional relevante, probablemente porque el área de interés es un poco difícil de identificar y definir en términos comprensibles y soportables por la ley, por lo menos en escala internacional. Pero el problema no se va a ir. Aún está con nosotros."¹¹⁹

¹¹⁶Ibid. pg. 42

¹¹⁷Bodenhausen, ob. cit. Pg. 37

¹¹⁸Ibid. pg. 37

¹¹⁹McAuliffe, Jeremiah, "Commercial names in international trade", The trademark reporter, The United States Trademark Association, New York, NY 1971, Volume 61, pg. 65

Coincidió el gobierno de Estados Unidos en concentrar el área de atención de las siguientes revisiones en la definición de lo que es el nombre comercial, en crear un sistema uniforme de protección y la mejora del régimen internacional.

Es evidente que estableciéndose la definición de lo que es el nombre comercial y una vez delimitada su naturaleza jurídica, se podría lograr con mayor exactitud el modo de regularla, no solamente en cuanto a las características que el nombre comercial debiera tener para ser susceptible de protección sino también el modo de adquisición de derechos sobre él.

Estados Unidos propuso que el artículo 8 del Convenio de París se enmendara de la siguiente manera: "Los países de la Unión se comprometen a proteger los nombres comerciales de cualquier empresa natural o jurídica, con derecho a beneficiarse de este Convenio, cuando tales nombres comerciales sean usados o sean conocidos en el país donde se solicita la protección.

Esta protección será equivalente como mínimo a la otorgada a las marcas en contra de cualquier tercero que utilice el nombre comercial o marcas que puedan asociarse con el nombre comercial o sean capaces de confundir al público, sin embargo no se requerirá registro como condición para la protección."¹²⁰

www.bdigital.ula.ve

Estas propuestas no fueron aceptadas en la Conferencia de Viena a pesar de haberse hecho otras enmiendas que fueron referidas líneas arriba. De hecho lo importante es que el nombre fue desenterrado del cajón de los temas olvidados provocando mayor atención por parte de todos los países de la Unión.

A este respecto es importante citar que para España igualmente, el tema del nombre comercial, en la práctica ha ido generando importantes revisiones internas, regulaciones y modificaciones a la par del intercambio comercial. Tan es así que se concretaron algunas conclusiones prácticas derivadas de indistintas sentencias que desde el año 1957 fueron dictadas en la aplicación del artículo 8 del Convenio de París, las cuales concluyeron estableciendo lo siguiente: " Los extranjeros que pertenezcan a un país unionista que no sean domiciliados en España no pueden registrar su nombre comercial en España, pero sí lo pueden utilizar a condición naturalmente que no entre en conflicto con derechos prioritarios de terceros. Pese a que no puedan ser registrados, el nombre comercial bajo el amparo del Convenio de París se encuentra protegido contra los actos de apropiación o de competencia desleal por parte de terceros y por consecuencia el derecho a un

¹²⁰McAuliffe, Jeremiah, ob. cit., pg. 65

nombre comercial permite, después de la prueba de su adopción y de su subsistencia en el país de origen, de hacer oposición a cualquiera que pretenda utilizarlo o registrarlo. Por el momento es suficiente, para invocar la protección del artículo 8 del Convenio de París, acreditar la prioridad de adopción del nombre comercial en el país de origen. ¹²¹

Decidimos citar las propuestas de dos países, uno de tradición anglosajona y otro de tradición romano germánica a fin de demostrar la dificultad existente en cuanto a la aplicación e interpretación del artículo 8 del Convenio de París y por supuesto confirmar aquellos vacíos que para estos países, que como muestra fueron elegidos, constituyen un denominador común. Es por otro lado indispensable reconocer que aún no han sido armonizadas las leyes de los países firmantes del Convenio de París, por lo cual, las indistintas aplicaciones que de este Tratado se hace son inclusive en muchos casos contradictorias lo cual concatena también en el riesgo de un trato injusto a quienes invierten en obtener valor para el nombre comercial y porqué no decirlo, un riesgo para el público consumidor, quien podría no encontrar la necesaria seguridad jurídica y estabilidad que aseguren su mejor elección.

Precisa por tanto considerar todo lo expuesto en aras a proponer los lineamientos sobre los cuales debiera versar la modificación del Convenio de París para un real y cabal aplicación. La jurisprudencia extranjera, así como las decisiones venezolanas en algunos conflictos, serán de vital importancia para fijar el contenido del derecho sobre el nombre comercial.

1.2. Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal

En 1966 las Oficinas Internacionales Reunidas para la protección de la propiedad intelectual (BIRPI) prepararon un proyecto, que se denominó "El Proyecto de Ley Tipo para los países en desarrollo sobre marcas, nombres comerciales, y competencia desleal"¹²². El proyecto fue enviado a los gobiernos de los países considerados en desarrollo, en los que se incluyó a 76 países a fin que sea estudiado y sean propuestos comentarios para su revisión.

El nombre comercial se encuentra regulado en la parte número cuatro, pese a existir además algunas otras disposiciones dispersas. Trae esta Ley el inciso c) del artículo primero lo que se debe

¹²¹Elzaburu, Alberto, "La protection du nom commercial en Espagne sous le couvert de L'article 8 de la Convention D'Union de Paris", Revue International de la Propriété Industrielle et Artistique, Année 80, N° 87, marzo 1972, pg. 258

¹²²Publicación a cargo del BIRPI. Ginebra 1967.

entender por Nombre Comercial, "el nombre o la designación que identifica la empresa de un persona física o moral". La exposición de motivos de esta Ley presentada por el BIRPI hace una lista de los signos que pueden constituir un nombre comercial "el nombre del propietario, o un seudónimo, o un nombre inventado, o una abreviatura, o una descripción de la empresa, u otra designación. Sin embargo se hace la salvedad que cualquiera que sea el elegido, no debe contravenir la moral, al orden público como tampoco debe ser engañoso para los medios comerciales, o al público sobre la naturaleza de la empresa que lleva ese nombre.

Precisa igualmente hacer especial referencia a lo que esta Exposición de Motivos señala como diferencia entre el ámbito de elección de marcas y de nombres comerciales, estableciéndose que el de marcas es menos limitado que el de un nombre comercial. El nombre comercial forzosamente debe consistir de una designación o nombre, es decir que tiene que ser denominativo, más no puede ser gráfico, ni constituir en relieves, etiquetas, etc. a diferencia de las marcas cuya esfera de elección es más amplia.

Es importante mencionar que en esta ley la protección del nombre comercial se deriva del uso, independientemente de haber sido registrado o no. Estableciéndose que la protección del nombre comercial es necesaria en interés del público.

Igualmente se señala como objeto de protección a el nombre "o cualquiera de los nombres- o la designación de una empresa misma, o parte de ella, y no el signo o el nombre del edificio donde está establecida." ¹²³

Por otro lado, la exposición de motivos establece el carácter menos absoluto de la protección del nombre comercial que el que se le otorga a las marcas. Se establece que el nombre comercial "no tiene que ser distintivo; puede formarse con un nombre muy corriente o describir a la empresa, y por consecuencia no puede hablarse de un derecho exclusivo en sentido estricto, sino que se busca evitar confusiones al público consumidor."¹²⁴

Con respecto a los nombres comerciales de empresas extranjeras, la Ley Tipo les confiere protección en contra del uso que se haga del mismo nombre comercial idéntico o similar en el país donde se busca la protección bajo la condición que sea usado en el país donde se busca la protección, en el comercio o en la publicidad, o en su defecto que sea notoriamente conocido.

¹²³BIRPI, ob. cit., pg. 84

¹²⁴Ibid., pg. 85

Los nombres comerciales pueden ser objeto de cesiones o transferencias, de conformidad con la Ley Tipo bajo la condición que se haga junto con la transferencia de la empresa, o la parte de la empresa que lleve ese nombre.

Se tipifica en la ley comentada, como actos de competencia desleal, entre otros, "los hechos de cualquier índole que puedan crear confusión por cualquier medio con el establecimiento; las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio que desacrediten éste."¹²⁵

Como puede notarse, la Ley tipo tiene principios similares a los artículos 10 bis y 10 Ter del Convenio de París, en cuanto a lo que se refiere a actos de competencia desleal. No obstante, va más allá al regular en el ámbito relativo a marcas que un nombre comercial usado en el país de protección tiene predominio sobre un marca, por lo que ésta no podría ser válidamente registrada si es igual o se asemeja al grado de producir confusión con un nombre comercial usado con anterioridad en el país donde se busca la protección. Tampoco puede el solicitante de una marca registrar un signo que reproduzca o sea similar a un nombre comercial o marca notoriamente conocido.

No se establece un plazo específico de protección, mas de los comentarios de BIRPI que sirven de base para este análisis, se desprende que una vez que el nombre comercial deje de ser utilizado, no habrían motivos para otorgarle protección. Por supuesto, dentro de este comentario no se incluye a los nombres comerciales notorios que por tal carácter tienen otro tratamiento, no siendo el uso en el país un requisito para otorgarle protección.

Comparando esta Ley con el Convenio de París, podríamos afirmar que los vacíos como el de la falta de definición de lo que constituye un nombre comercial, como también relativos al ámbito de protección y a la forma, fueron llenados. Creemos que esta Ley Tipo avanza en cuanto a completar algunos vacíos estableciendo reglas que, al margen de su eficacia, constituyen aquellos focos que a nuestro criterio requieren ser reglamentados para evitar conflictos por defecto de ley.

¹²⁵Ibid. pg. 86

1.3 Ley Uniforme Benelux sobre marcas

Bélgica, Holanda y Benelux firmaron el Tratado Benelux en Bruselas el 19 de marzo de 1962, entrando en vigor en los tres países mencionados el 1° de enero de 1971. Este tratado tiene una vigencia de 50 años y podrá mantenerse en vigor por periodos sucesivos de 10 años, a menos que una de las partes notifique a la otra con anticipación de un año, su deseo de no prorrogar la vigencia.

Para Eric D. Offner la Ley Uniforme de Benelux constituye un ejemplo del afán Europeo de lograr la integración económica del mundo libre, armonizando las legislaciones de varios países.¹²⁶

Este Tratado no contiene ninguna norma específica dedicada a regular el nombre comercial. Podrían ser aplicables quizá por analogía las regulaciones sobre marcas, aún cuando no existe norma a este respecto, por lo cual no pueden vertirse comentarios.

1.4 Comunidad Andina

El primer Acuerdo de Integración Subregional fue celebrado en mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, quienes suscribieron este tratado con el objeto de "promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países y acelerar su crecimiento mediante la integración económica a fin de mejorar el nivel de vida de sus habitantes."¹²⁷

Venezuela participó en las negociaciones de agosto de 1966, incorporándose al mismo sin firmarlo. La firma fue hecha el 13 de febrero de 1973, como resultado de las gestiones realizadas por el grupo andino y las deliberaciones de sus representantes con los delegados de Venezuela para acordar su adhesión. Por su parte, actualmente Chile ya no forma parte de la ahora llamada Comunidad Andina. El nombre cambió recientemente en el Protocolo de Trujillo que fue ratificado por Venezuela el 30 de diciembre de 1996.

La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 128, ha reconocido por vez primera a nivel subregional, que el nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro, vale decir, que la protección del nombre no está supeditada a su registro. No establece, tampoco, cómo se adquiere el derecho sobre el nombre comercial al igual que el

¹²⁶ D'Offner, Eric, "La Convención Benelux sobre Marcas", Revista Mexicana de la propiedad industrial y artística, Nor. 5, enero-junio de 1965, pg. 43 y sgtes

¹²⁷ Pico Mantilla, Galo, Derecho Andino, Artes Gráficas Señal, Impreseñal Cía Ltda, Quito, 1992, pg. 17

Convenio de París, sin embargo remite a las normas internas de cada país para regular la protección del nombre comercial.

Igualmente establece el artículo en mención que si el nombre se registra mediante un procedimiento similar al de las marcas, se le hace extensivas las normas relativas a las marcas. Es evidente que se trata de unificar cualquier norma interna relativa al nombre comercial, sujetándola a las normas existentes sobre marcas. Pareciera que existe en la Decisión un ánimo de equiparar al nombre comercial con la marca.

La disposición que comentamos mantiene los mismos vacíos que fueron comentados al tratar lo relativo al nombre comercial en el Convenio de París. Persisten vacíos como los del modo de adquisición del derecho sobre el nombre comercial, la definición del nombre comercial, la extensión del derecho sobre el nombre comercial.

Los países que conforman la Comunidad Andina tienen la obligación de reglamentar el artículo 128, pues este por sí solo es insuficiente para poder otorgar protección al nombre comercial. Creemos importante mencionar en forma resumida y a manera ilustrativa, la forma como Perú reglamentó este artículo, habiendo cubierto algunos vacíos que a nuestro criterio deben ser reglamentados por las leyes internas indefectiblemente.

En Perú la Ley General de Propiedad Industrial en sus artículos 159 al 172 reglamenta por remisión de la Decisión 344, siendo en este caso de aplicación subsidiaria la regulación sobre marcas. La ley en mención establece una definición para el nombre comercial "se entiende como nombre comercial el signo o denominación que sirve para distinguir a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial."

Baldo Kresalja, comentando esta Ley afirma que "Si el nombre se registra mediante un procedimiento similar al de las marcas, la protección tendrá necesariamente nivel nacional, pero si no se le registra, entonces la protección se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva, pudiéndose, claro está, extender a todo el país si existiera difusión masiva del mismo."¹²⁸

¹²⁸Kresalja, Baldo, "Modificaciones al régimen común sobre propiedad industrial", En Themis Nro 27, Lima Pontificia Universidad Católica, pg. 16

La Ley General de Propiedad Industrial, señala que el derecho a un nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, constituyendo prueba de uso entre otras, la licencia de funcionamiento del establecimiento en la que conste el nombre comercial, la escritura de constitución social o su modificatoria en la que conste la denominación social que se desee registrar como nombre comercial, o cualquier otro documento oficial de autorización o registro del establecimiento, en los que conste el nombre comercial.

Para gozar de los derechos de protección no se requiere que el nombre esté registrado. Cualquier persona natural o jurídica dedicada en el país a una actividad económica, puede registrar el nombre comercial que emplea. El registro de nombres comerciales se efectúa de acuerdo al procedimiento para el registro de marcas en lo que fuese aplicable, utilizándose también la clasificación empleada para el registro de marcas.

La protección del nombre comercial no se extiende a los productos que fabrique o a los servicios que presente su titular, es decir que el objeto social de la empresa, carece de relevancia, únicamente se protege el nombre comercial que hace distintiva una empresa de otra.

En Perú existe una cierta protección para cualquiera que obtuvo un registro de marca, es decir que éste puede adoptar el mismo signo distintivo como nombre comercial. Asimismo, el titular de un nombre comercial puede adoptarlo como marca registrada.

El nombre comercial deja de existir sólo con el cierre definitivo del establecimiento o el cese de la actividad económica, existiendo la prohibición de ser dado en licencia. La cesión puede ser hecha conjuntamente con la empresa o establecimiento que venía usándolo.

El titular de un nombre comercial podrá oponerse al registro o uso de un nombre comercial idéntico o confundible cuando se trate de la misma o muy parecida actividad económica y al registro o uso de marcas idénticas o confundibles con su nombre, respecto de productos o servicios que, por la vinculación con la actividad económica por él desarrollada, podrían inducir a error al público consumidor.

Constituye importante citar la Resolución Nro. 001230-93-INDECOPI del 1° de julio de 1993, emitida en Perú, que establece que "los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica suscrita en Washington en 1929 y de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o accionar como propietarios de

dichos nombres comerciales, presentando la documentación oficial- debidamente legalizada y traducida- que demuestre fehacientemente su uso en el país. Constituyendo pruebas de uso entre otras las señaladas en el artículo 162 de la Ley General de Propiedad Industrial.¹²⁹

Para Baldo Kresalja, "esta resolución distorsiona ilegal e injustificadamente las disposiciones de la Ley General de Propiedad Industrial sobre esta materia." Continúa el citado autor que - "el uso de un nombre comercial extranjero- ha debido estar contenido en una norma de jerarquía similar a la Ley General de Propiedad Industrial, o, en todo caso, mediante un Decreto Supremo en el que se proponga soluciones que no desdibujen- como en efecto ha ocurrido- a la institución del nombre comercial."¹³⁰

La Ley General de Propiedad Industrial de Perú establece que todo lo relativo al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no exista disposición especial, se rige por las reglas establecidas para las marcas de productos y servicios.

Resulta de particular interés tener en cuenta con carácter ejemplificativo, la forma como Perú reguló el nombre comercial, resultando que muchos vacíos existentes tanto en la Decisión 344 como en el Convenio de París fueron contemplados en esta Ley interna. Nuestra intención al incluir la forma como Perú reguló esta materia en el presente tema, fue únicamente con fines ilustrativos y a fin de demostrar que los vacíos cubiertos por este reglamento, constituyen los mismos que al comentar las normas sobre el Convenio de París y la Decisión 344, mencionamos como focos de conflicto por defecto de ley.

En lo que respecta a la Decisión 344, es claro que cada país tiene el deber de reglamentar los vacíos existentes a fin de proteger los derechos de los titulares de nombres comerciales tanto nacionales como extranjeros. Sólo con la aplicación de estos reglamentos podrá juzgarse si evidentemente constituyen un instrumento de defensa del titular de derechos y del público consumidor.

¹²⁹Norabuena Casanova, Jorge, "La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú". Industrialgráfica S.A. Chavín, Lima Perú, 1994, pg. 94

¹³⁰Kresalja, Baldo, ob. cit. pg. 17

1.5 Convención de Washington

La Convención General Interamericana sobre Propiedad Marcaria y Comercial fue firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, teniendo como partes firmantes a Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Colombia.

Es de utilidad referirnos a la Convención de Washington en forma breve, por cuanto en este instrumento se reglamenta el nombre comercial de un modo interesante que merece atención. Partiendo principalmente de la finalidad de la Convención que constituye proteger el nombre comercial de un nacional o extranjero domiciliado en un país miembro, en todos los otros países partes de la Convención. Esto significa que la Convención puede ser invocada a fin de obtener la protección del nombre comercial en los Estados partes, por los nacionales de los otros Estados contratantes y por los extranjeros domiciliados que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la Convención.

Es requisito para solicitar la protección, según este Convenio, que el titular lo haya adoptado y usado legalmente en un país miembro, no siendo necesario haberlo depositado o registrado ante las autoridades competentes. La protección del nombre comercial es equiparable al de las marcas pues se fundamenta en la exclusividad de su titular y en la facultad que le asiste de impedir su uso por parte de terceros, no sólo como nombre comercial sino como marca.

Como se puede apreciar, a diferencia del Convenio de París y la Decisión 344, la fuente del derecho sobre el nombre comercial es el uso. Cuando se trata de una persona natural, el uso de su propio nombre en los negocios que desarrolla, para darse a conocer como comerciante, es suficiente para dar origen a este derecho. Con respecto a la persona jurídica, es necesario que el nombre comercial se adopte previamente en los estatutos, de acuerdo con las leyes del país de que se trate y posteriormente que éste se use efectivamente en los negocios para identificar a la sociedad.

Afirma Metke, que además "este derecho debe haber constituido con anterioridad al derecho del tercero contra quien se reclama, obedeciendo el principio que el primero en el tiempo es el primero en el derecho"¹³¹ Se refiere al primero en usar y no en registrar como en las marcas.

Con respecto a la confundibilidad entre nombres comerciales o éste y una marca, se establece que esta se origina si existe identidad o similitud entre los signos que pueda inducir a error y que se apliquen a los mismos productos o al mismo ramo de negocios. Esto se deriva de la protección que otorga la Convención en su artículo 16 que establece que ésta consiste en la prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante para el mismo ramo de negocios.

La Convención establece, a diferencia del Convenio de París, acciones para la defensa de los derechos sobre el nombre comercial, sin embargo, su ejercicio se sujeta a las disposiciones a este respecto que cada país establezca. Pueden interponerse la oposición a la adopción, uso, registro o depósito de un nombre comercial y la prohibición de uso o la cancelación del registro de un nombre o de una marca.

Para que la pretensión del titular de un nombre comercial prospere en contra del tercero que se encuentra infringiendo sus derechos, según el artículo 18 de la Convención, se debe haber utilizado y adoptado el nombre comercial efectivamente en cualquiera de los Estados contratantes con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuya cancelación se pretende, o con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial cuya prohibición de uso se demanda; además, los signos deben ser substancialmente idénticos o engañosamente semejantes y por último, el nombre comercial en que se fundamenta la acción debe haberse empleado con anterioridad y debe continuar en uso en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías distinguidos con la marca infractora, o en los mismos negocios para los que se utiliza el nombre comercial infractor.

Con respecto a la Competencia para aplicar las normas, se establece que cada Estado debe velar por la protección del nombre comercial en el país, estableciéndose la posibilidad de impartirse la protección de oficio o a petición de parte interesada.

¹³¹Metke, Ricardo, "Procedimiento de Propiedad Industrial", Cámara de Comercio de Bogotá, Santafé de Bogotá, junio de 1994, pg. 230

Algunos países como Colombia y Perú, utilizan esta Convención como un instrumento indispensable en la solución de conflictos y regulación de esta materia por sus leyes nacionales. De lo comentado y resumido puede apreciarse que este Tratado regula de un modo más eficaz la materia del nombre comercial, sin embargo, existen algunas complicaciones derivadas de la interpretación o aplicación de los preceptos, más que nada por la deficiente traducción que se hizo de este importante Convenio.¹³²

1.6 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue firmado el 1° de junio de 1968 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, quedando abierta la probable adhesión de la República de Panamá. La duración de este Convenio está sujeta a la del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.

El propósito de este Convenio, como el de la mayoría de tratados que regulan la materia de la propiedad intelectual, es el de uniformar las normas jurídicas a fin de asegurar una leal competencia en el ejercicio de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección a los consumidores.

www.bdigital.ula.ve

Señala este tratado que las disposiciones del Convenio son aplicables a los nombres con que se identifica una empresa o establecimiento mercantil en general cualesquiera que sean sus actividades específicas e inclusive la prestación de servicios. Coincide con la Ley Tipo en definir al nombre comercial como el nombre propio, de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento.

Como novedad trae este Tratado los supuestos prohibitivos de uso o de registro de un nombre comercial: Los que estén constituidos por nombres o patronímicos distintos del titular, o figuren éstos sin que medie consentimiento; los idénticos o semejantes a los que están inscritos, y cuyos titulares se dedican a actividades similares; los idénticos o similares a una marca registrada, de un tercero siempre y cuando los productos o servicios sean similares a las actividades del

¹³² Debido a la deficiente traducción hecha de este Convenio, fue necesaria la intervención de expertos como Bodenhausen, quien, preparó una Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en Estocolmo en 1967, con la cual se intentó obtener la interpretación homogénea, conforme la exposición de motivos dada en esta guía para cada artículo de la Convención. La finalidad de la Guía fue tratar de una manera muy sencilla las principales cuestiones relativas a la aplicación del Convenio y subsanar los errores de traducción.

establecimiento, cuyo nombre se pretende inscribir; los que sean contrarios a la moral, orden público o buenas costumbres.

Esta singular regulación evidentemente evitaría muchos problemas generados en el enfrentamiento entre derechos sobre marcas y nombres comerciales.

A diferencia del Convenio de París y de la Decisión 344, la protección del nombre comercial sólo se adquiere con el registro que debe ser efectuado de acuerdo al Convenio. Consecuentemente, la regulación es similar a la de las marcas registradas, es decir que el uso exclusivo se deriva del registro y en relación a las actividades a que se dedica el establecimiento y que se definen en la solicitud de registro.

Se encuentran enumerados en este Convenio una serie de derechos que ostenta el titular de un registro de nombre comercial que son: el derecho de oposición, el obligar al cese en el uso o imitación de su nombre comercial, resarcirse de los daños y perjuicios que le hubiera provocado el uso indebido de su signo distintivo, y denunciar los delitos previstos y castigados por la ley y actuar como parte actora en los juicios correspondientes.¹³³

La duración del derecho de propiedad del nombre comercial está condicionada a la vida de la empresa que identifica, sin embargo, una vez registrada alcanza una protección por tiempo indefinido. Similar a las marcas y supuestos, por supuesto, que ésta es renovable.

El derecho de propiedad sobre este signo puede extinguirse por: renuncia expresa, desaparición del establecimiento por cualquier causal jurídica, la cual debe ser declarada por el Registrador de Propiedad Industrial y por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del registro. Las causales de nulidad que son contempladas son cuando el registro fue solicitado con el objeto de perjudicar el mejor derecho de un tercero, cuando el nombre comercial fue registrado por un agente, abogado o representante de la titular que reivindicó derechos de prioridad en otro país centroamericano y por último, cuando se hizo en contravención a las disposiciones del Convenio.

Se regula también el procedimiento de registro del nombre comercial, los cuales se sujetan a las normas sobre marcas previstas en el mismo cuerpo legal. Existe un examen de fondo y de forma,

¹³³Fernández & Fernández, Central American Agreement for the protection of industrial property trademarks, commercial names and advertising slogans or signs, Guatemala, 1975, pg. 33

como también la publicidad necesaria para efectos de oposición por cualquier tercero que se considere perjudicado con el probable registro de un nombre comercial.

Trae también, algunas innovaciones sin embargo, al exigir el registro para la protección difiere del fundamento dispuesto por el Convenio de París y Decisión 344, estableciendo la protección de un nombre comercial independientemente de su registro. Quizá acertadamente se establece el registro como medio de mejor proteger el nombre comercial, sin embargo, el uso que constituye un elemento indispensable del nombre comercial no es condición necesaria, lo cual no deja de contrariar la función del nombre comercial que es la identificación de una empresa en forma efectiva.

Precisa reconocer que este Convenio es digno de reconocimiento por constituir el único Tratado que regula al nombre comercial en forma específica, resaltando el valor que tiene el nombre comercial y la necesidad de garantizar su protección a través de normas específicas. Al margen de su eficacia o correcta regulación, consideramos importante tan sólo el hecho de haber dedicado atención a esta figura relevante.

2. POLITICA DE PROTECCION EN VENEZUELA

Para comprender el régimen jurídico actual del nombre comercial en Venezuela, es necesario partir del rango de aplicación jerárquica de los Tratados y leyes vigentes actualmente. Solamente de esta manera, podremos apreciar los grandes cambios que, en nuestra opinión, debieran introducirse para el nombre comercial en la nueva Ley de Propiedad Industrial.

La jerarquía de aplicación coloca al Convenio de París y Acuerdo GATT-TRIPS en primer lugar, en segundo a la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y por último la Ley de Propiedad Industrial de 1955. Sin embargo, persiste vigente el Reglamento de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena en tanto no fue expresamente derogado.

Implica esta enumeración la aplicación prioritaria en el orden de su enumeración. Esto quiere decir que son aplicables en este orden en la medida que no entren en conflicto con una disposición superior. Con respecto al nombre comercial, precisa hacer especial referencia únicamente a la Ley de Propiedad Industrial de 1955, dado que el Convenio de París y la Decisión 344, fueron analizadas en el punto precedente. Evidentemente, al encontrarse en vigencia ambos, son también aplicables dichas normas con respecto al nombre comercial.

2.1 Ley de Propiedad Industrial de 1955

El nombre comercial en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, se encuentra regulado bajo el Capítulo IV, titulado "De las marcas comerciales", sin embargo se hace bajo el término "denominación comercial". Indirectamente en el artículo 27 se otorga una definición de lo que constituye una denominación comercial, estableciéndose así: "La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial agrícola o minero, se llama denominación comercial."

Del artículo en mención se desprende que el nombre comercial es considerado bajo la Ley Venezolana como un tipo de marca, la que en lugar de identificar un producto o un servicio, identifica una empresa o establecimiento comercial. Al equiparar el nombre comercial/denominación comercial a las marcas, evidentemente le hace aplicable también las normas relativas específicamente a las marcas. Sin embargo, ¿cuáles de estas normas no contravienen al Convenio de París y la Decisión 344?

De hecho la definición de lo que es un nombre comercial únicamente amplía lo dispuesto por el Convenio y la Decisión 344, sin embargo, al establecer que el nombre comercial es un tipo de marca, indirectamente lo está equiparando a las particularidades de este signo distintivo en cuanto al modo de obtención de propiedad, la duración, el registro para poder ser susceptible de reconocimiento de derechos y demás requisitos exigidos para que un signo distintivo sea objeto de derechos como marca.

La regulación del nombre comercial en la Ley de Propiedad Industrial tenía como presupuesto básico el registro como requisito necesario para la adquisición de derechos, no siendo relevante el uso. El primero en registrar la denominación comercial constituía quien podría fungir como único titular y reclamar por tanto la exclusividad, haciéndola oponible a cualquier tercero. Este requisito de registro por supuesto es incongruente con lo propugnado por el Convenio y la Decisión 344 comentados, en los cuales la protección de un nombre comercial tiene que ser dada al margen de haber sido registrado o no.

Por otro lado, como bien ha sido analizado en el Primer Capítulo el nombre comercial y la marca presentan funciones diferentes y por lo cual, su regulación también tendría que sujetarse a principios acordes con las características de cada signo. Evidentemente, el registro de un nombre comercial tendría que estar sujeto a requisitos menos rigurosos que los exigidos para la marca, por ejemplo en

cuanto al análisis de confundibilidad entre nombres comerciales dependiendo del giro de negocio y no únicamente de la clasificación internacional, como se hace cuando se trata de marcas.

El artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que por vía de excepción podrá registrarse como si fuera una denominación comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial, como por ejemplo en las sociedades civiles prestadoras de servicios no comerciales.(Estudios de Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Médicos, entre otros)

En el artículo 29 se establece que la denominación comercial sólo podrá registrarse para distinguir la correspondiente firma o empresa en uno o mas ramos determinados de operaciones o actividades. Esto demuestra la amplitud de posibilidades existentes para el registro de un nombre comercial dependiendo del giro de la empresa. Sin embargo, no consideramos relevante esta disposición, salvo el permitir registrar un nombre comercial en más de un ramo.

Los incongruentes y deficiencias de la regulación del nombre comercial en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 intentaron ser paliados por la aplicación del Convenio de París, Decisiones de la Comunidad Andina y por supuesto, TRIPS, ratificados por Venezuela, sin embargo persisten vacíos y conflictos en cuanto a la interpretación de estos Tratados y su aplicación a casos concretos.

Como se mencionó, el régimen jurídico impuesto en el cuerpo legal en comentario, adolece de ciertos inconvenientes, sin embargo puede apreciarse que a través de la aplicación de la Decisión 344 se pretende establecer un nuevo marco jurídico para esta figura intentando subsanar las deficiencias señaladas. El problema radica en que como fuera comentado, los propios Tratados tienen también deficiencias, por tanto, creemos que la efectiva aplicación de estas normas tendrá que ser analizada casuísticamente.

Existe el principio de libertad de elección del nombre comercial, inspirado en el régimen de marcas, es decir que no hay necesidad que este coincida con la razón social de la empresa o el nombre civil del empresario. Tan es así que al nombre comercial / denominación comercial no se le exige ningún otro requisito especial que no se exija a las marcas. Por esta razón cualquier signo que sirva para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial es susceptible de protección como denominación comercial.

Esta interpretación nos inclina a pensar que al margen de la definición que se dio de denominación comercial, se permite el registro de nombres comerciales constituidos por otros signos, por ejemplo

los gráficos, los que según la doctrina analizada no podrían constituir nombres comerciales. Sin embargo el artículo 34 expresamente señala que no podrán registrarse las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso se especifica que el registro sólo protegerá la parte característica.

El reconocimiento del principio de libertad de elección trae como consecuencia que el principio de unidad del nombre comercial sea abandonado en tanto se da cabida a que una empresa pueda tener diversos nombres comerciales, o un mismo nombre comercial redactado en versiones diferentes.

Aún cuando el registro no es necesario para la adquisición de derechos sobre el nombre comercial, sí lo es para garantizar la protección, siendo irrelevante el uso y la adopción del mismo. Es decir que lo único que confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico comercial constituye el registro bajo el mismo procedimiento que el dispuesto para las marcas.

Se puede apreciar que el derecho sobre el nombre comercial puede nacer también del uso, no obstante, sólo los titulares de denominaciones comerciales registradas tendrán todas las facultades reconocidas por la Ley de Propiedad Industrial. Particularmente, solo ellos poseerán las acciones previstas en defensa de sus derechos de exclusividad. Entonces caemos en esa disyuntiva de "no hay derecho sin acción", pues ¿cómo podría un titular defender el derecho sobre un nombre comercial si no tiene las acciones necesarias para hacerlo valer.?

No es objeto de este estudio el analizar pormenorizadamente las formalidades que la Ley de Propiedad Industrial exige para registrar una denominación comercial, en tanto estas constituyen las mismas que las exigidas para las marcas, es decir, novedad, distintividad, veracidad, lícito y ser representados gráficamente. Únicamente nos hemos detenido en aspectos puntuales que merecen atención por su incongruencia en cuanto a la aplicación y contradicción con la Convención de París, la Decisión 344 y TRIPS, ratificados por Venezuela.

El hecho que las normas aplicables a las marcas lo sean también a los nombres comerciales, según la Ley de Propiedad Industrial, conlleva al empleo por analogía de una serie de principios. Por citar el derecho exclusivo de utilizarlo en el comercio y la facultad de impedir que un tercero utilice, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante en el mismo sector comercial. Igualmente existe la facultad de entablar oposición a aquellas solicitudes de marcas y otros signos distintivos que guarden semejanza con su nombre comercial prioritario. De hecho el interés legítimo se le reconoce

a quien registró primero su nombre comercial, la consecuencia de ello por cierto es que el titular de un nombre comercial simplemente usado no posee tal facultad , como tampoco la poseerá quien tenga registrado su nombre comercial en el Registro Mercantil.

Otro punto de particular importancia constituye el del riesgo de confusión y asociación. Según la Ley de Propiedad Industrial, se impide registrar un nuevo nombre comercial cuando entre éste y el anterior exista riesgo de confusión, sin embargo, no se impide el acceso registral cuando únicamente exista riesgo de asociación.

De esta breve descripción de lo que trae la Ley de Propiedad Industrial de 1955 sobre la protección del nombre comercial se puede apreciar que el nombre comercial usado solamente, sin registro, se encuentra menos protegido que aquel que fue registrado. En este punto será fundamental la doctrina que la Administración y los Tribunales sienten a la hora de aplicar el artículo 8 del Convenio de París y el 128 de la Decisión 344 para la protección del nombre comercial.

Si tenemos en cuenta los principios por los que se rige la protección del nombre comercial unionista, nos daremos cuenta que este entra en grave conflicto con la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que continúa siendo un importante soporte de las decisiones administrativas venezolanas. "En primer lugar, no se precisa que el nombre comercial esté registrado en el país de origen, ni en el país donde se reclama la protección. El segundo principio se refiere a la equiparación del nombre comercial unionista a los nombres comerciales nacionales. " ¹³⁴ Así mientras el titular de un nombre comercial extranjero registrado solamente en su país tendrá en Venezuela las facultades que integran el contenido del nombre comercial registrado, el nombre comercial usado en el extranjero se equiparará al nombre comercial venezolano simplemente usado.

La administración venezolana y tribunales nacionales, de acuerdo con la interpretación estricta del artículo 8 del Convenio, pueden establecer que el nombre comercial extranjero sólo se protegería en la medida en que el mismo hubiese sido usado en el país donde se reclama la protección. Pues bien, esta interpretación no es normalmente seguida pues sigue primando en Venezuela el registro sobre el uso, inclusive de los nombres comerciales. Esta primacía se desprende de las cifras aproximadas de nombres comerciales registrados en SARPI. Según un reciente informe, en Venezuela existen 39,217 nombres comerciales registrados en Venezuela. Comparando esta cifra con el número de marcas de productos registradas que asciende a 198,022 y de marcas de servicio

¹³⁴Gómez Montero, Jesús, "La Regulación del nombre comercial en el Derecho Español", En Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la Aippi, Barcelona 1992, Imprenta Altés, SL, pg.385

que asciende a 5,749, podemos confirmar que se trata de uno de los rubros con mayor número de registros. ¹³⁵

En Venezuela uno de los grandes focos de conflicto es el que se desprende de los titulares de un registro de nombre comercial en la Oficina de Propiedad Industrial con aquellos nombres comerciales que fueron registrados junto con las empresas en el Registro Mercantil. Es evidente que al tener alcance nacional el Registro de Propiedad Industrial éste tiene mayor nivel de protección, sin embargo, nos preguntamos ¿qué sucede con quienes registraron sus empresas en el Registro Mercantil, en una cierta jurisdicción y que inclusive la utilizan efectivamente?, ¿tendrán éstas protección beneficiándose del uso efectivo que del nombre comercial vienen haciendo?

Es importante reconocer que aún existen dudas sobre cuáles son las posibilidades o facultades que asisten al titular de un nombre comercial extranjero usado en el país. Dudas que no solamente perjudican a quienes se consideran titulares de un nombre comercial sino también al público consumidor, quien por falta de delimitación puede verse afectado al no poder identificar con precisión empresas que coexistan con nombres idénticos o similares, por existir sistemas de registro que en la práctica no se relacionan.

La importancia de este tema estriba en poder delimitar las facultades del titular de un nombre comercial nacional y extranjero no inscrito, pero usado en Venezuela y en el país de origen. Concretamente deberá precisarse si tal nombre comercial podrá oponerse en la vía administrativa a un registro posterior, si tal nombre comercial goza de derechos por el solo uso, y por supuesto de los conflictos que se evitarían si se lograra una respuesta adecuada a los intereses de los titulares de dichos nombres y por supuesto del público consumidor.

Precisar el contenido del derecho sobre el nombre comercial constituye de vital importancia a nivel nacional e internacional.

¹³⁵SARPI, Informe de fecha 1 de octubre de 1997, Dpto de Computación. Firmado Irene Fleitas De La Cruz. Marcas Registradas en Venezuela (cifras aproximadas) Marcas de Producto, 198,022, Nombres comerciales 39217, Marcas de servicio 5749, Lemas comerciales 4580, Total 245,568.

3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UN NOMBRE COMERCIAL

Constituiría muy extraño titular a un capítulo de esta tesis Protección del Nombre Comercial, sin especificar claramente cuáles son los derechos que han sido o debieran ser protegidos a favor del titular del nombre comercial y las obligaciones que le son inherentes en contraprestación de otorgarle determinada protección. Es únicamente en base a este tema con el cual lograremos concertar un equilibrio entre ambos en materia de protección.

3. 1. Derechos

3.1.1 Uso exclusivo

El propietario de un establecimiento tiene el derecho exclusivo de usar el nombre comercial, el cual tendría que ser distintivo de cualquier otro de igual o giro similar. Este derecho se traduce en una abstención, por parte de terceros de usar dicho nombre comercial o uno semejante. Lo importante en este punto es evitar la confusión y asociación del público consumidor, por lo cual se requiere una cierta distintividad al grado de evitar estos riesgos.

El ámbito de exclusividad no se restringe a la zona geográfica donde el nombre comercial es utilizado efectivamente sino que guarda mayor relación con la clientela potencial y efectiva que la empresa tenga. Es decir que dependerá del grado de conocimiento que de cierta empresa tenga el público consumidor, al margen de su uso en el territorio o en el extranjero.

Normalmente al hablar de exclusividad se cree que esta va en relación directa con una determinada zona geográfica y por tanto nos transportamos a la geografía política e imaginamos municipios o regiones que se circunscriben a ámbitos territoriales. Así al hablar de exclusividad en cuanto a un nombre comercial, es común primero tratar de ubicarlo territorialmente, lo cual no es un elemento de juicio importante para delimitar los derechos de determinado nombre comercial.

Creemos que tiene mayor importancia el concepto de "clientela efectiva", que es el conjunto de personas que mantienen relaciones continuas por demanda de bienes o servicios con determinada empresa. La clientela no guarda relación con la zona geográfica donde la empresa se registró o donde se viene utilizando dicho nombre comercial pues puede inclusive sobrepasar estos límites. Este elemento sólo es existente cuando la empresa efectivamente funciona y como tal el nombre comercial se encuentra en uso como signo identificador de la misma. La exclusividad por tanto guardará una relación directa con la clientela efectiva que determinada empresa tenga.

3.1.2 Aplicación a productos y servicios

El titular de un nombre comercial también tiene el derecho de aplicarlo a los productos que elabore, distribuya o comercialice, o a los servicios que preste, dependiendo del objetivo de la empresa. Es decir que si constituye una empresa que comercializa alimentos, tiene el derecho de utilizar dicho nombre en la papelería, facturas, material publicitario, etc.

3.1.3 Registro y uso como marca

El nombre comercial, es muchas veces utilizado también como marca, por lo cual el titular del mismo tiene derecho de hacerlo, siempre y cuando éste término no sea descriptivo o genérico de los productos a los cuales se pretende aplicar dicho signo.

Frecuentemente un nombre comercial contiene elementos que son descriptivos como por ejemplo Compañía, Restaurante, Hotel, Distribuidora, etc. Sin embargo, estos términos al formar parte de una marca compleja, no son reivindicados por sí solos, sino en un conjunto. Esto quiere decir que lo único reivindicable constituirían los signos emergentes que traigan consigo novedad y distintividad. La parte central del nombre comercial, la que le otorga distintividad será la que constituya la marca, ya sea de producto o de servicio.

3.1.4 Cesión

El titular de un nombre comercial tiene el derecho de transmitir su nombre comercial. Por regla general la transmisión del nombre comercial se hace junto con el establecimiento que distingue por el valor que simbolizan ambos ante la clientela.

Es evidentemente que si se defendiera la posición de algunos doctrinarios que afirman que el nombre comercial puede cederse por separado de la empresa, podría correrse el riesgo de ocasionarse un perjuicio al público consumidor quien al conocer un determinado nombre comercial, conoce de por sí la empresa. Si el nombre comercial es cedido sin la empresa, al asociarse este nombre a otra empresa, conllevará que el público piense que es la misma que solía identificar con el nombre comercial.

3.1.5 Licencia

El titular de un nombre comercial puede autorizar a un tercero que lo utilice como nombre comercial, e incluso como marca. Existen muchos casos de compañías extranjeras que conceden licencias de uso de sus nombres en territorios donde prefieren no establecerse como empresa. Sin embargo, en este caso un factor a considerar constituiría el uso del nombre comercial en forma efectiva. Es decir constituiría necesaria la existencia de un establecimiento que lo ostente en el país.

Es frecuente que compañías subsidiarias se constituyan bajo el mismo nombre comercial, utilizando como parte central de su nombre comercial la marca que fue motivo de licencia de uso. La empresa subsidiaria es una persona jurídica independiente, cuya responsabilidad se limita a su capital. "Por tanto, interesa al consumidor que incluso una empresa filial de propiedad exclusiva o controlada por mayoría, utilice un nombre que lo distinga claramente de su empresa matriz en la mente del consumidor medio. En muchos casos, basta añadir a la denominación social alguna indicación referente, por ejemplo al país o lugar en que funciona la filial, a fin de impedir que los consumidores las confundan."¹³⁶

La situación se complica cuando no media licencia y se utiliza una marca como parte de un nombre comercial. Si bien esto es considerado infracción, dependerá de donde se registró el nombre comercial conteniendo la marca. Vemos con dificultad remover una marca de un nombre comercial registrado en el Registro Mercantil, aunque supuestamente, constituye legal accionar con este fin.

La posibilidad que coexistan empresas con los mismos nombres, o conteniendo el nombre de marcas ya registradas, como ya fue mencionado, se deriva de la independencia y falta de conexión existente entre el Registro de Propiedad Industrial y el Registro Mercantil. No resultaría difícil que la búsqueda de antecedentes se haga en ambas dependencias a fin de verificar si el nombre que se pretende registrar ya fue registrado por otro como marca o como nombre comercial. Evidentemente la reserva de nombre que se hace en el Registro Mercantil sólo es verificada en una cierta circunscripción y sólo a nivel de Registros Mercantiles, sin embargo no se hace a nivel Registro de Propiedad Industrial, lo cual origina duplicidad de registros a nombres de titulares diferentes.

¹³⁶Grupo de consultores en Cuestiones Relativas a las marcas, citado por Romero Martín, Michaus, Régimen Jurídico del nombre comercial en México, 1984, Universidad Iberoamericana, pb. 245

3.1.6 Oposición

El derecho a la exclusividad que el titular tiene de un signo distintivo se traduce en una obligación de no hacer por parte de terceros, es decir, de no utilizar el mismo nombre para el mismo giro de negocio o uno relacionado.

El titular de un nombre comercial tiene el derecho de oponerse al registro de una marca o un nombre comercial confundible o asociable con el suyo. Es decir que tendría todo el legítimo interés para evitar que este signo sea concedido tanto como marca o como nombre comercial.

3.1.7 Sanciones pecuniarias y reclamo de daños y perjuicios

Una vez decretada la infracción, el afectado tendría el derecho de reclamar sanciones pecuniarias y a reclamar daños y perjuicios si el uso de un nombre comercial idéntico o similar, ilícitamente, le ha generado un perjuicio susceptible de ser cuantificado económicamente.

3.1.8 Protección en el extranjero

Partiendo del principio de la asimilación a los nacionales que contiene el artículo 2 del Convenio de París, y que constituye una de las normas básicas en relación al artículo 8 del mismo, un nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin necesidad de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

3.2. Obligaciones

3.2.1 Uso

Algunas discrepancias han sido generadas a raíz del uso como requisito fundamental para obtener derechos sobre un nombre comercial. Sin embargo, consideramos interesante este punto y reconocemos que constituye una obligación por parte del titular del nombre comercial el de utilizarlo en forma efectiva. Es de esta única manera como cumplirá el nombre comercial su función.

El uso debe ser público, es decir, debe exteriorizarse ante terceros y ser difundido por los medios posibles, a fin que el consumidor pueda beneficiarse de él por un lado y el titular exigir la exclusividad.

Naturalmente, el uso del nombre comercial no debe inducir a error o confusión, ni debe tener una intención de mala fe o ilícita, como el de desviar la clientela de los competidores.

Por otro lado también la continuidad es fundamental. No existen normas al respecto, sin embargo, este uso continuo será el que logrará hacer que el nombre comercial cumpla su objetivo de identificación por parte del público consumidor y por supuesto, pueda obtener una clientela efectiva.

La forma y los límites del uso tendrían que ser analizados dependiendo de la empresa que porte un determinado nombre comercial. Lo que es evidentemente necesario para que se materialice una determinada protección es el uso efectivo de un nombre comercial.

3.2..2 Evitar que el signo se convierta en genérico o descriptivo

El titular de un nombre comercial, mas que por obligación, por precaución tendría que evitar que el nombre elegido se convierta en genérico del giro que distingue. Si ocurriera esto, perdería su poder distintivo y por tanto se diluiría su poder de atracción, pasando consecuentemente este término al dominio público.

4. INTERES PROTEGIDO

Existen dos intereses esenciales que en materia de propiedad industrial son protegidos, uno es el interés privado que constituye el del titular de cualquier derecho de propiedad industrial y el otro es el interés público representado por el público consumidor.

En lo que respecta al tema del nombre comercial, coinciden también ambos intereses en protección de los cuales deben ser dictadas las normas que regulen la materia y las decisiones judiciales o administrativas que se emitan al respecto.

Se trata ante todo de proteger un equilibrio entre ambos intereses los cual coadyuvará a general una estabilidad propicia para fomentar un comercio pacífico y la preservación de un ambiente de confianza que permita incentivar la iniciativa individual y empresarial en favor del libre comercio.

4.1 Titular del nombre comercial

El interés que se protege al referirnos al titular es su reputación y el poder de atracción de la clientela por medio de su nombre comercial como signo de identificación de su empresa. Este es el

motivo por el cual muchos autores afirman que el nombre comercial junto con las marcas constituye el mayor capital de una empresa. "Cuando un establecimiento conquistó una cierta clientela, gracias al trabajo, a la inteligencia y probidad de su fundador, el nombre comercial se torna en una verdadera riqueza. Indentificándose con el propio establecimiento constituye su insignia, o señal de reunión de clientela."¹³⁷

El nombre comercial identifica a una determinada empresa en el ejercicio de su actividad comercial, creando una identidad corporativa frente a su clientela. En tal sentido, se protege el derecho de explotar con exclusividad y el derecho de conservar la clientela ganada a través de inversión no solamente en tiempo sino también en dinero.

La empresa constituye una fuente, al ser un sujeto de derechos y obligaciones, que puede ser de productos o de servicios. Como fuente, se protege la necesidad de ser cabalmente identificada y no confundida con otra por cuanto privaría al empresario de conservar y acrecentar su clientela efectiva.

La confusión de la fuente de un producto o de un servicio, que se derivaría de la confusión entre dos nombres comerciales perjudica al empresario que bajo un signo de identificación obtuvo un cierto conocimiento y reconocimiento de determinado sector del público consumidor. Es por tal motivo que en casos de infracción de un nombre comercial, el perjuicio no sólo consiste en una desviación de la clientela sino también en la apropiación de un nombre comercial como fuente de atracción de una clientela. El nombre comercial no es únicamente un signo de identificación, es también un importante elemento de competencia entre empresas.

"Todo comerciante honesto puede garantizar a su establecimiento contra cualquier manipulación fraudulenta, colocando en sus mercaderías una señal que representará responsabilidad que asume por la integridad que vende. Es la garantía de la libertad comercial y el mejor medio que tiene para protegerse, ante el industrial o vendedor de sus productos."¹³⁸

El nombre comercial por tanto, es una suerte de colector de clientela, que muchas veces adquiere un valor mayor que la mercadería, o los servicios, que distingue, por lo cual produce rentas que tienen que ser protegidas, una suerte de monopolio, por lo cual, se tiende a proteger el mismo contra

¹³⁷ Allart, Henri, citado por Chavez, Antonio, "Nome comercial, so exclusivo, violación, represión", Revista Forense, v. 261, enero-marzo 1978

¹³⁸ Bendito de Faria, Antonio, citado por Chavez, Antonio, ob. Cit, pg. 196

la competencia desleal. Es precisamente en su función y en la relación con el titular que se hace merecedor de protección.” Ellas son justas porque dan una garantía de propiedad industrial. Yo digo propiedad, y ¿existirá alguna mas sagrada el que el nombre de un fabricante que, por su trabajo asiduo , una conducta sin mancha y desvelos útiles, se colocó honradamente entre los benefactores de su país y los creadores de la industria? Si es gloriosos ostentar nombres ilustrados en la carrera de armas, de magistratura, de administración, e igualmente honroso consagrar el suyo por grandes servicios prestados a la industria, una de las principales fuentes de la prosperidad de un Estado (.....) El nombre de un fabricante que se tornó célebre por la superioridad constante de sus productos, y fidelidad y buena fe en sus relaciones comerciales, de la misma forma que el de una ciudad que creó un género de industria conocida y reputado en todas las partes del mundo son por tanto mas que una propiedad privada; forman una propiedad pública y nacional. Los productos revestidos de estos nombres son admitidos por toda parte con confianza; y es tal esta confianza que en muchos lugares de grande consumo ellos son recibidos sin abrir los fardos.”¹³⁹

4.2 Publico consumidor

El otro interés protegido constituye el del público consumidor contra una posibilidad de confusión, error o falsa asociación. El nombre comercial constituye para el público una garantía de calidad y por tanto de confianza en la elección de determinado servicio o producto.

Para el público consumidor, la calidad implica una determinada fuente o identificación de una empresa a través de un determinado nombre comercial. Es así que muchos servicios y productos ofrecidos por determinada empresa absorben dentro de la calidad que le es inherente a la propia fuente, lo cual también economiza en el público consumidor el tiempo de escoger entre los productos o servicios respaldados por un determinado nombre comercial.

Podría afirmarse que el nombre comercial se torna en una fuente de confianza para el público consumidor y como tal el interés protegido es permitir la total identificación de una empresa evitando coexistencia de nombres idénticos o similares en ramos iguales o relacionados.

Invoca Pouillet, “para quien el interés del nombre comercial es asegurar una garantía al consumidor y al fabricante: para el consumidor, ofrece la certeza de que recibe el producto o servicio que

¹³⁹ Conde de Chaptal, citado por Chávez Antonio, ob cit., pg. 195

realmente desea adquirir, para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus concurrentes y afirmar el valor de sus productos."¹⁴⁰

La Corte Suprema de Justicia de Venezuela en diversas sentencias afirma que "la materia marcaria está basada en la necesidad colectiva de que los productos con los cuales se comercian contengan un distintivo exclusivo que sirvan para diferenciarlos de los similares en el mercado sin que se presenten a confusión o error al público consumidor a quien asiste el legítimo derecho de no ser engañado con los productos de su preferencia que compiten en el mercado de libre competencia."¹⁴¹

Claramente se establece que al público consumidor se le protege del engaño o de la confusión que podría generarse cuando las empresas no se encuentran bien identificadas o los productos y servicios cabalmente diferenciados.

5. NOMBRE COMERCIAL EXTRANJERO

La protección del nombre comercial extranjero es un problema que poco a poco va adquiriendo actualidad e importancia derivado del constante tráfico comercial y del creciente interés de expansión de muchas empresas hacia otros mercados.

La materia de la protección del nombre comercial extranjero es expresamente regulada en el artículo 8 del Convenio de París, sin embargo es erróneo pensar que con esta regulación concluyen los problemas derivados de esta materia de gran interés. El problema no radica en la norma per se sino en la interpretación diferente que los distintos países hacen de ella.

Existen muchos países como Venezuela, donde no han sido dictadas normas específicas que regulen al nombre comercial y por supuesto, en defecto de ésta, no podemos afirmar que los Tribunales y autoridades administrativas se encuentran generando grandes innovaciones derivadas de la interpretación del artículo 8. Aunque podría parecer lo contrario cuando encontramos Resoluciones que afirman que "La adhesión en Venezuela a Convenios Internacionales como el Convenio de París y el Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio incluido el comercio de mercancías falsificadas), además de su condición de país miembro del Pacto Andino y por lo tanto su obligatoriedad a acogerse a las

¹⁴⁰ Pouillet, citado por Chávez, Antonio, ob. Cit, pg. 195

¹⁴¹ Resolución 117, en el caso TK vs TK, de fecha 25 de febrero de 1997, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial 410, Tomo I, pg. 507

decisiones emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 344 entre otras) implican el haber asumido una serie de compromisos tendentes a la protección de los derechos intelectuales entre ellos los de Propiedad Industrial a través de mecanismos que permitan salvaguardar los derechos adquiridos tanto por nuestro nacionales como por los nacionales de aquellos países miembros de los mencionados Convenios...¹⁴²

A pesar del interés de los países de velar por el cumplimiento de los Tratados Internacionales, lagunas como las que fueron expuestas en los propios Convenios son los que impiden el cabal cumplimiento de los mismos. Previo a cualquier interpretación por los diversos países firmantes son necesarias algunas precisiones en los propios Tratados, que llenen las lagunas y que muestren los lineamientos que debiera seguir cualquier interpretación, si por supuesto se quiere que ésta sea uniforme.

La consecuencia directa constituye que los nombres comerciales extranjeros se ven desprovistos de protección, no solamente por la ausencia de normas específica en determinados países sino también por los vacíos existentes en la norma internacional y la diferente interpretación de ella.

Sin embargo, conviene citar a Plaisant cuando afirma que " al margen de cualquier defecto el nombre comercial se encuentra directamente protegido en todo los países unionistas, igualmente ante la ausencia de normas internas al respecto."¹⁴³

La protección se encuentra establecida al margen de establecer la obligatoriedad de registrar el nombre comercial en todos los países de la Unión. Esta no solamente se garantiza con el artículo 8 sino también con los comentados sobre del trato nacional al extranjero. Por lo cual los extranjeros tendrían los mismos derechos y acciones que cualquier nacional. También las normas referentes a la protección de los extranjeros contra la competencia desleal que supuestamente se hace extensiva también a los nombres comerciales.

El problema para la aplicación del artículo 2 del Convenio de París no radica en otorgar protección a los titulares de nombres comerciales extranjeros que cumplan con los mismos requisitos exigidos a los nacionales, sino a aquellos que obviamente no puedan cumplir estas formalidades que muchas veces son aplicables únicamente a quienes constituyan empresas en el territorio nacional.

¹⁴²Resolución 6945 de fecha 22 de noviembre de 1995, emitida en el caso Yogen Fruz, publicada en el Boletín 397, Tomo II, pg. 459

¹⁴³Plaisant, "Traite de droit conventionnel international", p. 243, citado por Cartella Massimo en La protection du nom commercial étranger, Rivista di diritto Industriale, Año 1977, og- 512

El artículo 1.2 se limita a decir que la protección de la propiedad industrial comprende también a los nombres comerciales, sin embargo no se establece la forma en que será garantizada esta protección, igualmente el artículo 10 bis, 1) garantiza una protección efectiva contra la competencia desleal, por la cual se privará de derechos a quien pretenda utilizar ilegítimamente un nombre comercial que se preste a confusión con otro nombre comercial, sin embargo la represión a tal infracción o acto ilícito no es establecido.

En conclusión, el artículo 8 ni los demás pertinentes, establecen bajo que condiciones se protegerá un nombre comercial extranjero, ni el contenido del derecho de un nombre comercial extranjero, ni en que extensión será protegido el mismo, al margen también de la falta de definición de lo que es el nombre comercial.

El problema no es tanto el reconocimiento del extranjero como titular de derechos, en tanto cumpla las mismas formalidades impuestas al nacional, sino el de determinar, sobre la base de que ley será protegido en el país de importación. Es precisamente sobre este aspecto que resulta indeterminado el contenido del artículo 2 del Convenio de París.

El sistema creado por las normas del Convenio de París, sobre la protección del nombre comercial dejan en suspenso numerosos problemas. "Los problemas no se resuelven con la única pregunta de si determinar si un nombre comercial extranjero merece la misma protección que un nombre comercial nacional, sino al contrario, esta protección podría ser diferente y/o menor (quizá menos intensa) en cierto casos donde el sistema de protección del país de importación prevea un régimen diferente según sean o no sean cumplidas eventuales formalidades; las preguntas que se plantean se materializan en forma contraria de numerosos problemas."¹⁴⁴

Uno de los principales problemas parte de la falta de noción de lo que constituye un nombre comercial en los términos dispuesto por el artículo 8 del Convenio de París. Este problema constituye uno de los focos de contradicción en la interpretación de la norma por los diferentes países unionistas dado que este concepto puede variar de país a país. Conviene en este primer punto partir estableciendo qué ley es la aplicable para determinar la noción de nombre comercial y por tanto para determinar la forma de constitución.

¹⁴⁴Cartella, Massimo, ob. cit, pg. 514

Suponemos que en aplicación del artículo 8 del Convenio de París se parte de un reconocimiento de un determinado derecho sobre el nombre comercial en un determinado país, sin embargo el problema radica en establecer si este "nombre comercial extranjero" debe perfeccionar ciertos requisitos de conformidad a la ley del país importador para ser objeto de protección, requisitos que por supuesto no constituye el registro como nombre comercial, tal como expresamente es establecido por el Convenio, o si es suficiente el haber perfeccionado los requisitos según la ley personal.

Otro de los problemas de particular importancia constituye el de determinar la ley aplicable en caso de conflictos entre un nombre comercial nacional y uno extranjero, en caso de transferencia de nombres comerciales extranjeros, entre otras. Será la ley personal o la ley territorial? Qué consecuencias traería la aplicación de una u otra?

Generalmente los sistemas de algunos países de la Unión como Italia y Alemania, tienen como ley aplicable por excelencia a la territorial, por supuesto por ser la ley del país de importación el que supone debiera regir la forma de protección que podría acordarse al nombre comercial extranjero.¹⁴⁵

Esta solución no parece contraria a las demás disposiciones del Convenio de París. El artículo 8 no impone una forma de protección específica, como tampoco hace ninguna referencia al país de origen. Sin embargo nos preguntarnos si por analogía, podría aplicarse a los nombres comerciales la norma establecida en el artículo 6 quinquies, A, 1) referida al principio "telle quelle" aplicable a las marcas y que se guía por la ley del país de origen.

Según Bodenhausen, la respuesta es que esta disposición es estrictamente referida a la forma de los signos por la cual se remite a la ley del país de origen, sin embargo, expresamente remite a la ley nacional para cualquier materia adicional, así dice el mentado autor: "El párrafo 1 del Artículo se debe entender en el sentido de que ninguna marca de fábrica o de comercio podrá quedar excluida de la protección en alguno de los Estados de la Unión por el sólo hecho de no ajustarse, desde el punto de vista de los signos que la componen a las condiciones de la legislación de ese Estado, siempre que esté de acuerdo, a ese respecto, con la legislación del país de origen y que haya sido objeto en este último país de un depósito regular. Salvo esta excepción, que se refiere solamente a

¹⁴⁵Ebersbach, "Protection du nom commercial en Allemagne", RIPIA, 1962, 147, "Mosing, Protection du nom commercial en Autriche", RIPIA, 1962, 151 Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale I, Florence, 1900, pg. 201

la forma de la marca, y sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del Convenio se aplicará la legislación interior de cada uno de los Estados".¹⁴⁶

Pareciera en todo el contexto del Convenio de París, que la tendencia es a remitir a la ley territorial, por ejemplo el artículo 2 del "trato nacional" como afirma Bodenhausen en sus comentarios "las ventajas que pueden reivindicar los nacionales de los países de la Unión en cualquier otro país miembro consisten en la aplicación, sin discriminación, de la legislación nacional, tal como se aplica a los nacionales mismos del país"¹⁴⁷, el artículo 9, inciso 1) y 5) que reglamentan el secuestro de bienes que portan ilícitamente un nombre comercial, especifican que si la ley territorial no prevé esta medida, esta tendría que ser sustituida por "las acciones o los medios que la ley de ese país conoce a los nacionales bajo la ley territorial."

Por otro lado, el artículo 8 tampoco establece los motivos por los cuales tendría que protegerse al nombre comercial sin necesidad de registro, como tampoco se pueden deducir los conflictos potenciales que podrían generarse de un nombre comercial y consecuentemente justifican esta protección que podríamos llamar "todopoderosa", pues no se exige ningún requisito aparentemente. Tampoco se establecen los criterios que resolverían estos probables conflictos.

En la hipótesis de un conflicto de confusión entre un nombre comercial nacional y uno extranjero, cada uno de ellos regido por sus respectivas leyes personales, es obvio que las soluciones del conflicto dependerían de lo que cada una de estas leyes personales establezca como criterios de confusión. Por ejemplo tenemos que en la ley suiza, el nombre comercial goza de una protección territorial absoluta, en Venezuela se basa más que nada sobre el principio de la especialidad y la territorialidad, al igual que en Francia. En este sentido, si el nombre comercial ALBATROS AMIGOS pretende ser utilizado por un francés para un tipo de actividad diferente al nombre comercial ALBATROS usado anteriormente en Venezuela y en Suiza, si se rige el conflicto bajo las leyes personales, el uso del nombre comercial que haga la empresa francesa no contravendría las leyes francesas ni venezolanas, más si las suizas. Evidentemente se tiene que reconocer que la solución será diferente dependiendo si se aplica la ley territorial o la personal. Pues si el conflicto se lleva a cabo en Suiza, la ley territorial impediría que la empresa francesa proteja su nombre, pero la propia ley francesa, si lo permitiría.

¹⁴⁶Bodenhausen, ob. cit. pg. 120

¹⁴⁷Ibid., pg. 31

Es obvio que la razón por la cual la tendencia general es la aplicación de las leyes territoriales basados en el fundamento que constituye un imposible jurídico y factual que un juez de cualquier país tenga conocimiento de las leyes de los indistintos países. Otro motivo es la seguridad jurídica que significa en aplicar la ley nacional tanto a extranjeros y nacionales, dependiendo de donde se lleve a cabo cierto conflicto y por supuesto el de justicia para los nacionales, pues como quedarían estos si las leyes extranjeras previeran mayores ventajas en un tema u otro, sería justo que los nacionales sean regidos por leyes menos duras que los extranjeros? Por otro lado, si se aplicaran indistintamente las leyes nacionales para los nacionales y la personal para los extranjeros, qué garantizaría la uniformidad en las decisiones por ejemplo en materia de conflicto entre nombres comerciales nacionales o entre nombres comerciales extranjeros.? Todo conduce a reconfirmar que la ley aplicable es la territorial.

Por otro lado, es obvio que las leyes nacionales son emitidas teniendo en cuenta la propia realidad de un país y por supuesto aplicadas también de conformidad con las tendencias mayores de los ciudadanos. Así por citar en Venezuela, la compra de medicamentos puede hacerse sin receta médica, para lo cual, los criterios en la confusión entre dos marcas similares tendría que basarse en los probables perjuicios que se acarrearían a quien por confusión compra un medicamento por otro, es decir, que el análisis de confundibilidad debiera ser más estricto que por ejemplo en Inglaterra, donde todo medicamento debe ser vendido con prescripción médica. Es obvio que la ley territorial y su interpretación interna es quien tendrá mayor competencia para medir y evaluar los intereses en juego de acuerdo a la propia realidad interna y subsecuentemente proponer una solución acorde.

La importancia de la ley aplicable no solamente es importante en cuanto a los conflictos que podrían derivarse del reconocimiento de derechos para cualquier nombre comercial, sino también cuando se analiza la ley competente para el nacimiento de un nombre comercial. Es obvio que la forma de constitución de un nombre comercial en Venezuela difiere de la forma como se constituye en España o Estados Unidos, por tanto, sería justo negar protección a un nombre comercial venezolano que no fue conformado según las normas españolas? En Francia¹⁴⁸ y en Estados Unidos¹⁴⁹ un nombre comercial se forma sin requisito alguno en especial, antiguamente en España¹⁵⁰, y actualmente en Suiza¹⁵¹ e Italia¹⁵², el nombre comercial debe contener como mínimo el nombre del empresario.

¹⁴⁸Chavanne Burst, ob. cit. pg. 454

¹⁴⁹The Trademark Report, Annual Review, INTA, november-december 1994, Nro. 6, pg. 866

¹⁵⁰Gomez Montero, Jesús, ob. cit., pg. 378

¹⁵¹Cartella, Massimo, ob. cit., pg. 521

¹⁵²Ibid., pg. 521

A la luz de este ejemplo fácilmente podemos comprobar que dependerá de la ley con la que se regule la formación del nombre comercial, si es la ley personal o la territorial, para determinar si un nombre comercial reúne los requisitos para obtener protección como tal. Podría en este caso ser extensivo el principio "telle quelle" a fin de poder ser susceptible de protección un nombre comercial? Por ejemplo en el caso de nombres comerciales que para la ley del país importador constituyen términos descriptivos o genéricos, sin embargo, para la ley personal no, por ejemplo un nombre comercial POLO & CIA, registrado legalmente en Venezuela, para la comercialización de franelas, podría ser protegido en Perú a pesar de ser genérico dicho término en tal país para distinguir franelas?

Las soluciones posibles en esta materia si continuáramos con la tendencia general de elegir la ley territorial creemos tendrían consecuencias injustas pues el titular del nombre comercial nacional sería quien tendría mejor posición que un extranjero, en caso que la ley nacional exija un requisito adicional al que es exigido por la ley personal. Nuestra tendencia es pensar que en caso que la ley territorial y la personal no concuerden en la forma de constitución de un nombre comercial, al estar legalmente establecido un nombre comercial extranjero, esta debiera gozar de protección al margen de haberse constituido conforme a diferente régimen.

Existen otras posiciones que establecen que "la legitimidad de un nombre comercial en términos de la ley personal no debe tenerse en cuenta y no constituye una condición para la protección en el extranjero, con tal que sea conformado según las normas del país importador".¹⁵³ Como otras que establecen que dependerá del sentido de la norma, si son los mismos requisitos exigidos, entonces corresponderá aplicarse la ley territorial, si son otros, será la ley personal.¹⁵⁴

Como punto último de este análisis general, creemos importante mencionar que la duda sobre la ley aplicable también nace en lo referente al modo de adquirir el nombre comercial. Cuando fue analizado este punto, fuimos de la opinión que este constituía otra laguna en el Convenio al momento de pretender una cierta protección basados en este Tratado. Algunos países establecen el uso como elemento indispensable para obtener algún derecho sobre el nombre comercial, por citar Perú, Francia e Italia, donde el registro no es constitutivo de derechos sobre el nombre comercial; en Venezuela, al ser el registro declarativo de derechos, el uso no es un elemento indispensable;

¹⁵³Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 530

¹⁵⁴Auteri, citado por Cartella Massimo, ob. cit. pg. 530

Alemania, Austria y Suiza, tanto el uso como el registro son requisitos que se tienen en cuenta para establecer la adquisición de derechos sobre un nombre comercial.

En caso de conflicto entre un nombre comercial nacional y uno extranjero, basados en la prioridad, qué tipo de prioridad sería la aplicable, prioridad en el registro o en el uso si por ejemplo la ley territorial establece la prioridad en base al registro y la personal en base al uso? El artículo 8 en cuanto a esta materia ha tenido tres corrientes de interpretación, la primera que afirma que los nombres comerciales extranjeros tendrían que someterse a la norma territorial a fin de poder obtener protección y por tanto, dependerá si el uso o el registro en dicho país constituye la base del derecho, la segunda, llamada "liberal"¹⁵⁵ que afirma que todo aquel que haya obtenido derechos sobre un nombre comercial según la ley personal, tendría que gozar de protección en todos los países de la Unión en virtud de tal derecho, y una posición intermedia que reconoce protección de un nombre comercial extranjero en el país de importación así este no sea utilizado efectivamente, pero únicamente si éste es conocido dentro de los consumidores y el público.

En este orden de ideas, es importante afirmar que la interpretación de este artículo 8 sobre los nombres comerciales extranjeros dependerá de la rigurosidad con la cual cada país la aplique y la haya reglamentado en sus legislaciones internas. Sin perjuicio de lo expuesto, en el capítulo cuarto, presentaremos una probable solución a algunas de las interrogantes expuestas en el presente, las cuales serán puestas a consideración para lograr un equilibrio en la interpretación del presente.

6 NOMBRE COMERCIAL NOTORIO

Recientemente mucha controversia ha sido generada a raíz del tema de las marcas notorias a nivel mundial y por supuesto la aplicación de artículos como el 6 bis del Convenio de París o el 108 del Acuerdo de Cartagena. Ambos tratados velan por la protección de la marca notoria con el objeto de evitar un aprovechamiento ilegal por parte de terceros del valor real, tanto publicitario como económico de una marca o nombre comercial. Sin embargo, este artículo expresamente establece su aplicación a las marcas de fábrica y de comercio y no a las marcas de servicio, como tampoco lo hace extensivo a los nombres comerciales.

En la revisión del artículo 6 bis, se propugna que la protección otorgada se extienda a las marcas de servicio y que se especifique que el otorgamiento de la protección sólo depende de la notoriedad de la marca y no de su uso en el país que concede la protección. Nada se dice sobre la extensión de

¹⁵⁵Cartella, Massimo, ob. cit.pg. 535

este artículo a los nombres comerciales notorios. Sin embargo, como vimos al enfocar los tratados internacionales que regulaban el nombre comercial, en el Congreso de Viena se estableció que el nombre comercial notoriamente conocido, es protegido en contra del uso que de éste se haga para designar empresas con objeto diferente, si se le causa un daño al titular del nombre.

Esta resolución dio un reconocimiento al nombre comercial notorio, sin embargo, del tenor puede apreciarse que esta protección se hace sólo si el uso causaría un daño al titular del nombre. Evidentemente no se habla de riesgo de confusión ni de asociación, como los que se desprenden de la aplicación de artículo 6 bis aplicado a las marcas de producto. Por lo cual podemos concluir que la protección de la que se habla en cuanto a nombres comerciales no tiene los mismos parámetros que la que se otorga a la marca notoria, como tampoco considera al público consumidor como parte interesada en la protección del nombre comercial notorio. Sin embargo, es importante partir de una definición de lo que constituye un nombre comercial notorio.

El nombre comercial notorio es "aquel que así no sea utilizado ni registrado en un país determinado, es igualmente conocido por todo el mundo, dentro del entorno interesado, como el nombre que distingue una empresa determinada que ejerce una actividad determinada."¹⁵⁶ "La notoriedad de una marca o de un nombre comercial, no depende del uso que se haga en el país donde se busca la protección, sino del conocimiento de la marca o del nombre."¹⁵⁷

Por ejemplo tenemos el caso de Microsoft Corporation, la cual es un nombre comercial notoriamente conocido no solamente como signo de identificación de una empresa que constituye el más grande imperio en la industria informática, sino también como signo aplicados a indistintos productos. Es muy frecuente el empleo del nombre comercial como marca, tanto así que hasta los legisladores suizos reconocen que "la razón de comercio es la marca natural."¹⁵⁸

Previamente es interesante partir del reconocimiento del nombre comercial como un tipo de marca. Evidentemente, el nombre comercial identifica una empresa y por tal constituye un signo distintivo que permitirá que el público la conozca. Partiendo de esto podríamos afirmar que el riesgo de confusión que el público podría tener cuando una marca similar a una notoria entra en el mercado, constituye el mismo riesgo que podría darse si dos nombres comerciales similares coexistieran en

¹⁵⁶Ibid. ob. cit., pg. 553

¹⁵⁷Pointet, Jean Pierre, "La protection internationale du nom commercial notoire", Neuchatel, Volume 38, pg. 263

¹⁵⁸Pointet, Pierre Jean, ob cit. pg. 252

una jurisdicción, o si un nombre comercial similar o idéntico a un notorio se instauran dentro de un mercado específico.

Según Fernández Novoa, el riesgo de confusión puede producirse en principio, por dos causas. El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, bien porque por el extremo parecido entre los signos confunde uno con otro, bien porque aún diferenciando claramente las marcas, cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. En el primer caso estaremos ante el llamado "riesgo de confusión directo"; en el segundo frente al "riesgo de confusión indirecto."¹⁵⁹

Si aplicamos lo expuesto por Fernández Novoa a los nombres comerciales, podemos apreciar que el riesgo de confusión directo e indirecto también podría darse al tratar sobre los nombres comerciales, pues el público consumidor puede asumir que por el parecido entre dos signos distintivos dedicados a dos nombres comerciales diferentes, ambas constituyen la misma empresa o se encuentran asociadas. Máxime aún cuando se trata de nombres comerciales notorios donde debe extremarse la severidad al confrontarla con otra que contiene uno o varios elementos característicos de ella.

Fue la jurisprudencia francesa la que reconoció el efecto peculiar de la notoriedad de la marca al declarar en repetidas ocasiones que "al aumentar la notoriedad de la marca debe ampliarse progresivamente el sector de las mercancías que deben ser incluidas dentro del ámbito del derecho sobre la marca correspondiente."¹⁶⁰ "El público puede creer razonablemente que la marca notoria pertenece a una empresa sólida y en constante expansión, por lo cual, si en el mercado aparece un nuevo producto bajo un signo coincidente con la marca notoria, los consumidores podrán ser inducidos a confusión al pensar que el nuevo producto ha sido lanzado por el titular de la marca notoria."¹⁶¹

En cualquier ordenamiento jurídico del que se hable, los nombres comerciales siempre tendrán un ámbito más amplio de sectores de mercancías con los cuales pueda ser relacionado, por supuesto dependiendo del ámbito de interacción de la empresa en cuestión. Por tal motivo, la protección de los nombres comerciales notorios tendría que tener, por lo menos, las mismas connotaciones que la protección otorgada a las marcas notorias.

¹⁵⁹Fernández Novoa, Carlos, "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", RD 1969, p. 203

¹⁶⁰Baemen, citado por Pacón, Ana María, ob cit, pg. 320

¹⁶¹Sentencia del Tribunal de París, fecha 12 de julio de 1955. Ver Pacón, Ana María, ob. cit. pg. 320

El empleo de una marca notoria o de un nombre comercial notorio para productos o actividades diferentes, no desvirtúa la posibilidad de confusión en cuanto a la procedencia, por ejemplo el empleo del nombre comercial KODAK (Eastman Kodak Company) que pueda ser usado para el comercio de bicicletas o el de FORD (Ford Motor company) para cigarrillos, no dejaría de causar confusión en el público consumidor, quien evidentemente pensaría que las empresas decidieron incursionar a otras áreas de acción. Cuando hacemos referencia a nombres comerciales o marcas tan notorias como Coca Cola, Nestlé, Suchard, Omega, Longines, Seiko, etc. el empleo de signos que se acerquen a ellas o que las imiten inclusive en ramas diferentes a las que constituyen el sector de actividad de estas provocaría no solamente el debilitamiento o dilución de la marca o del nombre comercial sino también el poder de atracción en el público consumidor, como afirma Bodenhausen "debilitamiento que el derecho a la marca no podría tolerar".¹⁶²

Constituye lo expuesto el motivo fundamental por el cual numerosos países prohíben actualmente el empleo de marcas notorias por cualquier tercero que no es quien verdaderamente se constituye el titular de la misma. El artículo 6 bis del Convenio de París atribuye al titular de una marca notoria tres facultades:

- a) La potestad de dirigirse al órgano administrativo competente del país donde la marca es notoriamente conocida, para que rechace el registro de la marca que constituye una reproducción, imitación o traducción de la marca notoria.
- b) El titular está facultado para solicitar la nulidad del registro de la marca idéntica o semejante a la marca notoriamente conocida, acción que debe ejecutarse en un plazo establecido en cada país.
- c) El titular tiene el derecho de ejercitar las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca confundible con la marca notoriamente conocida.

Para Botana Agra esta norma trata de amparar a los unionistas frente a un riesgo que les amenaza en los Estados cuyo ordenamiento jurídico adopta el principio de inscripción registral como único modo de adquirir el derecho exclusivo sobre la marca.¹⁶³ En cuanto a los nombres comerciales se refiere, existe una norma que constituye el artículo 8 del Convenio de París que obviamente otorga protección a cualquier nombre comercial sin necesidad de registro, sin embargo, nada se dice sobre los nombres comerciales notorios. La pregunta es si éstos por el sólo hecho de ser notorios tendrían que tener en los países donde se busca la protección un tratamiento similar a las

¹⁶²Bodenhausen, 'Problemes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique', Paris, 1949, pg. 50

¹⁶³Botana Agra, Manuel, La Protección de las marcas internacionales, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid 1994, pg. 80

marcas notorias, es decir, si tendrían el ejercicio de todas las facultades expuestas precedentemente, o si el nombre comercial poseería mayores facultades.

Algunos autores como M. Plinio Bolla, Presidente de la comisión de marcas de la Conferencia de Lisboa, opinó que "el artículo 6 bis solamente concernía a las marcas y que no es aplicable a otras formas de actos parasitarios y muy especialmente a la usurpación del nombre comercial notorio."

164

Sin embargo, nos parece oportuno que tanto el nombre comercial notorio y la marca notoria sean considerados dentro del mismo régimen de protección. Si se puede prever la posibilidad de prohibir la utilización de una marca cuando se acerca suspicazmente a una marca notoria, inclusive para diferentes clases, también podría prohibirse la utilización de nombres comerciales que se acerquen peligrosamente a uno notorio, inclusive si este es utilizado en sectores diferentes. Evidentemente la posibilidad que el público consumidor sea conducido a error por la coexistencia de dos marcas similares es la misma que frente a la coexistencia de dos nombres comerciales similares.

Pensamos que la protección del nombre comercial notorio tendría que ser objeto de una disposición específica dentro del artículo 6 del Convenio de París, en la cual se establezca una mayor protección sin requisito alguno de uso en el país donde se busca la protección. Esta protección tendría que hacerse inclusive cuando el nombre comercial es utilizado para actividades diferentes si obviamente existe un riesgo de confusión evidente y por supuesto un tercero que pretende beneficiarse de esta confusión para lograr ventajas en forma parasitaria.

La propuesta presentada tiene como base el refuerzo de la protección de ciertos nombres comerciales notorios en interés de la competencia leal, del comercio honesto y por supuesto en protección del público consumidor.

7. EL NOMBRE COMERCIAL EN LA JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

En esta parte de la tesis, nos hemos propuesto presentar alguna jurisprudencia extranjera ilustrativa de las aplicaciones que algunos países hacen del artículo 8 del Convenio de París y de la regulación hecha del nombre comercial.

¹⁶⁴Conference de Lisbonee, "Proces verbaux et Rapport de la 3^o Commission", presentado al grupo suizo de l'AIPPI, en Revisión suiza de la propiedad industrial y de derecho de autor, 1959, pg. 3 s.

a) En Austria no existe un criterio unitario pues aparentemente la Corte Suprema y la Corte de Patentes, aplican el artículo 8 del Convenio de París en forma diferente. La Corte Suprema estableció como requisito indispensable para la protección del nombre comercial el uso en el territorio del país (uso que también podía demostrarse sólo con el uso publicitario dentro del territorio, no requería comercialización dentro del territorio), o que el nombre comercial haya adquirido cierta notoriedad en el mercado.¹⁶⁵

Estos principios fueron reconfirmados por la sentencia emitida en el caso del nombre comercial y marca Warenzeichen, donde se estableció que este no podía ser protegido en Austria por no haber sido usado efectivamente en el país y porque tampoco la marca ni el nombre son notoriamente conocidos en el país.¹⁶⁶

Por su lado, la Corte de Patentes, decidió que "el nombre comercial de una empresa italiana Robba Rocco, era un nombre propio de carácter particular y distintivo y desde el momento cuando un patronímico es empleado como marca o nombre comercial, está protegido según las normas de derecho civil y comercial y de las normas sobre marcas, así no haya sido utilizado dentro del comercio."¹⁶⁷

Estos mismos principios sustentan otra decisión emitida por la Corte de Patentes el 7 de enero de 1968 en el caso Kienzle. Sin embargo esta orientación es criticada como "excesivamente liberal"¹⁶⁸. El fundamento de esta opinión afirma "cuando no es conocido en el territorio un nombre comercial sería injustificado reconocerle al empresario un interés de obtener la erradicación de una marca parecida o similar registrada en Austria por un nacional."¹⁶⁹

Contradictoriamente a lo expuesto por el citado autor, otra sentencia de la Corte de Patentes afirma "la no utilización de un nombre en el territorio, no priva a los extranjeros unionistas del interés jurídico de proteger su propio nombre comercial."¹⁷⁰

¹⁶⁵OGH 2 de setiembre de 1958, Guerlain, GRUR, int. 1959, 300 y OBI, 1959; OGH 21 de noviembre de 1961, Wayss-Freytag, GRUR int. 1962, 51 y OBI, 1962, 35.

¹⁶⁶OGH, 4 de octubre de 1961, Panluz, GRUR, int. 1963, 266

¹⁶⁷PGH 16 de setiembre de 1958, Robba Rocco, GRUR, 1959, 603. Es importante precisar que la línea de esta decisión no es extensiva como podría parecer a primera vista dado que la corte expresamente distingue un nombre comercial consistente en un patronímico de un nombre comercial formado por una denominación de fantasía, siendo que en este último caso, no podrá ser protegida salvo que en Austria sea notorio.

¹⁶⁸Hunna, citado por Cartella Massimo, ob. cit, pg. 537

¹⁶⁹Ibid., pg. 537

¹⁷⁰PGH 22 de marzo 1961, Nuxo, GRUR int. 1962, 18. Saint Gal, Protección del nombre comercial, RIPIA, 1964, 97.

b) Los principios que se desprenden de la jurisprudencia belga establecen el uso dentro del territorio como condición para otorgar protección a un nombre comercial extranjero. Sin embargo, se establece que no solamente la utilización efectiva a través de la venta es indispensable sino también otras formas de uso como la que se hace para promocionar el nombre comercial en revistas, anuncios y artículos publicitarios en general. Para la jurisprudencia belga, solamente este uso publicitario es suficiente como para justificar la protección del nombre dado que crea en favor de ese nombre una "autoridad especial".¹⁷¹

Los principios expuestos son eficazmente explicados en la sentencia del Tribunal de comercio de Bruselas del 15 de diciembre de 1945 que señala que los defensores de un nombre comercial extranjero con reputación usurpado "no les era sin duda alguna desconocido"(defensores son los que usurparon el nombre comercial con reputación en Bruselas) y que "para obtener la protección reclamada, necesita de un interés inmediato, pues se concibe que desde el instante que la demandante (titular del nombre comercial con reputación) vendría a ejercer su actividad en Bélgica, si los defensores están autorizados de hacer uso de su nombre comercial, ellos impedirían al susodicho demandante de ejercer normalmente su actividad en ese país" se ha concluido que "se trata de utilizar el nombre comercial legítimo, la interdicción debe ser general, por tanto la convención no sería respetada."¹⁷²

La Corte de Apelación de Bruselas el 12 de mayo de 1953 en el caso Pernod acordó la protección del nombre comercial Pernod des Etablissements Pernod de París, sobre la base del artículo 8 del Convenio de París, no obstante en este específico caso el nombre Pernod fue efectivamente utilizado en Bruselas.

Se puede apreciar que la Corte se basa en el uso efectivo de un nombre comercial para otorgar protección, pues si bien entendimos, a pesar de la reputación de un nombre comercial extranjero, si este viene siendo usado en Bruselas por alguien autorizado, no puede ser impedido por el titular real. Otro punto interesante en esta decisión es obviamente el consentimiento, pues se habla del

¹⁷¹Saint Gal, *Ibid.*, pg. 98. Suponemos que la "autoridad especial" a la que se refiere a través de la publicidad constituye la notoriedad, la cual se adquiere no solamente a través del uso en la venta sino en la inversión hecha en publicidad. Constituye este uno de los extremos básicos para probar la notoriedad de una marca o de un nombre comercial.

¹⁷²Este caso fue tomado del autor Cartella, Massimo, sin embargo, el tenor del mismo pareciera algo confuso. Hemos intentado darle una traducción pertinente derivada de los puntos en los que se sustenta la jurisprudencia reiterada en Bruselas.

uso autorizado, el cual aparentemente incide sobre la adquisición del derecho sobre el nombre comercial.

c) En Francia la jurisprudencia en forma reiterada establece la necesidad del uso efectivo en el territorio a fin de conceder protección a un nombre comercial extranjero. Plaisant a este respecto comentó el artículo 2 del Convenio afirmando que "la no protección se basa sobre el principio general de una protección de los derechos de los súbditos de cada país suscriptor del convenio teniendo como único límite el de la protección acordada por cada país a sus nacionales."¹⁷³ Esta opinión es el fundamento de variadas sentencias que establecen que si se otorgara a un extranjero una prioridad en virtud del primer uso hecho en el país de origen, esto constituiría un trato privilegiado mayor que el que se otorga a los propios nacionales "será por tanto inadmisibles que un país acuerde a los extranjeros más derechos que a sus nacionales."¹⁷⁴

Aparentemente existía una opinión contraria a la expuesta por Plaisant sustentada por Roubier¹⁷⁵ y que a su vez fue objeto de una sentencia emitida en la Corte de Colmar el 26 de julio de 1926 en la cual se establecía que el nombre comercial tendría que ser protegida sin ninguna otra condición que la de haber sido legalmente adquirido en el país de origen.¹⁷⁶

Sin embargo, la jurisprudencia posterior se orientó hacia lo propugnado por Plaisant. Existe una sentencia interesante emitida sobre el nombre comercial Hy-lo procedente de Alemania. Los titulares del nombre comercial solicitaban la protección en Francia en virtud al uso del mismo en Alemania, la Corte estableció "ese uso en Alemania no servirá para crear un derecho oponible a terceros en Francia, en defecto de explotación de es nombre comercial en Francia antes de esa misma fecha...a este respecto las dos sociedades recurrentes atribuyen al artículo 8 de la Convención de París un alcance excesivo...en efecto ese texto se limita a declarar "el nombre comercial será protegido"...esta disposición debe ser cotejada con el artículo 2 de la misma Convención que establece el principio general de una protección de los derechos de los extranjeros de cada país unionista con el límite de aquella protección acordada a los nacionales por cada país;...resulta por tanto que un extranjero de un Estado unionista tiene derecho en Francia a la misma protección de su nombre comercial que aquella acordada en Francia, por la ley y la jurisprudencia;... en principio, se establece que el nombre comercial se adquiere por el primer uso y que la protección está ligada

¹⁷³Plaisant, "Traité de droit conventionnel international", pg 244

¹⁷⁴Tribunal civil Lille, 15 de diciembre de 1939, Sofilaine, Gaz. Pal, 1940, 1, 163

¹⁷⁵Roubier, "Propiedad Industrial", Tomo II, pg. 741 "El nombre comercial legalmente adquirido en el país de origen debe ser protegido en toda la Unión de la manera más "extensa".

¹⁷⁶App. Colmar 26 de julio 1926, Grands Magasins du Louvre, Ann. 1928, 148 et suiv.

al uso: que por otra parte, el artículo 8 del Convenio de 1883, no tiene un carácter supranacional en la medida que obligue a cada país contratante a acordar a los extranjeros unionistas una protección de un nombre comercial que les fue negado anteriormente o que a fortiori no sea el mismo acordado a los nacionales, en ausencia de depósito o de registro;... la Convención de 1883 no pudo tener por efecto ni pudo extender los beneficios de la ley interna francesa sobre el nombre comercial a los actos de uso de ese nombre efectuados en territorio extranjero, ni extender a territorio francés los efectos de la ley interna alemana sobre la propiedad y la protección del nombre comercial.¹⁷⁷

De esta extensa cita se desprende que para la Jurisprudencia Francesa no es relevante el uso del nombre comercial hecho en el extranjero, tendrían que ser hecho en Francia para poder constituir una base de derechos. Igualmente se puede apreciar que se excluye enfáticamente el imperio de una ley extranjera dentro del territorio francés. Esta continúa siendo la tendencia actualmente, sin embargo, según un grupo de estudio francés en un reporte sobre la materia, debe garantizarse la protección en cualquier otro país de la Unión si el nombre comercial adquiere cierto renombre.

d) La jurisprudencia Alemana tiene similar tendencia que la francesa en el sentido de establecer que el nombre comercial utilizado en el extranjero no es suficiente para poder generar derechos sobre el mismo en Alemania. Sin embargo, a diferencia de la francesa, la alemana también establece que la notoriedad no es bastante para constituir un derecho para obtener la protección del nombre comercial extranjero.¹⁷⁸

En Alemania el uso efectivo en el territorio es indispensable a fin de otorgar protección a un nombre comercial extranjero. Si bien esta línea jurisprudencial se ha mantenido, la evolución se concentró en el contenido del uso, es decir en delimitar el tipo de uso y la evidencia válida para demostrarlo.

En un principio era suficiente cualquier tipo de uso que se hiciera del nombre comercial extranjero en Alemania. Actualmente se precisa que la actividad comercial ejercida en el país sea considerable y en vía de expansión, de modo tal que la empresa extranjera sea suficientemente conocida en

¹⁷⁷App. París (IV ch) 13 de junio 1961, Sté Hy-lo c. Ets Sevplant et Sté Scheu Productos, cit, 54 y especialmente 61. Esta jurisprudencia fue la base también para otros casos como el del nombre comercial Pontiac en 1964, Companies Singer c Cycles Singer en 1958, Sté Aiton y Cie Ltd vs John Aiton en 1962, y Omega Louis Brandt en 1953.

¹⁷⁸RG de fecha 28 de enero de 1943, caso Vergulde Hand, GRUR, 1943, 180 y RGZ 170, 302; RG Kron Prinz, GRUR, 1947; RG, 12 de junio de 1931, Elida, GRUR, 1931, 872, citadas por Cartella, Massimo, ob cit. pg. 540

Alemania por una parte considerable del público interesado en la rama que ejerce dicha empresa extranjera.¹⁷⁹

Más adelante, por sentencia de fecha 1 de marzo de 1962, la jurisprudencia cambia su tendencia estableciendo que la tendencia anterior de exigir un cierto grado de notoriedad, constituiría contrario a los principios establecidos por el artículo 2 del Convenio de París, que establece la igualdad de derechos para nacionales y extranjeros. "El exigir un grado de notoriedad terminaría por favorecer a los nacionales a quienes se les concedería protección solo por el uso del nombre comercial sin exigir la notoriedad que aparentemente se solía exigir a los extranjeros."¹⁸⁰ Esta tendencia fue confirmada por posteriores sentencias¹⁸¹.

Se puede apreciar que más adelante, la jurisprudencia alemana se torna un tanto más profunda, cuando comienza a analizar también la materia de la confusión entre nombres comerciales dentro del plano territorial. Así se afirma "el riesgo de confusión en el plano territorial, entre dos nombres comerciales debe ser evaluado no solamente desde el punto de vista de la extensión del mercado cubierto por las empresas en conflicto sino sobre la base del probable desarrollo futuro. Dado que establecer una limitación territorial a la protección de un nombre comercial constituiría una lesión a los intereses de las empresas, lesión que no podría ser justificada, dado que, dentro del dominio de derechos sobre los signos distintivos y dentro de la evaluación de los intereses de los titulares de un nombre comercial, debe tenerse en cuenta una eventual expansión territorial de la empresa."¹⁸²

Estos principios son aplicados no solamente a los nombres comerciales nacionales sino también a las empresas extranjeras que tienen una importancia particular y constituyen empresas de gran dimensión. Evidentemente, estas empresas son las que tenderían a extender su propia actividad al mercado internacional, por lo cual merecerían mayor protección.

Esta posición fue confirmada en una sentencia emitida por la corte Alemana en el caso que enfrentó dos empresas, una alemana y otra de Hong Kong. En este caso, textualmente se afirma "en el caso de empresas extranjeras, es irrelevante si el uso doméstico es condición para la protección en Alemania, por la simple razón que esta misma condición debe ser satisfecha por las firmas

¹⁷⁹RG 30 de abril de 1931, Manon, GRUR, 1931, 768 y RGZ 132, 374; RG, White Spot, GRUR, 1933, 647. Citada por Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 541

¹⁸⁰Grupo de Estudios Alemand, Rapport sur la question 41 B, AIPPI, 1964, II, 247.

¹⁸¹OLG Munich 28 de febrero de 1963, Teenform, GRUR int. 1964, 321. Citado por Cartella, Massimo . ob. cit, pg. 541 La corte de apelación de Munich rehusó otorgar protección al nombre comercial Teenform, porque el mismo carecía de distintividad suficiente.

¹⁸²BGH 14 de mayo de 1957, Tabu, GRUR, 1957, 549. Citado por Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 542

alemanas que buscan protección, o si el uso doméstico es requerido únicamente porque sin él, una infracción en el territorio nacional de un nombre comercial, generalmente no afectaría un interés válido del titular extranjero.... En ambos casos, el uso de un nombre requiere un uso externo que demuestre el inicio de la actividad bajo determinado nombre comercial... Por tanto, el nombre comercial no requiere adquirir "secondary meaning" dentro del comercio nacional, al extremo que el nombre comercial per se pueda obtener protección pese a la ausencia de "secondary meaning", tampoco se exige "cierto reconocimiento dentro de la rama de actividad tampoco es necesario que la empresa haya hecho apariencia efectiva en el mercado..."¹⁸³

Del análisis de este texto se establece que el uso en Alemania no se demuestra con el ejercicio efectivo del comercio sino con la adopción del mismo en contratos, registros, al margen de que el inicio de la actividad sea hecha posteriormente. Aparentemente, cualquier forma de uso es suficiente porque esta demostraría que la empresa está interesada en el mercado nacional y pretende extender su actividad al mismo.

e) En Italia, la jurisprudencia tuvo dos interpretaciones opuestas del artículo 8 del Convenio de París. La primera que regula la protección en Italia de un nombre comercial extranjero afirmó que "Para el artículo 8 no es obligatorio el registro o depósito del nombre comercial y en general esto está excluido por el artículo 2 del Convenio cuando textualmente dice "de domicilio o del establecimiento". La prioridad a considerar dentro del ámbito de Convenio a fin de establecer quien tiene el legítimo derecho de emplear un nombre comercial es absoluta, es decir que la prioridad de quien, en principio en cualquier Estado de la Unión, empleó el nombre comercial para el cual se demanda protección, y no es la prioridad en el Estado donde se busca la protección."¹⁸⁴ Es decir que el derecho de prioridad tiene como ámbito de aplicación cualquier Estado de la Unión y no específicamente el país donde se busca la protección.

Esta decisión fue muy criticada por la doctrina¹⁸⁵ quienes afirman que un tratamiento igualitario para nacionales y extranjeros, exige que los segundos cumplan los mismos requisitos que los dispuestos por la ley interna para los nacionales, de modo que "si el extranjero unionista quiere reservar una

¹⁸³BGH 25 de abril de 1971, Swops Electronicas Ltd. Hong Kong c. VIRO Import-Export und Beteiligungsgesellschaft GmbH, Hambur, IIC, 1971 423.

¹⁸⁴Tribunal de Genes, 4 de marzo de 1953, Republic Pictures Int. Corporation y otras c. Republic Films, SRL. Revista de derecho comercial, 1954, II, 474.

¹⁸⁵Por ejemplo Trentini, Art. 8 della Convenzione di Parigi, 472

prioridad en otro país de la Unión, deberá cumplir con las disposiciones dictadas por las normas nacionales.¹⁸⁶

La jurisprudencia italiana ha insistido en consagrar "el artículo 8 del Convenio de París no establece una protección inadmisibles del nombre comercial en todos los países unionistas desde el momento de su adopción en su nación de origen a diferencia de las marcas registradas en el territorio del Estado unionista donde ese nombre tiene valor. Este artículo, al contrario, asimila solamente a las empresas extranjeras los derechos acordados para los nacionales para la protección de su nombre comercial."¹⁸⁷

Por otro lado, es importante señalar que bajo la legislación italiana a diferencia de la alemana, no es requisito el grado de conocimiento o que el nombre comercial haya obtenido un grado de notoriedad, basta que se cumplan las mismas leyes nacionales para que éste pueda ser objeto de protección.

g) En España el artículo 8 del Convenio fue objeto de regulación especial en el Estatuto de la Propiedad Industrial y actualmente en la Ley de Marcas, a través de la cual se pretende establecer un nuevo marco jurídico para esta figura intentando subsanar algunos defectos que se observó era necesario subsanar.

A la hora de aplicar el artículo 8 los Tribunales españoles podían establecer - de acuerdo con una interpretación estricta del artículo mencionado- que el nombre comercial extranjero sólo se protegería en la medida en que el mismo hubiese sido usado en el país donde se reclama la protección. Sin embargo, esta interpretación no fue seguida por los Tribunales españoles que en abundante jurisprudencia han sostenido que "para proteger el nombre comercial no es preciso el uso en España, bastando demostrar su utilización antecedente en el país de origen."¹⁸⁸

Además de no requerirse el uso en España, los Tribunales otorgaban una amplísima protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en España. Así, las facultades que integraban el

¹⁸⁶Ibid, 475

¹⁸⁷Tribunal de Milán, 22 de abril de 1957, KNORR NARMITTEL AG THAYNGEN c. Ditta Lunardi Gelsomino de Verona y otros, Rass. prop. ind. art. 1956, 205. Tribunal de Milán, 8 de febrero de 1969, Monroe Auto Equipment Company c. Colombo, App. de Milán 5 de agosto de 1955, Roger S. Gallet y Johann Maria Farina gegeuber dem Julischsplatz c. Arcos y Johann Maria Farina, Riv de prop. int, 1955, citados por Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 544

¹⁸⁸Por el contrario, el Registro de Propiedad Industrial exige acreditar el uso en España del nombre comercial extranjero cuando éste se oponía en vía administrativa a la concesión de un signo distintivo. Resolución del registro de Propiedad Industrial del 21 de junio de 1984, ADI 11, 1985-86, pgs. 322-324

derecho que el titular de un nombre comercial tenía eran la de usar el nombre comercial sin necesidad de registro, oponerse a la inscripción de otro nombre comercial y solicitar la nulidad de registros posteriores.

Por ejemplo la sentencia del 24 de febrero de 1989 emitida en el caso Prinz Verlag, declaró la nulidad del nombre comercial y la marca PRINZ previa demanda de la entidad alemana PRINZ VERLAG sin requerir del uso para la protección de este nombre comercial alemán en España.¹⁸⁹

Constituye también relevante citar una sentencia dictada el 24 de enero de 1986 en la que una entidad suiza consiguió sobre la base de sus marcas y nombre comercial Rapid Maschinen and Fahrzewge AG que una sociedad española tuviese que dejar de utilizar la denominación social inscrita en el Registro Mercantil Rapid Máquinas y Vehículos S.A.¹⁹⁰

Finalmente conviene citar la sentencia del 18 de diciembre de 1990 en la que sobre la base del artículo 8 del Convenio de París se denegó en vía contencioso-administrativa el rótulo de establecimiento Calvin Klein, S.A. por su incompatibilidad con el nombre comercial estadounidense no registrado en España Calvin Klein Company.¹⁹¹

Sobre esta base, podría afirmarse que los Tribunales Españoles en línea con la jurisprudencia citada tienden a rechazar el registro inclusive de marcas españolas semejantes a nombres comerciales utilizados por extranjeros unionistas sin solicitar la prueba del uso efectivo en el país o la notoriedad.

Para doctrinarios como el que venimos citando Gómez Montero, la protección otorgada por los Tribunales "es desmesurada"¹⁹², afirmando otros que esta línea jurisprudencial "coloca en mejor posición a los extranjeros que a los nacionales"¹⁹³ por lo cual actualmente en la Ley de Marcas ésta fue reglamentada a fin de recortar esta aplicación amplia exigiendo se acredite el uso en España a fin de dar protección a un nombre comercial extranjero.

Pareciera inclusive que para algunos magistrados también desde mucho antes esta interpretación era demasiado liberal, tan es así que en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 12 de

¹⁸⁹Caso citado por Gómez Montero, Jesús, ob. cit. pg. 386

¹⁹⁰Caso citado por Gómez Montero, Jesús, ibid. pg. 386

¹⁹¹Ibid, pg. 386

¹⁹²Ibid. pg. 386

¹⁹³Grupo de Estudios Español, reporte sobre la cuestión 41 B en AIPPI 1964, II, 271

marzo de 1970, Sociedad Saba, España, establece "Aun concedida la cualidad internacional de la firma alemana Saba y la legal autorización a favor de la Saba España, los beneficios del Convenio de la Haya no amparan la pretensión del recurrente, de inscribir en el Registro español un nombre comercial que pugna con otro y con unas marcas anteriormente inscritas en él porque, como se dice en la sentencia de esta Sala del 10 de diciembre de 1969, la protección que el artículo 8 del Convenio otorga a los nombres comerciales inscritos en el Registro español, pues así se desprende del contenido del artículo 2 del mismo Convenio. En efecto, el principio de reciprocidad que se observa en el párrafo tercero del artículo 135 del Estatuto, siendo deducción indeclinable de tales normas, la que al extranjero de uno de los países de la Unión, titular de un nombre comercial no se puede reconocer en España más facultades o privilegios que aquellos de que disfrutaban los nacionales....Por lo que, según estos, aquel titular extranjero podrá usar el nombre comercial en España sin necesidad de registro y por virtud de la facultad de rechazo, reconocida por el artículo 5 del Convenio podrá oponerse a la inscripción de una marca o de otro nombre comercial posterior semejantes al suyo y acudir a los Tribunales españoles ordinarios un pleito de nulidad de un nombre ya registrado, en las condiciones que las Leyes españolas establecen; pero lo que no puede hacer porque a eso no alcanza el artículo 8 del Convenio- es extender la protección dispensada a su nombre comercial, a privilegios de amparo a distintivos que, por constituir una nueva marca, resultan prohibidos en España por estar aquí inscritas otras con anterioridad, semejantes a la que aquel extranjero titular pretende."¹⁹⁴

Actualmente en España se tiene que otorgar protección al nombre comercial extranjero si el derecho sobre este es obtenido de conformidad a las leyes nacionales. En caso que una empresa extranjera invoque prioridad, ésta deberá ser conformada con las reglas internas y por consecuencia, dependerá si el nombre comercial fue registrado o usado en el país. Podría ocurrir el caso de una empresa extranjera que no pueda reclamar una prioridad en España si este nombre comercial entra en conflicto con un nombre comercial ya usado o registrado en este mismo país.

h) En Suiza el extranjero unionista tiene derecho a la protección del nombre comercial así la empresa no tenga una filial en Suiza ni ejerza alguna actividad.¹⁹⁵

Sin embargo por una sentencia del Tribunal Federal de fecha 1953 se establece que el nombre comercial extranjero no inscrito en Suiza "es protegido contra la concurrencia desleal ...es posible

¹⁹⁴Tribunal Supremo 12 de marzo de 1979, Sociedad Saba España, citado por Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 551

¹⁹⁵BG 28 de marzo 1950, Cineac, La prop ind. 1950, 1997 et ATF 76 II, 77. Citado por Cartella, Massimo, ob. cit. pg. 547

defender el uso efectivo de la razón que individualiza una empresa contra cualquier atentado ".¹⁹⁶ En otra sentencia del mismo Tribunal se establece que para que el nombre comercial pueda obtener protección en Suiza, este tendría que estar "concretamente utilizado en este lugar".¹⁹⁷

El mismo Grupo de Estudios Suizo, citado precedentemente, afirma que la utilización del nombre comercial no es específicamente regulada por la jurisprudencia, sin embargo se establece que este uso debe ser suficiente mas no se exige que el nombre comercial sea particularmente conocido dentro de los interesados.

i) En Inglaterra, la protección del nombre comercial extranjero sólo se obtiene con el uso efectivo y que este haya adquirido cierta notoriedad en el lugar. Así es establecido por un Grupo de Estudios Ingleses y lo confirman alguna jurisprudencia por ellos citada en los casos de los nombres comerciales Panhard y Levasseur vs. Panhard Levasseur Motor Co. Ltd, dictada en 1901, Paul Poiret vs. Jules Poiret Ltd dictada en 1917; Sheraton Corp. of America vs. Sheraton Hotels Ltd..

Por otro lado, con respecto a la regulación del uso, este grupo de estudios informa que en Inglaterra la simple difusión publicitaria no constituye uso válida para obtener la protección del nombre comercial.¹⁹⁸

www.bdigital.ula.ve

i) En Estados Unidos el nombre comercial extranjero se protege al margen de su uso efectivo, mas se precisa que éste sea al menos conocido dentro del territorio.

La Oficina de Patentes y Marcas rechazó numerosas solicitudes de marcas presentadas por empresas nacionales, con la base del Artículo 8 del Convenio de París "que protege nombres comerciales hayan o no hayan sido registrados como marcas" .¹⁹⁹ Este fue el sustento por el cual solicitudes de marcas tales como Alamo Rent A Car para transporte de pasajeros y servicios de turismo y DONNAY para juegos y pasatiempos, fueron rechazadas.

¹⁹⁶BG 7 de julio de 1953, Interchemical Corporation, La prop ind. 1954, 257 et JT 1954, I, 248 y ATF 79, II, 305

¹⁹⁷Grupo de Estudios Suizos, Reporte sobre la cuestión 41 B, AIPPI, 1965, II, 261, Saint Gal, Protection du nom comercial, RIPIA, 1964, 103.

¹⁹⁸Grupo de Estudios británico, Reporte sobre la cuestión 41 B, AIPPI, 1965, II, 231 y Decisión emitida por la Corte en el caso A. Bernardin et Cie vs. Pavillon Properties Ltd, RPC, 1967, 5891 (cas Crazy Horse Saloon).

¹⁹⁹The Trademark Reporter, Annual Review, Nov-Dec 1996, Vol 8, N° 6, pg. 836

Encontramos algunas decisiones en que el uso es un importante factor para otorgar protección a los nombres comerciales, mas este uso no necesariamente tiene que ser hecho en Estados Unidos. Por ejemplo existe una decisión emitida en el caso Al Ajami Restaurant Company Limited (ARC) vs. aL AJAMI,²⁰⁰ la segunda fue solicitada como marca en clase 16 por Khader Nabil Nayef Sa'adeh Establishment. La oposición se sustentó en que el elemento emergente del nombre comercial y la marca ARC es una marca registrada en Jordania, Líbano y otros países en el mundo, habiendo usado la marca extensamente en Líbano desde 1925. La oposición fue rechazada en base a la falta de evidencia de uso del nombre comercial y la marca base de la oposición, en contraste con el registro del nombre comercial Al Ajami Grocery and Mill, en Jordania desde 1985, y la efectiva utilización del nombre comercial y la marca en Jordania, probada por el solicitante de la marca.

Lo importante en el análisis de esta decisión no es únicamente la evidencia del uso, sino también del registro en un país diferente a Estados Unidos pero miembro del Convenio de Paris como Jordania. Evidentemente esta aplicación es algo más liberal que las analizadas dentro de la gama de interpretaciones de esta norma hecha por los países Europeos mencionados precedentemente.

www.bdigital.ula.ve

²⁰⁰Ibid, pg. 945

CAPITULO III: CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

En los capítulos precedentes, intentamos analizar la naturaleza jurídica del nombre comercial y los puntos más importantes relacionados con el tema de la protección otorgada por las leyes nacionales y tratados internacionales.

Concluimos de lo expuesto que ambos cuerpos legislativos visan proteger, a través del nombre comercial, la propia actividad de la empresa, considerada como “el complejo de medios idóneos materiales e inmateriales, por los cuales el comerciante explora determinada especie de comercio.”²⁰¹ Dentro de estos bienes inmateriales es evidente que también se comprende el elemento moral, constituido por el crédito y la reputación, la preferencia del público, el renombre del establecimiento y la notoriedad .

La empresa se encuentra dotada de la posibilidad de identificarse directamente a través del nombre comercial o indirectamente, nombrando los productos que comercializa o servicios que presta a través de la marca. Estos signos distintivos son los vehículos con los cuales la empresa logrará individualizarse como agente económico. El derecho al nombre comercial constituye un derecho de propiedad idéntico al de las marcas de producto y de servicio, el cual se ejerce sobre algo incorpóreo, inmaterial y se fundamenta en la intención de identificación y distinción por el público consumidor, quienes serán los encargados de recompensar el esfuerzo económico invertido.

Surge en la práctica un conflicto entre nombre comercial y marca, pertenecientes a empresas distintas, tanto en las mismas áreas de mercado como en diferentes, envolviendo este conflicto no solamente derechos de propiedad industrial, sino también derechos de la personalidad y derechos del público consumidor, los cuales tienen que ser analizados casuística y detalladamente a través de los principios y reglas de la competencia desleal. En las siguientes páginas definiremos los elementos que a nuestro criterio ocasionan esta colisión para posteriormente proceder a ilustrar los tipos de conflictos que suelen surgir y finalmente, proponer una posible solución.

1. ANATOMIA DEL CONFLICTO: MARCA VIS A VIS NOMBRE COMERCIAL

Dentro de los principales derechos de propiedad industrial, tanto el nombre comercial como la marca, nacen de la necesidad de otorgar un monopolio de uso. Ciertamente esta necesidad común

²⁰¹ Gama Cerqueira, Joao, “TRATADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Volume II, Editoria Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo Brasil, 1982, pg. 1163, Tomo II

de ambos, constituye a priori la razón por la cual ambos signos presentan características homogéneas y subsecuente colisión.

A continuación pretendemos comparar en forma resumida ambos signos, proponiendo dos ámbitos de análisis que a nuestro criterio permitirán conocer las características comunes que ocasionan la colisión el relacionado con la naturaleza y la función jurídica y con el modo de adquisición.

1.1 DEFINICION DE LA MARCA VIS A VIS EL NOMBRE COMERCIAL

En el primer capítulo llegamos definimos al nombre comercial como el signo que se refiere a la empresa en el ejercicio de su actividad comercial, siendo susceptible de constituir nombres comerciales designaciones, o denominaciones, es decir, palabras, mas no puede admitirse un nombre comercial innominado o figurativo.

Al comparar la marca y el nombre comercial, también en el capítulo primero, proporcionamos una definición de lo que es la marca, conviniendo recapitular este concepto para proseguir con este análisis. Según Chavanne y Burst, "la marca es un signo distintivo colocado sobre un producto o que acompaña un producto o servicio y está destinado a distinguirlo de productos o servicios similares de sus concurrentes o de otros."²⁰² Otros autores como Pachon, definen a la marca como " el signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y está destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otros."²⁰³

Pueden considerarse signos capaces de constituir marca denominaciones arbitrarias o de fantasía, palabras en cualquier idioma, nombres propios, seudónimos, nombres geográficos, frases de propaganda, dibujos, relieves, letras, cifras, etiquetas, envases, envolturas, emblemas, estampados, timbres, sellos, orlas, bandas, combinaciones o disposiciones de colores y cualquier otro signo que sea distintivo, inclusive signos olfativos o sonoros, incluidos por algunas legislaciones.

1.1.1 Naturaleza y función jurídica

1.1.1.1 Naturaleza jurídica

a) Derecho Privativo: Tanto la marca como el nombre comercial, son objeto de derecho privativo de sus titulares, dado que es necesario que ambos tengan una relación de pertenencia o propiedad con

²⁰² Chavanne y Burst, ob cit. Pg. 335

²⁰³ Pachon, Manuel, ob cit. Pg. 93

una persona natural o jurídica. Este vínculo entre ambos signos distintivos y sus titulares, tiene también como parámetro la intención de protección a la clientela con respecto al origen de los productos. El derecho privativo es reconocido en algunos países de tradición romano germánica a través de su Constitución, como es el caso de Perú, Venezuela y Brasil, y en los países de tradición anglosajona a través de su jurisprudencia.

Al margen de las corrientes doctrinarias que pretenden identificar el tipo de bien que constituyen los signos distintivos, adicionalmente a nuestra opinión vertida en el capítulo primero, sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial, concordamos con Roubier, cuando afirma que “el derecho sobre la marca y el nombre comercial, deben ser considerados derechos de propiedad ordinaria según las normas del derecho civil.”²⁰⁴ Pues conforme a los principios específicos reconocidos en el Derecho Civil, la propiedad es el derecho de disponer de las cosas de manera absoluta, siempre y cuando no se haga un uso prohibido por las leyes o los reglamentos de cada país. Los titulares de ambos signos se benefician de un derecho casi perpetuo, la marca a través de las renovaciones sucesivas y el nombre comercial a través de su uso.

b) Derecho de Propiedad Inmaterial: Tanto el nombre comercial como la marca, constituyen bienes inmateriales sujetos, más que a un régimen de posesión, a un régimen de valor, pues ambos se convierten en medios de obtención de clientela en el ámbito de la competencia económica, con la cual serán obtenidos beneficios para sus titulares.

Por otro lado, los titulares del derecho pueden disponer tanto del nombre comercial como de la marca a través de actos materiales o jurídicos, pues ambos son transmisibles.

Tanto el nombre comercial como la marca son derechos de propiedad incorpórea o inmaterial, pues la propiedad no se otorga sobre una cosa corpórea. Esta propiedad se encuentra ubicada dentro de los derechos mobiliarios, siendo su objeto puramente inmaterial o puramente intelectual. Tienen en común el hecho de depender de la actividad humana. Es por tanto más exacto, en materia de derechos inmateriales hablar de titulares, más que de propietarios debido a que el objeto de propiedad es sólo un derecho y no una cosa.

c) Derecho absoluto: El término absoluto en materia de marcas significa la posibilidad de que esta sea utilizada y protegida sin límite dentro de todo un territorio nacional o regional en el caso de marcas comunitaria. Constituye un derecho real que puede ser opuesto a terceros, por lo que

²⁰⁴ Roubier, “Droit de Propriété industrielle”, T I, pg. 92 y sgtes.

podríamos considerar que su carácter tiene las mismas consecuencias dadas por el derecho civil dentro de la definición de propiedad.

En cuanto al nombre comercial, el carácter absoluto radica igualmente de la noción de propiedad sin embargo, el ámbito de ejercicio del derecho se encuentra restringido generalmente por jurisdicciones o por la jurisprudencia en caso de nombres comerciales extranjeros y notorios.

d) Derecho de protección ilimitado: Aunque según la mayoría de legislaciones el término de protección de la marca es generalmente de 7 a 10 años, el hecho de tener la posibilidad de ser renovado en forma indefinida por períodos iguales, origina que el derecho sobre la marca sea un derecho de protección ilimitado, siempre y cuando, la marca esté siendo usada. En algunos países si bien el uso no es condición para renovación, como el caso de Estados Unidos y Canadá, el carácter de ilimitado del derecho de marca es vulnerable a cualquier acción de caducidad por falta de uso.

Además de la falta de uso, existe también otra restricción en el caso de marcas que caen en dominio público, donde por supuesto, el derecho no sería ilimitado, pues no podría mantenerse el monopolio de un signo que perdió con el uso su distintividad. No obstante, tanto esta restricción al derecho ilimitado, como la falta de uso, son consecuencia de la voluntad de sus titulares o de la ausencia de voluntad, por lo que no son consideradas restricciones en sentido lato, mas podrían mejor ser llamadas condiciones para mantener el carácter ilimitado del derecho.

En cuanto al nombre comercial, el derecho nace del uso. El derecho se mantiene a medida que se perpetúe el uso. En cuanto el titular cese de utilizar el nombre comercial, pierde este derecho. Sin embargo, en tanto sea usado, continúa siendo un derecho absoluto tal y cual es ejercido sobre la marca.

1.1.1.2 Función Jurídica

La marca nace dentro del comercio, jugando un rol importante en la identificación de los productos y de su origen. Constituye un instrumento de competencia dirigido a atraer y retener una cierta clientela. Para Chavanne y Burst la marca es "un signo sensible colocado sobre el producto o servicio y se destina a distinguir los productos de otros similares de sus concurrentes o servicios

ofrecidos por otros.²⁰⁵ En este sentido, la marca se considera un instrumento de protección del público consumidor y como un medio concedido a las empresas para obtener clientela.

El acercamiento de la función de la marca con el nombre comercial radica específicamente en esta función económica de ambas, pues el nombre comercial tiene como función esencial la designación de una empresa. El nombre comercial es la denominación con la cual un establecimiento comercial se hace conocido al público consumidor. Aunque el nombre comercial no tenga por misión individualizar productos, indirectamente también juega un rol de identificación de origen, en especial cuando el nombre comercial forma parte concomitante con la marca dentro de la identificación de un producto o servicio.

Aun cuando la naturaleza jurídica del nombre comercial y la marca no permita realizar la distinción, es el rol específico de cada signo que coadyuvará para disminuir los riesgos del conflicto.

1.2 ADQUISICION DEL DERECHO

1.2.1 Nacimiento del derecho

1.2.1.1. Uso

www.bdigital.ula.ve

El derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el uso y la adquisición del derecho no está sujeta a condiciones de registro. “La adquisición se opera con relación al ramo en que se utiliza, de manera que la tutela actúa de modo limitado a actividades en competencia o por lo menos interferentes”²⁰⁶ La explotación del nombre comercial tiene que ser directo y personal por quien de derecho es titular del fondo de comercio o por el usuario regular del mismo en ejercicio de su derecho de propiedad.

El uso que confiere la propiedad del nombre comercial es el primer uso público. Sin embargo, el uso tiene que ser hecho a título de nombre comercial y no a título de otro signo distintivo. El uso público puede comenzar inclusive antes de ser iniciada la explotación comercial. Cualquier acto que manifieste una actividad comercial en la empresa puede ser invocado como válido para demostrar el inicio del uso. Sin embargo, el uso debe ser efectivamente realizado pues la sola inscripción del

²⁰⁵ A. Chavanne et J-J, Burst, “Droit de la propriété industrielle” No. 836

²⁰⁶ LEGON, Fernando: “El nombre social y el nombre comercial”, ASIPI. Derechos Intelectuales, 1986, tomo I, pg. 89-99

nombre en el Registro de comercio sin explotación no es suficiente para el nacimiento del derecho conforme a los principios generales reconocidos en la mayoría de legislaciones.

Lo importante para la protección del nombre comercial constituye la actividad territorial continua en el territorio donde se invoca protección. Un uso en el extranjero, no podría ser invocado para la adquisición del derecho, salvo si se tratara de una nombre comercial notorio.

El derecho a la marca nace en algunas legislaciones a través del uso, constituyéndose el registro de la marca como instrumento declarativo de derecho, como por ejemplo el caso de los países de tradición anglosajona. En los países de tradición romano germánica, como los de la Comunidad Andina y Mercosur, el derecho a la marca se adquiere por el registro, aún cuando exista la posibilidad de utilizar el uso prioritario en caso de conflicto. Si bien el uso para la adquisición de marcas no juega un factor predominante, sin embargo el no uso de la marca genera consecuencias muy importantes para mantener el derecho.

El principio de la obligatoriedad del uso de la marca es tradicionalmente consagrado en varios países y se justifica "por la necesidad de evitar registros inútiles u obstructivos, que cercenan la posibilidad de utilización por otros, dentro del régimen imperante de libertad de iniciativa y por la función que ejercen las marcas en la industria y el comercio".²⁰⁷

En el caso que la marca no esté siendo usada, puede darse la caducidad del registro marcario, acarreado su extinción. Sin embargo, en los países de tradición romano germánica, se da generalmente por requerimiento del interesado y no ex-officio, como sería el caso de los países de tradición anglosajona donde el uso de la marca es condición fundamental para la renovación o manutención del registro.

Las marcas notorias sin embargo, constituyen una excepción al principio de la necesidad de uso y registro para la adquisición del derecho. Esta excepción se encuentra básicamente prevista en la Convención de París artículo 6, el cual protege la titularidad de una marca notoria aunque no se haya registrado, contra terceros que intente apropiarse de la misma a través del depósito o registro.

²⁰⁷ BITTAR, Carlos Alberto, "Confusão entre nome comercial e marca anteriormente registrada", Editora Revista dos Tribunais, Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades Empresarias, São Paulo 1993, pg. 135

1.2.1.2. Registro

En principio, la propiedad sobre la marca se adquiere por el registro en un órgano oficial de naturaleza nacional, la cual existe exactamente para esto, llamadas generalmente como Institutos u Oficinas de Marcas y Patentes, aunque cada país suele aplicar nombres particulares como INDECOPI en Perú, SARPI en Venezuela, INPI en Brasil.

Esto no ocurre cuando se trata de nombre comercial, pues conforme al artículo 8 de la Convención de París, el nombre comercial tiene derecho a ser protegido sin obligación de haber sido este registrado. Los motivos que justificaron la excusa de registro nacional de los nombres comerciales ha sido diversamente entendida por infinidad de autores. Sin embargo, conviene citar a Ladas, quien considera que “se debe a la necesidad de asegurar la protección del nombre comercial en los países que no la concedían. A medida que esta protección se generaliza, la función del precepto se modifica, aunque el texto no hay sido alterado.”²⁰⁸ Según este autor, el motivo de ser de este principio radica en la necesidad de asegurar al titular de un nombre comercial que no encuentre obstáculo para su uso en los países que requieren exigencias particulares para la protección de este. Razón por la cual se asegura la protección sin la necesidad de registro.

Precisa aclarar que los países que primeramente participaron de las negociaciones de la Convención de París no disciplinaron el nombre comercial como objeto de derecho privativo, razón por la cual, la tendencia fue crear un sistema de protección al margen de un registro. “Tornase necesario asegurar que las empresas de los países centrales que expandían sus negocios para los países que imponían exigencias particulares de protección, no fuesen impedidos de usar su nombre comercial en los países de destino de sus propios nombres; mas simultáneamente, que continuasen exentas de onus de satisfacer las exigencias formales de protección allí establecidas.”²⁰⁹

De estas citas, podemos entonces afirmar que el objetivo fundamental fue asegurar la circulación mundial del nombre comercial y a su vez garantizar la debida protección del mismo en cada país donde este sea usado.

²⁰⁸ Ladas, Stephen, “Patents, Trademarks and Related Rights”, vol III, Harvard University Press (Cambridge), 1975, pg. 1545

²⁰⁹ Ascensão, J. Oliveira, “Aplicação do Art. 8 da Convenção da União de Paris” nos países que sujeitam a registro o nome comercial, en Revista da Ordem dos Advogados, No.5, Edição do Centro Editor Livreiro da Ordem dos Advogados, 1996, Portugal, pg.446

Existen dos interpretaciones del artículo 8 del Convenio de París, las cuales conviene citar, en tanto necesarias para la aplicación de este precepto. Una fue mencionada anteriormente, en el segundo capítulo, considerada como la interpretación amplia, propuesta por Bodenhausse, que sustenta que “el nombre comercial será protegido, de conformidad con el artículo 8 de la Convención de París, sin cualquier obligación de depósito o registro, lo que significa que en el país que es reclamada la protección, no serán exigidos depósito o registro del nombre comercial, ni en cualquier otro, especialmente en el país de origen, aunque en este último sea obligatorio el registro. Si la legislación interna de un país sujeta la protección al registro de los nombres comerciales nacionales, el artículo 8 CUP tendrá que ser reputado como una excepción en favor de los nombres comerciales extranjeros.”²¹⁰

Existe la interpretación restrictiva, según la cual el derecho contenido en el artículo 8 CUP no prescindirá de la obtención de registro en el país de origen, no tornándose necesaria la obtención de registro en los otros países de la Unión dentro de los cuales el interesado busca protección. A esta segunda corriente se adhieren otra parte de autores como Gama Cerqueira, cuando afirma que “para poder invocar la protección en los demás países, es necesario que el titular del nombre lo tenga registrado en el país de origen si la ley interna exige esta formalidad”²¹¹ o Ladas, para quien el artículo 8 se aplica “solamente a las personas que adquieren el derecho del nombre comercial en uno de los países de la Unión y desean extenderlo a otro país. El artículo 8, pues, no se propone a suprimir la obligación de depósito o de registro que se genera referente a la validez del derecho adquirido dentro de otro país. El nombre comercial continúa sujeto, en el país de origen, a las exigencias de la ley nacional.”²¹²

En este sentido, la protección de los nombres comerciales nacionales devendría solamente del registro o archivo de los actos constitutivos o de las alteraciones pertinentes en los órganos de Registro de Comercio. Este registro protegería su exclusividad dentro de los límites geográficos de la unidad estadual donde se encuentra situada la sede principal de la empresa.

Continúa siendo discutido este aspecto en la actualidad, en especial sobre la eventual necesidad de que para gozar de protección en determinado país, el titular del nombre comercial tenga que haber asegurado tal protección en su país a través del registro. Esta hipótesis contraría lo dispuesto por el artículo 8 CUP en la medida que de ser se podría dar lo que Beier e Kuns-Hallstein predica, es decir

²¹⁰ Bodenhausse, citado en “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, pg. 134, BIRPI, aoo1 (reeditada por OMPI)

²¹¹ Gama Cerqueira, ob cit, pg. 1346

²¹² Ladas, Stephen, ob cit. Pg. 722/723

que “tal exigencia es incompatible con el principio de tratamiento nacional, pues el demandante o demandado en el extranjero sería obligado a probar en juicio, no solo que cumplió los requisitos en este país, sino también que goza de dicha protección en su país de origen, lo que lo colocaría en situación más desfavorable que a los nacionales.”²¹³

En este orden de ideas, podemos concluir que la protección al nombre comercial, tendría que ser en cada país, sujetándose al principio del trato nacional previsto en el artículo 2, y por tanto, dependería de la existencia de la ley interna que establezca o no tal protección; siendo dicha protección complementada con el dispositivo 8 CUP.

Así, interpretando concomitantemente ambos artículos la protección al nombre comercial, tendría por objeto crear la obligación para los países contratantes de proteger el nombre comercial y esta existiría en la medida en que en dicho país hubiese ley interna estableciendo la protección. Existiendo tal protección, los nombres comerciales extranjeros serían dispensados de cualquier registro que por ventura fuese exigido a los nacionales.

“Al contrario de lo que parece a primera vista, esta solución no incurre en cualquier desigualdad de tratamiento. El derecho que el extranjero tendrían a la luz del dispositivo en cuestión es idéntico al que tendría el nacional cuando estuviera en cualquier otro país de la Unión.”²¹⁴

1.2.2 Condiciones de Validez

Tanto los nombres comerciales como las marcas tienen que satisfacer una gama de requisitos, llámese condiciones positivas y no estar incursos en prohibiciones, tanto de interés privado como público, para poder ser considerados signos viables de protección.

1.2.2.1 Positivas

a) *Distintividad*: Los signos elegidos como nombres comerciales y marcas tienen que ser arbitrarios, no deben ser palabras necesarias, genéricas o descriptivas, es decir que no pueden designar el objeto del comercio por su nombre habitual o la característica del mismo.

²¹³ Beier e Kunz-Hallsten, citado por Leonardos, Gabriel, en “A proteção Jurídica ao Nome comercial, ao título de estabelecimento e à Insignia no Brasil”, Revista de Direito Mercantil, No. 95, 1994, pg36

²¹⁴ Denicoli Schmidt, Lelio, “A convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos”, Revista da ABPI, No. 27, marzo abril, 1997, pg. 15

La apreciación del carácter genérico o descriptivo de la marca o del nombre comercial es una cuestión de hecho, la cual será analizada teniendo en cuenta el signo en cuestión.

Los nombres comerciales y las marcas son frecuentemente constituidas por combinaciones de términos o palabras. La jurisprudencia en la materia en la mayoría de países es liberal en cuanto a la aceptación de signos, pues aun cuando estos son compuestos por algunas palabras genéricas, si el conjunto utilizado es distintivo, podrá ser considerado digno de protección.

Tanto los nombres comerciales como las marcas pueden ser conformados por nombres geográficos, en tanto estos no tengan relación con el objeto de la empresa o el producto distinguido con la marca, ni estos sean denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

La distintividad de las marcas y de los nombres comerciales, debe tener, en buena cuenta, una relación directa con los siguientes objetivos “proveer una identidad comercial suficiente proporcionada al objetivo económico perseguido, lograr un reconocimiento inmediato y duradero en el consumidor, asegurar la persistencia de una expectativa bien definida de calidad”²¹⁵

b) Disponible: La disponibilidad tanto de las marcas como de los nombres comerciales, tiene que ser apreciada conforme a dos elementos: la especialidad y la existencia de anterioridad. El principio de especialidad es considerado un principio de carácter marcario, sin embargo, es evidente que siendo el nombre comercial también un signo distintivo, el cual además de distinguir un establecimiento físico determinado en un mercado, indicativo de origen, funcionará también a manera de marca como expectativa de constancia de una calidad específica, por lo cual, tendría que estar sujeto también al principio de especialidad.

Algunos conflictos entre nombres comerciales y marcas, se generan precisamente por la falta de aplicación de este principio a los nombres comerciales. Existen por ejemplo decisiones que otorgan validez al nombre comercial para todo el territorio nacional, otras que acreditan que el nombre comercial es válido en una cierta determinada jurisdicción, otras que aplican el principio de especialidad a los nombres comerciales, prohibiendo por un lado, que empresas concurrentes utilicen nombres comerciales idénticos o semejantes, y otras, permitiendo el uso cuando no se verifiquen entre estas empresas, la existencia de relación de concurrencia. Igualmente en la práctica, en diversos países se encuentran decisiones que niegan la aplicación del principio de

²¹⁵ Bentata, Víctor, “Derecho Marcario”, Fundamentos Teóricos y Prácticos, INPI, Caracas, 1986, pg. 32

especialidad a los nombres comerciales generando conflictos entre empresas en el mismo ramo con nombres idénticos y similares.

“El derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios: principio de especialidad de la marca.”²¹⁶ Este principio básicamente tiende a proteger la competencia leal, es decir, que aun cuando un mismo signo sea elegido tanto como marca como nombre comercial, por dos titulares diferentes, siempre que cada una de estas esté utilizada en relación con una clase o variedad o objeto o rama de comercio distinto, podrá ser aceptada la coexistencia.

Para analizar la especialidad de Productos y de Servicios, juega un papel básico la Clasificación Internacional de Niza, aun cuando ésta no sea determinante. Generalmente, a nivel de competencia, este clasificador es en principio la base para determinar productos o servicios concurrentes, sin embargo, la similitud entre ramas dependerá más que nada de la finalidad o empleo, y en cuanto a los nombres comerciales, del objeto social del establecimiento.

Fueron analizadas extensamente la naturaleza y función jurídica de las marcas, habiéndose llegado a la conclusión que tanto el nombre comercial como la marca, tienen en común el objetivo de asegurar la competencia leal y reprimir la competencia desleal. Por lo cual, es innegable que en la práctica, la marca y el nombre comercial tendrían que ser equiparados en valor y protección. Entendiéndose que debido a la proximidad y afinidad de ambos signos distintivos, el principio de especialidad, aplicable a las marcas, también tendría que ser aplicado a los nombres comerciales.

El derecho protege a los nombres comerciales, por la “función de designación, que no deriva de su significación propia, sino de las relaciones establecidas por el uso comercial y los negocios o mercaderías que señalan, distinguen y especifican de otros negocios o mercaderías del mismo género, de la misma clase o de la misma categoría concurrential.”²¹⁷

En este orden de ideas, podemos afirmar que así como quien usa de una marca para un producto específico, no puede impedir que un tercero use de la misma marca para un producto no concurrente, salvo tratarse de marcas notorias. En el caso de nombre comercial, se torna evidente

²¹⁶ PACON. Ana María, “Marcas Notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación.”, en Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Volume, 47/1993, pg. 309

²¹⁷ REVISTA FORENSE, volume 58, 1936, pag. 65

que aunque exista identidad de nombre en diversas ramas comerciales, no existirá posibilidad de confusión o asociación.

Existe una excepción a este principio constituido por las marcas y nombres comerciales notorios. La legislación internacional y jurisprudencia, otorga una protección ampliada a las marcas y nombres comerciales notorios. El principio de especialidad deja de aplicarse en la mayoría de sistemas legales cuando se trata de marcas famosas o renombradas, debido a la necesidad de protegerlas contra la dilución de las mismas, es decir, contra la pérdida de distintividad. Según un precedente americano, interesante de citar, el riesgo de dilución de una marca se determina por el examen de seis factores: "similitud entre marcas, similitud entre productos cubiertos por las marcas, sofisticación de los consumidores, intento predatorio, renombre de la marca anterior y renombre de la marca posterior."²¹⁸Evidentemente, en cuanto a nombres comerciales, estas mismas categorías son aplicables, pues como fue analizado en el primer capítulo, existen nombres comerciales notorios que escaparían al principio de especialidad.

Para la verificación si un signo está disponible para ser utilizado como marca o como nombre comercial, existe para las marcas, la búsqueda de antecedentes y para los nombres comerciales, la verificación a nivel Registro de Comercio o Juntas Comerciales, si fue constituida una empresa con un nombre comercial idéntico o similar.

La búsqueda de anterioridades a nivel marcario tiene muy en cuenta la especialidad, es decir, se realizan búsquedas en la misma clase de productos o servicios y relacionados, sin embargo, esta especialidad no es aplicada a la verificación a nivel Registro de Comercio o Juntas Comerciales, pues evidentemente, las empresas no son registradas por ramas de actividad. La anterioridad en caso de nombres comerciales solamente es verificada por la identidad o semejanza de los nombres comerciales.

Ilustrando este punto, nos permitimos citar el artículo 10 de la Instrucción normativa 28, del 10 de abril de 1991 del Departamento de Comercio de Brasil, el cual trajo consigo normas interesantes para la protección del nombre comercial. Reza este dispositivo que los criterios para el análisis de identidad y semejanza de nombres comerciales por los órganos del Registro de Comercio son:

- Entre firmas o razones sociales, se considera los nombres en su composición total, ocurriendo identidad cuando homogramas y semejanza cuando homofonía.

²¹⁸ Precedente de AMERICAN EXPRESS, citado por Perlman, Elman, en "Protecting famous marks in the US", Trademark Year Book 1997, pg. 6

- Entre denominaciones sociales, se consideran los nombres en su composición total cuando contengan una expresión de uso común o vulgar, ocurriendo identidad cuando homogramas y semejanza cuando homofonía, y cuando contengan expresiones de fantasía poco comunes, estas serán analizadas aisladamente, ocurriendo identidad cuando homogramas y semejanza cuando homofonas.

En Brasil lo que se quiso fue distinguir entre caso de identidad de nombres comerciales o semejanza, sin embargo, para permitir el registro de la posterior, tendría que ser adicionado algún elemento que las diferencie o modificado, de modo de eliminar el impedimento y ser aceptada la coexistencia. La divergencia entre ellas es siempre resuelta por Magistrado y no por los funcionarios del Departamento de Registro de Comercio. Para impedir que el registro de nombres comerciales idénticos o semejantes, se impuso a los Registros de realizar una consulta a nivel nacional para que no acontezca que ya se encuentre registrada una empresa con igual o semejante nombre comercial.

1.2.2.2 Negativas

a) No ser engañosas Tanto la marca como el nombre comercial no pueden ser engañosas, es decir, no pueden contener palabras capaces de inducir al público en error. Esta prohibición tiene carácter de orden público pues la protección del titular es dejada de lado en pro de la protección del público consumidor y del rol de garantía de la marca. El carácter engañosos de una marca y su carácter contrario al orden público son muy próximas una de la otra, por la cual, tampoco serían aceptados signos contrarios al orden público.

En la jurisprudencia tanto de países anglosajones como los de tradición romano germánica, se sanciona a las marcas que abusivamente llevan consigo una indicación por la cual hacen creer al público que tiene un origen diferente o una característica diferente a la que en realidad tienen.

En materia de nombre comercial, un término engañosos, puede tocar también a los productos o servicios sobre los cuales se coloca el nombre. Mas generalmente es sobre la verdadera actividad e la empresa, la cual podría ser engañosa.

Un caso francés sobre el rechazo de un nombre comercial engañosos, ilustraría mejor esta condición negativa. La jurisprudencia francesa considero engañosos el nombre comercial "Bureau Universitaire et scolaire de voyages" (Oficina Universitaria y Escolar de Viajes), destinada a agencia de turismo y viajes, pues el público podría considerar que se trataba de un servicio universitario, o

por ejemplo el uso de términos como “Sociedad o Compagne” para designar empresas de particulares.²¹⁹

b) No ser ilícito Existen signos que, en razón de reglas particulares de origen nacional o internacional no pueden ser adoptados como marcas o nombres comerciales. Son ilícitos porque son prohibidos por la ley o porque son contrarios al orden público o las buenas costumbres. Por ejemplo, la Decisión 344 de la Comunidad Andina cita que son prohibidos como marcas los escudos de países, emblemas de organizaciones como por ejemplo Cruz Roja.

En conclusión, los dos regimenes de la marca y del nombre comercial son tan próximos uno el otro que un estudio rápido como el realizado permite reconocer el porqué del conflicto, las razones por las cuales es muchas veces imposible trazar el límite de protección entre ellos. Tanto uno como el otro son esenciales para una empresa, son de un valor importante para la obtención de clientela. La función de la marca es designar productos y servicios mientras que la del nombre comercial designar una empresa, la marca se adquiere por el registro mientras que el uso es suficiente para un nombre comercial, la protección de la marca se entiende para todo el territorio nacional o regional, tratándose de comunidades, mientras que la protección del nombre esta limitada territorialmente. Las diferencias entre ambos regimenes son raras excepciones las cuales originan la proximidad entre ambos signos distintivos. Las condiciones de validez son idénticas y los signos a elegirse pueden ser los mismos. De este modo, llegamos a la conclusión final que la marca y el nombre comercial entran en conflicto en lo que respecta a la anterioridad de los dos signos pues la exclusividad será otorgada al primero que usó o registró.

2. CONFLICTOS

Una de las piezas fundamentales del derecho de marca es la exclusividad. Los nombres, símbolos, signos de uso comercial constituyen, en su acepción propia, un fondo común de donde cada cual utiliza lo que le conviene a los fines estratégicos de su empresa. El fundamento de apropiación de este nombre no consiste en su originalidad o en su invención, sino en virtud del fin o de la función para el cual es elegido. Esta función es la que es protegida por el derecho y en la prioridad de su uso es que consiste el derecho a la exclusividad. “El valor en torno del cual se centra la competencia está en principio, a disposición de todos, mas pasará a ser apropiada precisamente por quien de el se apodera rápidamente o en primer lugar.”²²⁰

²¹⁹ París, 14 de mayo de 1965, Ann 1965, pg. 172; Bordeaux 3 de diciembre 1951, RTDcom 1952 pg. 346

²²⁰ Goethe, citado por Francisco Campos, Revista Forense, volume 58, 1936

"Dentro del derecho de exclusiva se distinguen dos aspectos: uno positivo y otro negativo. La faceta positiva implica que el titular de la marca esta facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre el signo; el aspecto negativo implica que el titular de la marca esta facultado para prohibir que terceros usen la marca."²²¹

El parámetro fundamental en el ejercicio de este derecho es el riesgo de confusión directa, por el parecido entre los signos se atribuye uno a el otro, o confusión indirecta, aun diferenciando ambas, se cree que ambas pertenecen al mismo empresario.

Para determinar la existencia o inexistencia del riesgo de confusión se encuentran en juego reglas de valoración objetivas y subjetivas, siendo el principal el grado de semejanza entre los signos y la similitud de los productos, servicios o la rama en la cual se encuentra la empresa titular el nombre comercial. Partiendo del hecho que existe riesgo de confusión entre los signos confrontados, la protección se otorga al titular de la marca anterior.

La protección del nombre comercial cuando entra en conflicto con una marca registrada a pesar de parecer una materia simple, en la aplicación resulta creando polémica y opiniones diversas, siendo uno de las causas aparentes, el ámbito limitado de protección territorial de los nombres comerciales. Con el objeto de demostrar los diferentes conflictos existentes en un plano real, pasamos ahora a analizar algunos casos generados en diversos paises, los cuales fueron elegidos al azar con fines ilustrativos e informativos.

2.1 Nombre comercial vis a vis marca registrada

La preocupación de infinidad de empresas es la frecuencia con la cual en la actualidad concurrentes o no, incorporan sus marcas dentro del nombre comercial con el cual se registran en los órganos de registro comercial. Evidentemente, esto interfiere con los planos comerciales y estratégicos de estas empresas pues dificultan el total ejercicio de derechos no solo por crear conflictos en la puesta de productos en el mercado, sino también porque inclusive habiendo la posibilidad del ejercicio de acciones de infracción marcaria, estas son problemáticas y generan inversión de costos y tiempo.

El caso que narraremos a continuación ocurrió en Hungría. El demandado conducia un negocio con el nombre comercial INTERFLEX Company for Trade and Services GT pero utilizaba la forma

²²¹ Pacon, Ana Maria, ob. Cit. Pg. 306

abreviada INTERFLEX BT; posteriormente cambió su nombre a INTERFLEX 90 BT. Al mismo tiempo el demandante era titular de una marca compleja con la marca nominativa INTERFLEX, dentro de un círculo, que fue registrado para actividades en la clase 30.²²²

En la acción de infracción marcaria La Corte Metropolitana estableció en su decisión que el elemento emergente de ambos era INTERFLEX, en estas circunstancias, la marca del demandante, titular del registro anterior podría ser confundida con el nombre comercial del demandante, considerando que al ámbito de actividad de la demandada se encontraba relacionado con los productos listados en la marca anterior.

Igualmente en este país, el titular de la marca DHL intervino favorablemente contra el uso del nombre comercial y marca DLH²²³, registrado para similares servicios de envío de correspondencia. El signo DLH aparecía en el nombre comercial del demandado en su totalidad, así como la forma abreviada, aun cuando fue creado como la abreviación de la totalidad de las palabras que conformaban el nombre comercial.

La Corte Metropolitana y la Corte Suprema coincidieron en afirmar que el nombre comercial DLH generaba confusión con la marca DHL. En este caso igualmente la Corte Suprema estableció que la elección de estas siglas no fue coincidencia sino que fue intencional con el fin de aprovecharse de la reputación y fama adquirida por la famosa DHL.

En Hungría, la situación también podría revertirse, y la decisión será la misma, es decir que si alguien posteriormente comienza a utilizar una marca que es similar a un nombre comercial anterior y podría generarse confusión entre ellos, la intención de obtener el registro no eximiría a la persona de poder ser accionada por infracción.

En Inglaterra, existe un caso muy interesante digno de comentar, en tanto presenta un enfoque diferente al conflicto y trae el concepto de uso de buena fe del propio nombre comercial como argumento de defensa.

²²² Casos citados por Sziegti, Eva, en "Trade names and Trademarks", en AIPPI, Proceedings of the Hungarian Group, No. 22, 1995, pg. 73 e sgtes.

²²³ Caso citado por Sziegti, Eva, ob. Cit. Pg. 74

La empresa Mercury Communications Ltd. (MCL) inició acción contra Mercury Interactive (UK) Ltd. (Mercury Interactive) por infracción de marca "Mercury" registrada en la clase 9, para "programas de computadora"

La demandada, alego que tenía innumerables argumentos de defensa dentro de los cuales citamos los más importantes: que el uso de la marca Mercury o Mercury Interactive constituía un uso de buena fe de su propio nombre comercial y que el registro de la demandante era válido sólo con relación a los productos específicos que cubría, es decir productos de computadora que requieren un entrenamiento especial, específicamente los utilizados en sistemas de telecomunicaciones. En la decisión emitida fueron discutidos específicamente el uso de buena fe y la especialización de productos.

En cuanto al uso de buena fe, para la magistrado que emitió el voto principal del caso, la significación de "bona fide" es "uso honesto que hace una persona de su propio nombre comercial sin intención de causar confusión o de aprovecharse de la reputación adquirida por otro comerciante."²²⁴

El argumento de la magistrado ponente del caso fue comentado por la Corte en pleno, "concordamos con la definición dada a "buena fe" por la Juez del caso y no encontramos razón por la cual atribuir un significado diferente a la frase en el contexto de la Sección 8 de Trademarks Act. El mero hecho que el comerciante use su propio nombre, el cual se acerca y asemeja a la marca registrada previamente, no previene que el usuario esté usándolo de buena fe, en tanto el comerciante honestamente haya pensado que no podría acarrear confusión y que este tampoco tenía la intención de desviar la clientela hacia sí utilizando esta marca. La verdad es que un hombre es honesto o deshonesto en sus motivos, no existe tal cosa, de lo que tenemos entendido como deshonestidad constructiva. Conforme a nuestra opinión, si un comerciante está usando su propio nombre, no existe acción por infracción de marca."²²⁵

A primera vista, podríamos resumir que en este país anglosajón, quien está haciendo uso honesto de un nombre comercial, tendría posibilidad de alegar esto en su defensa, sin embargo, existe un limite, que obviamente constituye los limites impuestos por la competencia desleal, es decir, que mientras el objeto de la empresa no colida con la marca previamente registrada y que el registro del

²²⁴ Mills, Gary /Taylor, Peter, "Bona Fide Use of Own name Defence and the validity of Trademark Registrations Relating to Computer Software in the United Kingdom", en *European Intellectual Property Review*, volume 17, n 10, pg. 503, octubre 1995

²²⁵ Mills, Garry e Taylor, Peter, ob cit. Pg. 504

nombre comercial, no se haya hecho con la intención de aprovecharse de la reputación ajena, el titular de un nombre comercial, podría tener derecho a registrarlo y utilizarlo en forma posterior a una marca registrada.

En Brasil, existen dos decisiones interesantes de mencionar. El primero fue emitido en el caso entre la demandante Binney & Smith, Inc. titular de marca registrada anterior "Crayola", la cual solicitaba que el demandado modifique su nombre comercial que incorporaba tal marca "Crayola Industria Ltda.) El demandado se defendió alegando que marca y nombre comercial tienen funciones diferentes, y por tanto, el uso previo de uno no podría obstaculizar el uso posterior del otro. En este caso, el Tribunal decidió "No hay que negar que marca y nombre comercial son cosas distintas, mas dada la relación existente entre ellas en el universo mercantil, es perfectamente viable, en nuestro ordenamiento jurídico, la pretensión de abstención de uso de expresión designativa de marca en nombre comercial, gozando aquella de protección no solamente en razón de la Convención de París como también por la anterioridad de registro en INPI. Cumple verificarse si hay posibilidad de confusión."²²⁶

Una decisión contraria al argumento expuesto, emitida igualmente en este país, fue emitida en el caso entre Hotel Porto di Mare Ltda, con el nombre comercial actual Hotel Mediterráneo de Ubatuba Ltda.) quien propugnaba la revocación de la decisión que los condenaba a pagar una indemnización a favor de Mediterráneo Bar y Restaurante Ltda, por el uso de la marca registrada "Mediterráneo" de la cual, esta segunda empresa es titular. Luego de la condenación al pago, la demandante ya había modificado su nombre comercial, mas se negaba a pagar la indemnización establecida.

Hotel Mediterráneo de Ubatuba Ltda, utilizaba la palabra "Mediterráneo" en su denominación social desde 1973, mientras que la palabra "Mediterráneo" sólo fue registrada como nombre comercial en 1979 y como marca ante INPI en 1986. Luego de la Corte decidir la prescripción de la acción para el pago de indemnización, también se aceptó la coexistencia de los derechos de ambas, conforme expuesto en el voto vencedor "La autora, el hecho es incuestionable, es detentora del registro de nombre comercial, con grande anterioridad sobre el registro de marca obtenido por Mediterráneo Bar y Restaurante Ltda. No se puede, sin embargo, confundir nombre comercial con marca registrada. Y a pesar de algunas divergencias, se llega al entendimiento que la anterioridad del registro del nombre comercial asegura a plenitud su uso, aun cuando se haya registrado posteriormente la marca. En consecuencia, en tanto válidos estos argumentos, es imposible dejar de

²²⁶ Leonardos, Gabriel, "Novedades sobre o Nome Comercial", en Revista de ABPI, No. 29, pg. 45, noviembre 1995

reconocer su coexistencia y utilización, mientras, por las vías propias, una de ellas no sea obligada a alterar su nombre o abstenerse del uso de la marca. Por esto, en cuanto persistan ambos registros, de nombre comercial, para una, y de marca registrada para otra, no se puede tener como fundada una legítima pretensión, de cualquiera de los interesados, de obtener indemnización, una de la otra, por el uso indebido de nombre o de marca.”²²⁷

Esta decisión es coherente al respecto de pago de indemnización, pues es evidente que mientras dos derechos son obtenidos, sea la forma como fueran adquiridos, y estos coexisten, sería injusto, exigir pago de indemnización. Sin embargo, evidentemente el caso cambiaría, si existiera evidente prueba de mala fe, o competencia desleal, pues en este caso, habría una intención de aprovecharse de una reputación existente ya, por lo cual, es evidente, que con justa causa tendría que exigirse pago de indemnización por el desvío de la clientela y aprovechamiento ilícito.

2.2 Nombre comercial anterior vis a vis marca

Este tipo de conflicto es muy frecuente en la mayoría, por lo cual, comentaremos brevemente algunos casos donde se dio este tipo de conflicto y las posiciones adoptadas por los órganos competentes para resolver el conflicto.

El primer caso que deseamos comentar se dio en Brasil, entre DTK Informática y Tecnología Ltda (apelante) la cual fue condenada a alterar su nombre comercial, adoptado en 1985, por causa del registro de la marca DTK, obtenido en 1987 por la empresa Microplan Proyectos y Sistemas Ltda. (apelada)

La decisión textualmente establece “ En efecto, la marca de la autora ni podría haber sido registrada, por utilizar expresión contenida en un nombre comercial ya existente anteriormente (art. 65.5 de la Ley 5772/71), máxime aún si pertenece a empresa domiciliada en la misma Unidad Federal. Por otro lado, no se puede alegar que la apelante debería haber registrado su nombre comercial en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para que pudiese obtener protección contra la indebida utilización posterior por terceros, por no subsistir el sistema de registro federal inicialmente creado por el Dec. 24507/34 y posteriormente adoptado por el Decreto lei 7903/45. La protección jurídica del nombre comercial no depende del cumplimiento de formalidades junto al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en virtud a lo dispuesto expresamente en el artículo 19 del Código de Propiedad Industrial. Ella deviene, al contrario, hasta de convenciones internacionales en vigor en

²²⁷ Caso citado por Leonardos, Gabriel, ob cit., pg. 46

Brasil, conforme se infiere de la buena doctrina (...) y de la jurisprudencia más actualizada. (...) De ahí se concluye que la apelante no puede ser obligada a abstenerse del uso de su propio nombre comercial, anterior al registro indebido de la marca de la apelante, ni mucho menos puede ser obligada a asumir pérdidas y daños por el ejercicio regular de un derecho que es suyo. Mas lo que debe quedar claro en conflicto de lo existente en los autos es que el registro del nombre comercial de la apelante en la Junta Comercial le confiere el derecho del uso de la expresión, constitucionalmente protegida, y hasta impediría el registro de la marca de la apelada, en virtud de la anterioridad”²²⁸

El artículo 65, inciso 5 citado como base de esta decisión, establece que no es registrable como marca el título de establecimiento o nombre comercial. Este artículo no veda que el nombre comercial sea registrado como marca, sino que consiste una prohibición relativa en la cual es prohibido el registro del nombre comercial o título de establecimiento de un tercero. Lo cual significa que el propio titular del nombre comercial, al desear utilizarlo como marca puede registrarlo como tal. Existen casos en los cuales todo el nombre comercial no se adecuaría como marca, caso en el cual se podrá registrar la palabra esencial.

Podemos concluir afirmando que la legislación brasileña y la interpretación dada por la jurisprudencia establece que hay violación de un nombre comercial por su uso como marca por un tercero, o viceversa. Es decir que también habrá violación si un nombre comercial incluye una marca registrada previamente.

En caso de conflicto entre nombre comercial y marca, y si el titular de derechos anteriores no toma la iniciativa de entrar con acción contra el detentor de derechos posteriores, evidentemente se dará la coexistencia de marcas. Por otro lado, teniendo en cuenta que el ámbito de protección del nombre comercial no puede ser restringido a territorios definidos el titular de la marca posterior no podrá impedir que el titular del nombre comercial expanda sus negocios o actividades a otros municipios o estados, salvo, por supuesto en el caso de mala fe.

En Brasil no existen normas referentes al ámbito territorial de protección de la marca, sin embargo, en ausencia de las mismas, es evidente que el nombre comercial encuentra protección ya sea internacionalmente. No obstante, la reglas del sentido común, logran colaborar a otorgar la protección requerida. Por ejemplo, sería ridículo asegurar protección en Ilha Grande (Isla cerca de Río de Janeiro) a un nombre comercial francés de un restaurante que no es notorio, llamada Reve

²²⁸ Citado por Leonardos F., Gabriel, en ob. Cit. Pg. 50

d' Azur . "La protección al nombre comercial debe existir dentro de un ámbito geográfico razonable, ni menor ni mayor que el necesario. Razonable es el ámbito donde pueda existir una relación de concurrencia. Por esto, mas una vez, nos inclinamos a aceptar la justificativa protección del nombre comercial bajo las normas de la competencia desleal. En ausencia de competencia desleal sobre cualquier de sus formas (incluyendo el aprovechamiento parasitario) no cabrá hablar de protección al nombre comercial."²²⁹

En Francia, la Corte de Apelaciones de París, el 19 de diciembre de 1990, emitió decisión sobre la controversia generada entre, René Ona, quien utilizaba como nombre comercial "Pho'ona" para el comercio de materiales y productos fotográficos en Toulouse y la sociedad France, quienes intentaron depositar posteriormente la marca "Photona" para designar productos y servicios en la rama fotográfica. Sobre este signo distintivo el demandado abrió cinco negocios en París, Caen, Beauvais, Cheaumont, et Montpellier. El Tercer Tribunal de París consideró que el término "Pho'ona" no constituía nada más que un nombre comercial protegido solamente en un sector territorial limitado y rechazó la demanda interpuesta por René Ona. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de París, consideró que "es un principio que el derecho al nombre comercial se adquiere por su uso independientemente de toda medida de publicidad, que el artículo 8 de la Convención de la Unión prevé además que el nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o registro. Que se tiene que deducir de estas reglas, que una mención en el registro de comercio no es suficiente para adquirir el nombre comercial, mas que en ausencia de mención no impida que este sea apropiado y se conserve tal nombre."²³⁰

La Corte por tanto constata que el nombre comercial "Pho'ona" fue utilizado como nombre comercial, en data posterior al decreto 8 del 30 de mayo de 1984, relativo al registro de comercio, el cual establece que el nombre comercial está sujeto a la mención de registro de comercio y que en ausencia de este no puede ser opuesto a terceros que no lo conocían personalmente. Por lo cual, la sociedad France Loisirs, podía mantener el registro de la marca pues no conocían la existencia del nombre comercial.

Este caso interesante se dio en India entre la empresa Polson Limited, Bombay v. Poslon Dairy Limited Ahmedabad (1993 Corte Suprema de Delhi). El demandante con nombre comercial Polson Limited estuvo dedicado a la fabricación y venta de productos alimenticios desde el siglo 19. La

²²⁹ Leonardos, Gabriel, ob cit. Pg. 95

²³⁰ Mencionado por Dorothe, Calonne, en "Le Conflit entre un Droit Anterieur Constitue par le nom commercial ou L'enseigne une marque, sous l'empire de la Loi du 4 de Janvier 1991", Universite Paris II-Pantheon Assas, pg. 54

marca con la cual comercializaban los productos coincidía con su nombre comercial "Polson", la cual fue registrada para productos en clase 29 y 30. Alrededor de 1978, el demandante tuvo que discontinuar el uso por políticas gubernamentales emitidas entre los años 1970 a 1980 restringiendo el comercio de productos lácteos, por lo cual el negocio se convirtió en no lucrativo. Sin embargo, la empresa demandante retuvo su fábrica en Kolhapur, Maharashtra y continuó comercializando algunos productos. En 1993, con la liberalización de la política gubernamental, la demandante reinició la comercialización de productos lácteos utilizando tanto el nombre comercial como la marca. Las marcas no fueron renovadas en su tiempo en dos periodos, pero posteriormente fueron renovadas a través del pago de la penalidad respectiva.

En este mismo año 1993, la demandada se registró como "Polson Dairy Limited" con el objeto de manufacturar productos lácteos. La demandante inició acción con base a "passing off" e infracción. La demandada tuvo como argumentos que el registro de la marca POLSON era inválido por falta de renovación y que la empresa, dejó de utilizar el nombre comercial pues era considerada una empresa que cesó sus actividades en 1978.

De las pruebas proporcionadas en soporte de los argumentos de la demandante, la Corte pudo observar que la empresa continuó ejerciendo actividades bajo el nombre comercial POLSON e inclusive comercializando productos químicos.

La corte considero que el demandado, no podía adoptar la marca ni el nombre comercial POLSON pues era ilegal que dos empresas conduciendo la misma rama de negocios puedan haber sido registradas, mas aún cuando el nombre comercial de la demandante continuaba como empresa debidamente registrada y operando negocios. La Corte señaló que "es evidente que el demandando está tratando prima facie de tomar beneficio de la reputación con la marca y el nombre comercial POLSON para crear confusión en el público consumidor y hacer creer que es la sucesora de interés de la empresa antiguamente registrada para la comercialización de productos lácteos."²³¹

La demanda fue declarada con lugar y por consecuente, la Corte reafirmó los derechos anteriores sobre un nombre comercial, aun inclusive, cuando hubo interrupción de uso, lo cual es muy interesante de tomar en cuenta.

²³¹ Caso mencionado por Ahuja, Sudhir, ob cit. Pg. 49

2.3 Nombre comercial anterior vis a vis otro nombre comercial

Debido a la dificultad en la armonización de normas referentes al ámbito territorial de la protección del nombre comercial y del límite del derecho sobre ellas, existen innumerables conflictos en los cuales se confrontan empresas de territorios o municipios distintos.

La aplicación de la norma comunitaria y de las leyes venezolanas en materia del nombre comercial no se presenta en forma clara, como tampoco podría decirse que existen criterios reiterados capaces de trazar una línea general de solución de conflictos. Sin embargo, conviene citar algunas decisiones que demuestran algunos lineamientos seguidos en algunos casos.

Previamente conviene advertir que en estas decisiones o sentencias, prima el registro del nombre comercial como condición necesaria para poder invocar derechos de algún tipo. Las decisiones investigadas giran siempre alrededor de nombres comerciales registrados o en proceso de registro.

Se acepta el principio de especialidad en materia de nombres comerciales. En una Resolución emitida en el caso de la Fábrica de Aceites El Aguila, C.A. y una homónima, el Ministerio de Fomento acepta la coexistencia de ambas estableciendo que "pueden coexistir dos denominaciones homónimas cuando las actividades que ellas involucran son totalmente disímiles."²³² Mientras la primera cubre actividades relacionadas con la industria metal mecánica y del mueble, la otra en la industria alimenticia, por lo cual, a criterio del Ministerio, no podrían ser efectivamente confundidas ni relacionadas.

Los requisitos de un nombre comercial son los mismos que aquellos solicitados para el registro de una marca y por supuesto los impedimentos absolutos también. Por ejemplo fue negado el nombre comercial EL TANGO DEL RECUERDO "por ser una denominación débil con elementos genéricos y sugestivos, por tanto, no describe las actividades desarrolladas en el distingue, ni se otorga protección sobre cada término independiente sino al conjunto como un todo y sólo de esa manera se individualiza de las demás denominaciones que puedan contener a alguno de los vocablos mencionados y que desarrollan actividades semejantes."²³³

²³²Resolución 854 emitida por el Ministerio de Fomento, de fecha 12 de julio de 1988, publicada en el Boletín 346

²³³Resolución 889 emitida por el Ministerio de Fomento, publicada en el Boletín 347 de fecha 18 de julio de 1988

Igualmente, al presentarse conflicto entre un nombre comercial y una marca, se da preferencia a aquel que fue registrado previamente. Es evidente que en Venezuela, la clase de nombre comercial y de marca de producto se encontrarían relacionadas dependiendo del objeto de la empresa. En el caso de la solicitud de marca LAURETTA en clase 39 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 fue negada por el nombre comercial LAURETTA, registrado previamente para distinguir un establecimiento industrial dedicado a producir, distribuir y vender toda clase de artículos de vestir, sombreros y calzados.²³⁴

En Colombia, El titular del restaurante llamado LA LEONA solicitó protección para su nombre comercial en contra de otro nombre comercial RESTAURANTE GRAN SUCURSAL LEONA Nro. 1235 cuyo titular constituía un familiar de su hijo muerto. La Decisión del Tribunal Superior de Bogotá del 11 de abril de 1994 estableció que dado que el titular del nombre comercial LA LEONA toleró que el demandado utilizara el emblema con el distintivo LEONA y no presentó ninguna demanda en contra de dicho uso, pese a haber registrado el demandante este emblema en la Cámara de Comercio, no tenía derecho a reclamar

En este caso, ocurrido en Brasil, Reset, Representaciones, Consignaciones y Servicios Ltda, domiciliada en Recife, inició demanda contra Reset, Revendas y Servicios Técnicos Ltda, domiciliada en Manaus a fin de obligar a la modificación de su nombre comercial.²³⁶

La demandante había iniciado el uso de su nombre comercial en 1984, mientras que la demanda en 1986, paralelamente obtuvo el registro de la marca de servicios Reset.

La sentencia decidió en favor de la demandante, estableciendo que el derecho de uso exclusivo de nombre comercial en todo el territorio nacional, no está sujeto a registro en la Oficina de Marcas, y surge tan solo con la constitución jurídica de la sociedad, a través del registro de sus actos constitutivos en el Registro de Comercio, debiendo prevalecer el registro del nombre comercial hecho con anterioridad, en el caso de firmas con el mismo nombre comercial y objeto social semejante.

²³⁴Resolución 809 emitida por el Registro de Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial 409 del 7 de marzo de 1997, pg. 31

²³⁵The Trademark Reporter, November December 1994, vol 84, N° 6, pg. 866

²³⁶ Decisión publicada en AASP, 1709, pg. 250. A favor del ámbito nacional de protección del nombre comercial existen infinidad de decisiones, caso Engebase, No. EI 40/90 de 228/08/90, Caso Veplan, AC 39168 del 06/10/82, Caso Perfil, AC 195356-1/7 de 23/22/93

Interesante de notar en esta decisión es la confirmación del ámbito territorial de la protección del nombre comercial anterior, sin embargo, la especialización, rige un punto importante en la decisión, pues se establece que únicamente existirá conflicto en caso de nombres comerciales iguales o similares y objeto social semejante que posibilite la confusión.

Otro caso interesante, digno de mencionar en este país es entre “Cía União dos Refinadores” contra “União São Paulo S.A.” ambas destinadas entre otros a comercialización de azúcar, café y otros artículos. En este caso fue decidido que la expresión “União”, elemento predominante de la composición del nombre comercial anterior, destinado al comercio de azúcar y café, es de propiedad exclusiva de la demandante, constituye un monopolio de la misma. Cualquier tentativa de uso por parte de un tercero, sin la debida autorización, del nombre comercial “União” para designar fabricante de producto en la industria azucarera constituye un crimen. “En el ámbito penal caracteriza la violación del nombre comercial, violación del derecho de marca, uso indebido del mismo de modo a inducir a error y confusión, falsa indicación de procedencia y competencia desleal. En el ámbito civil, da margen a acción denegatoria, visando a impedir o reprimir la usurpación, a acción conminatoria que obligue a modificar el nombre asumido por otra y la marca imitada por él, en detrimento de otra ya registrada y conocida, y da lugar a acción de indemnización por los prejuicios causados.”²³⁷

www.bdigital.ula.ve

Esta decisión tuvo una interesante exposición de motivos, en la cual, fueron citados doctrinarios de diferentes nacionalidades, franceses, españoles, italianos. En especial nos permitimos mencionar, algunas de las citas :

“El nombre comercial, representa relaciones de derecho muy diferentes y por cierto de muy elevada relevancia. Designa personas, sujetos de derecho. Cualquier confusión sobre este punto traería por consiguiente graves perturbaciones, pues afectaría no solo la propiedad, sino también el derecho de personalidad; acarrearía dudas sobre los titulares de los derechos, como sobre los responsables de las obligaciones; podría comprometer el crédito mercantil y tornar inciertas y dudosas, cuanto a la autenticidad del origen, operaciones que suelen tomar incremento solamente cuando amparadas por el lema de comercio: crédito, seguridad y celeridad.”²³⁸

²³⁷ Revista Forense, Publicación Nacional de Doctrina y Jurisprudencia”, Companhia Editoria Forense, Rio de Janeiro, enero a marzo de 1978, pg. 203

²³⁸ Nogueira Almeida y Junior Fischer, “Marcas Industriais e Nome Comercial”, 1910, vol 1, 649 e 651, citados en Revista Forense, ob. Cit. Pg. 192

Fue citado en esta decisión Roger Achille-Levy, "el nombre comercial, se separa completamente de su comerciante y nada más tiene en común con el nombre patronímico. Tiene un valor pecuniario cuyo precio puede avalarse de manera casi matemática: es igual al suplemento del valor que proporciona al producto que sirve para designar."²³⁹ Con justo motivo, el carácter pecuniario del nombre comercial, llega inclusive a hacer objeto de una avaluación en el momento de la liquidación de una sociedad o en la venta del fondo de comercio de esta.

Del material revisado, existe también un caso interesante en Brasil, que aceptó la coexistencia de dos nombres comerciales conteniendo el mismo signo de fantasía a dos empresas concurrentes. La Junta Comercial del Estado de Río (Oficina de Registro) negó el registro del contrato social de la empresa Imprinta Editora Ltda, por considerar que el uso de la expresión de fantasía perjudicaba el derecho de otra empresa, que ya tenía su documento de constitución archivado en aquella Junta en cuya denominación se incluía la expresión "Imprinta".

La decisión fue objeto de apelación ante aquel órgano quien mantuvo el impedimento. Sin embargo, Imprinta Editora Ltda. recurrió ante el Departamento Nacional de Registro de Comercio del Ministerio de Industria y de Comercio, anexando la autorización y consentimiento dado por el socio de la otra empresa con derechos anteriores, para uso de este signo de fantasía. El órgano emitió una decisión estableciendo que "la autorización para el uso de la mencionada expresión de fantasía, es una práctica bastante difundida dentro de los medios mercantiles y en el derecho moderno, desechan las razones para negar el registro, agregando, inclusive que existen elementos suficientes para la diferenciación de ambas sociedades."²⁴⁰

En Italia, ocurrió un caso similar, sin mediar consentimiento alguno, entre dos empresas realizando negocios en Milán. SMIR SOCIETÀ MILANESE DI RISCALDAMENTO S.p.A. operando instalación de calefacción bajo la abreviación de su nombre comercial "SMIR", demandó a la sociedad SMIR , SOCIETÀ MATERIALI IDAULICI DI RISCALDAMENTO S.p.A., operando en la venta de equipo sanitario, calefacción y aparatos de almacenamiento de agua, en base al Artículo 2564 del Código Civil Italiano²⁴¹ por operar bajo el mismo nombre comercial, en el mismo territorio y en una similar rama de negocios, generando por tanto confusión.

²³⁹ Achille-Levy, Roger, "Le Nom Commercial", Recueil Générale, París, 1905, citado en Revista Forense, ob. Cit. Pg. 192

²⁴⁰ Silvera, Newton, "Nome Comercial Objetivo e Subjetivo", en Periódico Revista de Direito Mercantil, No. 45, p. 93-7, enero, marzo, 1982, pg. 94

²⁴¹ "Cuando el nombre comercial es idéntico o similar a un nombre comercial en uso y puede crear confusión por similitud en el ramo de negocios y territorio geográfico, este tiene que hacerse distintivo a través de modificación o adición de elementos distintivos." En Rusconi, Carlo, "The Supreme Court on

Sorpresivamente la demanda fue declarada sin lugar tanto en primera como en segunda instancia por que el uso de ambos nombres comerciales, que constituyen las abreviaciones del nombre comercial, es asociado con las palabras que conforman la totalidad del nombre comercial, la cual claramente identifica ambos negocios y los distingue uno del otro como tampoco existe evidencia de confusión en el pasado. Sin embargo, la Corte Suprema, revoca esta decisión por los siguientes fundamentos:

- a) Cuando una empresa tiene un nombre comercial que incluye una abreviación dentro de palabras descriptivas, la similitud ente los signos se examina entre las abreviaciones pues es este el nombre bajo el cual la empresa es conocida en comercio por el público consumidor
- b) Confusión potencial (no: actual) es la condición para una acción de infracción bajo los términos del artículo 2564. En el caso en conflicto, las actividades de ambas empresas no era idéntica, pero muy próxima, por lo cual, potencialmente existía riesgo de confusión.

Bajo la ley italiana, los nombres comerciales tienen protección en contra de infracción y contra competencia desleal. La Corte Suprema estableció que la protección del Código Civil ofrece una protección fuerte porque no requiere evidencia de confusión en el pasado, simplemente el riesgo de confusión en un futuro. En este sentido, la demandante obtuvo un resultado favorable.

En la India, la empresa Cibatul Limited demandó a Simatul Chemical Industries Limited (Corte superior en Gujarat, 1978) en base a que el nombre Simatul, con el cual la demandada realizaba negocios causaba confusión con el nombre anterior Cibatul, por lo que el público consumidor podría ser llevado a error al creer que estaban negociando con la misma empresa o que ambas estaban relacionados, pues ambas fabricaban los mismos productos. La Corte decidió evidentemente en favor de Cibatul y confirmó que la empresa que inició comercio con el nombre Simatul en forma posterior, estaría causando confusión en el público consumidor, por lo que se prohibió el uso de este signo por esta empresa.

2.4 Signo distintivo nacional vis a vis. nombre comercial extranjero

La protección de los nombres comerciales extranjeros continúa siendo una materia de análisis y discusión en todos los países parte de la Convención de París, lo cuales, a través de jurisprudencia o de legislación interna, intentan señalar los lineamientos de la protección. A continuación nos

Confusing Similarity Between Company Names.”, ECTA Newsletter, No. 26, pg. 63-4, octubre 1994

permitimos citar una decisión interesante, la cual ilustra el modo como el conflicto entre un signo distintivo nacional vs. Un nombre comercial extranjero fue resuelto en Perú.

La Primera Corte de Apelaciones del circuito de Lima, emitió una decisión el 12 de setiembre de 1995 (Caso 1289-93, TRW Inc. v.s Reda S.A. y la Oficina de Marcas)²⁴² estableciendo que los nombres comerciales utilizados en países con los cuales Perú firmó trato recíprocos o países de CUP son protegidos en Perú sin la necesidad de demostrar el uso en el país.

TRW, Inc. presentó una solicitud para registro de la marca REDA en la clase 7 internacional, la cual fue previamente usada en Perú. La solicitud fue opuesta por Reda S.A. una empresa local organizada en el año 1980, alegando derechos preferentes derivados del uso de su nombre comercial, el cual también era utilizado como nombre para comercializar productos correspondientes a la clase 7 internacional, aun cuando Reda S.A. no había presentado hasta este entonces pedido de registro de la marca Reda.

Inmediatamente después Reda S.A. presentó pedido de registro de la marca Reda como nombre comercial, la cual fue opuesta por T.R.W., Inc. en base a mejor derecho al nombre comercial REDA, el cual venía siendo utilizado en Estados Unidos desde 1930 (La empresa original Reda Pump Company fue comprada por TRW en el año 1960, y posteriormente se fusionó en TRW, sin embargo, el nombre comercial REDA continuó siendo usado para identificar una división de esta empresa) y a la marca utilizada para identificar "bombas" comercializadas en diferentes países, incluyendo Perú. Fue presentada extensa evidencia demostrando el uso de REDA como nombre comercial. La oposición fue basada en la Convención Interamericana, de la cual Perú y Estados Unidos son parte, la cual otorga protección en el territorio del país miembro, a los nombres comerciales utilizados en cualquier otro país miembro de la Convención.

La Oficina de Marcas emitió decisión, reconociendo el derecho de TRW de registrar su marca REDA y desestimando la oposición presentada por REDA S.A. basada en su nombre comercial. Luego esta misma Oficina de Marcas emitió decisión desestimando también la oposición de TRW contra la solicitud de registro del nombre comercial REDA por Reda S.A. Cada parte presentó apelación de las resoluciones que desestimaron sus oposiciones. En la apelación, fue emitida una decisión revocando la decisión que concedió el registro REDA como marca en nombre de TRW Inc. y una

²⁴² Caso tomado de Barreda, José, "Protection of Trade Names in Peru", en Trademark World, Diciembre/Enero 1995/1996. Pg. 14 y 15

segunda decisión, confirmando la decisión que concedió el registro REDA como nombre comercial en nombre de Reda S.A.

TRW presentó acción judicial buscando la revocación de las decisiones que concedieron el registro REDA como nombre comercial a REDA S.A. y que negó el registro de la marca REDA a favor de TRW.

La decisión emitida por la Corte revoca las anteriores y otorga total derecho a TRW Inc de registrar la marca REDA y de oponer el uso y registro de la marca REDA como nombre comercial por Reda S.A.

- a) El primer punto analizado por la Corte fue si la Convención prevalecía sobre la legislación nacional. En este punto fue invocada la Constitución en la cual evidentemente se afirma la preeminencia de las reglas de los tratados y convenciones sobre la legislación nacional, en caso que la ley nacional establezca diferencia. La Corte Estableció que las leyes de propiedad industrial exigiendo uso del nombre comercial en el territorio nacional para poder obtener registro y protección contradecía las provisiones de la Convención, la cual establece protección automática de un nombre comercial usado en otro país miembro de la Convención, sin necesidad de registro, por lo cual, la legislación nacional en este caso era inaplicable.
- b) Posteriormente la Corte analizó el artículo 14 de la Convención Interamericana por la cual el nombre comercial utilizado en cualquier país miembro debe ser protegido sin necesidad de registro en el territorio de otro país. La corte aceptó que el nombre comercial REDA fue usado desde 1930 por la empresa Reda Pump Company en otro país, posteriormente esta empresa fue adquirida por TRW, la cual continuamente usó el nombre comercial y como marca, por lo cual merecía protección sin la necesidad de registro local, tal protección sería reconocida a través de acciones (como oposiciones) objetando inclusive el uso o adopción del mismo nombre comercial en el Perú.
- c) La Corte finalmente estableció que la empresa local Reda S.A., organizada desde 1980, no podía reclamar derechos contra TRW, quien adquirió derechos desde 1930 sobre el nombre comercial REDA desde 1930 y declaró que cualquier admisión de derechos por Reda S.A. sería equivalente a aceptar actos de competencia desleal, dado que Reda S.A. podría ser capaz de pasar sus bienes y servicios como si fueran originados en TRW y que la Corte tenía que proteger los derechos previos del titular así como los derechos del público consumidor.

- d) La Corte ordenó a la Oficina de Marcas registrar REDA como marca a nombre de TRW y de cancelar el registro de nombre comercial REDA otorgado en favor de Reda S.A.

En el Perú, el nombre comercial se adquiere por el uso así como por el registro. Sin embargo, en principio el derecho sobre el nombre comercial es adquirido por el primer uso. Es importante señalar que el registro, el cual es opcional solo requiere ser acreditado uso efectivo en el mercado o en otro miembro de la Convención de París.

Igualmente debe ser considerado que para ejercer el derecho sobre un nombre comercial, registrado o no, debe ser acreditado el uso o conocimiento en Perú, no solo en el país de origen miembro de la Convención de París.

Antiguamente, "La protección al nombre comercial fue limitada al dominio geográfico y urbano donde la empresa tenía su sede, pudiendo ser extendida sólo a todo el territorio a través de constante y masiva diseminación a nivel nacional."²⁴³

La actual regulación excluyó esta provisión, por lo cual, entendemos que el ámbito de protección dependerá en la existencia de riesgo de confusión o asociación. De tal modo, la extensión de la protección territorial dependerá en la posibilidad del uso del nombre comercial en un determinado lugar y causar confusión en el público consumidor con respecto a otro, idéntico o similar en un territorio diferente para productos o servicios iguales o relacionados.

La Ley establece que la protección del nombre comercial incluye la prohibición de terceros poder usar o registrar como marca, el elemento principal que conforma el nombre comercial, previamente adoptado y usado por otra persona natural o jurídica, en caso que, obviamente exista riesgo de confusión o asociación. Adicionalmente se declara que sólo el titular del nombre comercial puede registrar dicho signo como marca y como nombre comercial.

Las limitaciones a la amplitud de protección del nombre comercial son las mismas que las relacionadas con marcas. De esta manera, terceras partes de buena fe, pueden usar (sin el consentimiento del titular del nombre comercial, siempre y cuando este no sea hecho como marca o como nombre comercial), los siguientes signos:

- Su propio nombre, dirección o seudónimo

²⁴³ Espinoza Bellido, Francisco, "Andean Pact and New Peruvian Law", INTA 1997, Annual Meeting, pg. 164

- Nombre geográfico
- Otra indicación real relativa a la naturaleza, cualidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o data de producción de los productos o el rendimiento de los servicios o alguna otra característica.

Sin embargo, este uso puede ser solo con carácter informativo y no con el propósito de causar confusión en el mercado con respecto al origen de los productos o servicios.

En Brasil, también existen innumerables decisiones reconociendo la protección internacional del nombre comercial con base al artículo 8 de la Convención de París. "Aun cuando el nombre comercial no esté registrado en Brasil, la empresa extranjera cuyo nombre es usado por empresa nacional, tiene la acción de abstención para impedir el respectivo uso."²⁴⁴

También en Portugal, la protección del nombre comercial extranjero es asegurada por medio de la competencia desleal, la cual reposa sobre dos tipos de conducta:

- "la adopción de un nombre comercial en el país de destino en términos que permitan la confusión con un nombre usado en el país de origen.
- la adopción de un nombre comercial en el país de origen para ser después usado en el país de destino, creando confusión con el nombre ahí usado."²⁴⁵

En cualquiera de los dos casos, el fundamento de la intervención de las reglas de la competencia desleal es la confusión que así se establece con el nombre comercial ajeno.

Para la ley portuguesa el uso de nombre comercial en el país de destino puede ser prohibido si en la conducta de quien lo adopta existe una intención de aprovechamiento de un nombre comercial de un concurrente en el país de destino.

Una interesante jurisprudencia española, trae consigo una interpretación en la práctica de la protección de los nombres comerciales extranjeros, la cual nos permitimos citar. Se trata de una decisión emitida en el caso entre la firma alemana Saba y la autorización a favor Saba España para operar y registrar su nombre. "aun concedida la cualidad internacional de la firma alemana Saba y la legal autorización a favor de la Saba España, los beneficios del Convenio de la Haya no amparan la pretensión del recurrente, de inscribir en el Registro español un nombre comercial que pugna con otro y con unas marcas anteriormente inscrita en el porque, como se dice en la sentencia de esta Sala de 10 de diciembre de 1969, la protección que el artículo 8 del Convenio otorga a los nombres

²⁴⁴ Caso BBC, " Corte Civil TJSP No AC134976-1 del 5 de marzo de 1991. Casos Riedel, Sotheby's, Hermes, Lee, Philips, Lacoste, Ellesse, Burger King

²⁴⁵ De Oliveira Ascensão, Jose, A aplicação do Art. 8 da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registro o nome comercial, en Revista Orden dos Advogados, No. 56, 1996, pg.465

que acoge, no puede ser otra en España que la misma de que gozan en este país los nombres comerciales inscritos en el Registro Español, pues así se desprende del contenido del artículo 2 del mismo Convenio... En efecto el principio de reciprocidad que se observa en el párrafo tercero del artículo 135 del Estatuto..., siendo deducción indeclinable de tales normas, la que al extranjero de uno de los países de la Unión, titular de un nombre comercial no se puede reconocer en España más facultades o privilegios que aquellos de que disfrutaban los nacionales, o sea los que se derivan de los artículos 123, 207 y 208 del Estatuto, por lo que, según éstos, aquel titular extranjero podrá usar el nombre comercial en España sin la necesidad de registro; y por virtud de la facultad del rechazo, reconocida por el artículo 5 del Convenio podrá oponerse a la inscripción de una marca o de otro nombre comercial posterior semejantes al suyo y acudir a los Tribunales españoles ordinarios un pleito de nulidad de un nombre ya registrado, en las condiciones que las Leyes españolas establecen; pero lo que no puede hacer - porque a eso no alcanza el artículo 8 del Convenio - extender la protección dispensada a su nombre comercial, a privilegios de amparo a distintivos que, por constituir una nueva marca, resultan prohibidos en España por estar aquí inscritas otras con anterioridad, semejantes a la que aquel extranjero pretende"²⁴⁶

3. COMPETENCIA DESLEAL: RESPUESTA AL CONFLICTO

El momento en el cual el derecho interviene para proteger los bienes inmateriales, o en los cuales estos se tornan jurídicamente protegidos es el de su utilización en el mundo del comercio jurídico. Es en este mundo donde se tendrá en cuenta que la exclusividad es un postulado de necesidad impuesto por el comercio jurídicamente organizado, consistiendo precisamente una ofensa al nombre la utilización del trabajo ajeno mediante la competencia desleal y las prácticas ilícitas.

"No importa que para algunos bienes inmateriales de naturaleza industrial o comercial la protección jurídica resulte inmediatamente del hecho de su uso, y para otros de formalidades como el registro y la publicación. Estas últimas exigencias son de naturaleza puramente formal o de carácter jurídico político, no influyendo sobre el fundamento profundo del derecho a la protección."²⁴⁷

De este modo los bienes inmateriales de la industrial y del comercio, como lo es la marca y el nombre comercial, son bienes de concurrencia, nacen de la concurrencia, protegida la situación que les fue creada por quienes las utilizan en forma prioritaria. Es en virtud a esta conexión entre la

²⁴⁶ Cartella, Massimo, "La protection du nom commercial étranger, Rivista di Diritto Industriale, 1977, pg.

551

²⁴⁷ Campos Francisco, ob. Cit. Pg. 67

protección a los bienes inmateriales y a los principios de competencia desleal que las legislaciones y la jurisprudencia tratan a ambos en forma complementaria.

“Que el principio se extiende igualmente al derecho al nombre comercial es lo que esta fuera de dudas, pues la conexión entre el nombre comercial y la competencia es un resultado de la modernidad, que, en lugar de monopolio, tiende a dar expansión cada vez mayor al campo de libre competencia.”²⁴⁸

Mucho antes que se hubiera constituido en forma sistemática la propiedad industrial, IHERING observaba precisamente a propósito del nombre: “No existe un verdadero y propio derecho al nombre considerados en sí mismo y contra el usurpador, solo se puede accionar cuando el atenta contra la fama del titular del nombre, procurando engañar en cuanto a la identidad de la persona o cuando asumiendo el nombre pretende pasar por lo que no es.”²⁴⁹ Precisamente esta última materia es la que en el sistema anglosajón ha sido desarrollado como “passing off”

3.1 Derecho Comparado

Teniendo en cuenta que el derecho al nombre comercial tiene su origen y fundamento en la competencia, tal como fue explicado ampliamente en líneas previas, se torna indispensable, comparar el derecho aplicado en diversos países, que han desarrollado intensamente la protección a la leal competencia en la industria y en el comercio, a fin de obtener algunos lineamientos sobre los cuales fue desarrollada la protección a los nombres comerciales en iguales condiciones que la marca.

3.1.1 Jurisprudencia Anglosajona

La jurisprudencia de los países anglosajones, viene enfrentando las formas más variadas de competencia desarrollada en el campo de la industria y del comercio. Veamos como la jurisprudencia americana e inglesa responden a nuestra interrogante.

“Las leyes de marcas, por tanto, es meramente una rama especializada de la amplia doctrina de la competencia desleal. La seguridad en casos marcarios es frecuentemente enfrentado sobre la base expresa que todas las personas tienen el derecho de asegurar sus ganancias como resultado de su

²⁴⁸ ELSTER, citado por Campos Francisco en ob cit. Pg 67

²⁴⁹ IHERING, citado por Campos Francisco en ob. Ci. Pg 68

reputación por mejor calidad, industria o empresa, en otras palabras, por su goodwill. Pero como ya fue visto, este es precisamente el principio sobre el cual relieve es enfrentado en todos los casos de competencia desleal.”²⁵⁰

El derecho de marcas para estos países, al ser una rama de la competencia desleal, se rige por los mismos principios, serán estos principios los que servirán de fundamento y construcción del derecho de privilegios y protección de las marcas y los nombres comerciales. Por tanto, la creación del derecho de exclusividad otorgado por el sistema de registro, se reduce a ser un artificio técnico destinado a dar mas consistencia, firmeza y precisión a los principios de competencia desleal, los cuales debido a la amplitud de dominio que deben regular, son materialmente imposible de ser condensados en fórmulas legislativas breves o precisas. “El derecho de registro es tan solamente, la simplificación del derecho mas complejo de competencia.”²⁵¹

El derecho de registro tiene por fin exclusivo tornar sin duda algunos datos de facto de manera de asegurar en forma mas cierta y segura la protección jurídica dispensada a los bienes inmateriales. Elementos de facto tales como prioridad de derecho, titulares, uso, ante la inexistencia del registro, tendrían que ser clarificados a través del sistema judicial, por lo cual, fue elegida esta fórmula para disminuir la necesidad de evidenciar estos hechos. Así por ejemplo, la prioridad otorgada por el registro, bien como el nombre comercial registrado otorga el derecho de protección, independientemente de ser verificada la existencia de daño o intención de perjudicar.

Con el apareamiento del derecho formal de registro, los tribunales que antes aplicaban la protección de los bienes inmateriales por la doctrina amplia de la competencia desleal, perdieron de vista esta doctrina y pasaron a juzgar los casos de infracción por el derecho de registro de carácter mas restricto y formal, sin embargo, no duró mucho tiempo el relajó en el cual fue dejada la doctrina de la competencia desleal, pues luego los tribunales anglosajones reconocieron la necesidad de aplicar esta doctrina, o en otras palabras, fue reconocido el principio que no es lícito tentar pasar los bienes o negocios con bienes o negocios de otros.

En resumen, fundando la protección del nombre comercial en la competencia desleal, la jurisprudencia inglesa americana establece, de modo preciso ciertas reglas inequívocas que trazan los lineamientos para otorgar la protección:

²⁵⁰ AMERICAN AND ENGLISH ENCYCLOPEDIA OF LAW”, 2da Ed, volume 28, pag. 347

²⁵¹ *ibid*, pg. 348

- a) No hay un derecho general al nombre comercial o a la marca, considerados al margen de su uso o de su función industrial o comercial,
- b) El derecho a marca y al nombre comercial, es apenas, un derecho de prioridad cuanto al uso de la marca o del nombre comercial en conexión con los bienes o negocios a los cuales ellos son aplicados como designaciones.
- c) Otras personas pueden sin cometer injuria o sin que se pueda llamar de ilícito el acto de usar la mismo marca o el nombre comercial en conexión con una categoría diversa de bienes o negocios.
- d) La infracción de derecho de marca o de nombre comercial, consiste en el uso o la imitación de marca o del nombre comercial de otro para designar bienes o negocios similares.

En la actualidad, en los países anglosajones, el registro tanto del nombre comercial como de la marca juega un papel menos importante, pues para la emisión de decisiones, se toman en cuenta temas como "goodwill" el cual es el punto central de la teoría de "passing off", ambas materias importantes para el derecho de competencia desleal. "Una acción de passing off" es el remedio para la invasión el derecho de propiedad, de la marca, del nombre comercial o de la presentación comercial, mas del negocio o "goodwill" susceptible de ser injuriado por la falsa representación hecha por el hecho de hacer pasar bienes o negocios de uno por el otro."²⁵² Es evidente que se trata de otorgar protección al interés del propietario en su nombre comercial, el cual es diferente del derecho de propiedad sobre las marcas, nombres comerciales, y es conocido como "goodwill" o reputación.

El caso de Harrods Ltd. Vs. Harrodian School Ltd. trajo consigo un interesante acercamiento al tema de los nombres comerciales, pues hasta entonces existía la duda si reputación o goodwill podría existir en nombres comerciales, pues en un caso anterior se había decidido que "passing off" no protegía nombres comerciales. En este caso sin embargo, los jueces consideraron que la reputación de un nombre comercial puede ser tan amplio que constituye parte de su "goodwill" y por tanto se encontraba en la naturaleza de un derecho de propiedad.

Este caso envolvió una acción de "passing off" iniciada por los propietarios de la famosa Harrods contra los propietarios de "Harrodian School" en el sur de Londres. La corte de apelaciones de Inglaterra decidió que no había falsa representación por parte de los propietarios del colegio, sin embargo, en el voto discordante del juez Michael Kerr, opinó que el caso caía específicamente

²⁵² Murray, Andrew D., "A distinct lack of Goodwill", en European Intellectual Property Review, Vol 19, No. 7, Julio 1997, pg. 345

dentro de los principios de "tort of passing off" (pasar uno por otro). Los fundamentos de esta opinión se basaron en que aun cuando las ramas de ambos eran totalmente diferentes, en la economía de consumo actual, muchos eventos deportivos y artísticos son patrocinados por organizaciones comerciales que requieren que su nombre sea incluido en el evento, lo cual crea una asociación entre el demandante y el demandado en la mente del consumidor. Por otro lado, el uso del nombre comercial por esta entidad podría general daños a la imagen y reputación, pues el titular estaría perdiendo control de su nombre comercial.

Es perfectamente posible que dos empresas diferentes utilicen un nombre similar o idéntico cuando no existe el riesgo de daño a la reputación. Un ejemplo de esta relación armoniosa es United Biscuits y Penguin Group. La primera produce galletas con la marca Penguin Biscuits mientras que la Segunda vende libros con la marca Penguin.²⁵³

Las dos organizaciones operan en áreas diferentes aun cuando los nombre comerciales sean similares, no existe riesgo de daño a la reputación de una o de la otra. Por lo cual, el conflicto entre nombres comerciales iguales o similares, tendrá en cuenta las reglas señaladas precedentemente con base a las reglas de competencia desleal.

3.1.2 Doctrina y Jurisprudencia Italiana

La jurisprudencia y la doctrina italianas, aun cuando pertenecen al sistema romano germánico, coincide en fundamentos con la línea tomada por los países anglosajones.

La doctrina y jurisprudencia es clara en materia marcaria al establecer que la usurpación es un caso de competencia desleal y que la protección de la marca tiene por fundamento proteger los valores económicos -crédito y clientela- representados por ella y finalmente que la infracción al privilegio o al derecho de exclusividad se verifica cuando en razón de identidad o similitud de marca para productos idénticos o afines se torna posible la confusión.

En un caso muy antiguo en Milán, fue resuelta la controversia entre dos empresas que utilizaban el mismo nombre patronimico "Orlandi" para diversos ramos de negocio, trazando reglas de interés. La Corte decidió el caso recurriendo a los principios de la competencia desleal, de acuerdo con la cual estableció que la máxima priori in tempore posteriori in jure solo se aplica cuando el uso del nombre sirve para conseguir partes de las ventajas adquiridas por el homónimo con su honestidad y

²⁵³ United Biscuits v. Asda, Marzo 18, 1997, citado por Murray, Andrew, ob cit pg. 347

habilidad comercial. Esto solo se podría dar si los homónimos ejerciesen actividades en el mismo ramo.²⁵⁴

Como se ve en esta sentencia, el derecho formal de registro pasa a ser absorbido por el derecho de competencia, constituyendo los principios de este un presupuesto, aun cuando tácito, de todas las disposiciones del derecho de registro, las cuales sirven de justificación y fundamento. El nombre comercial y la marca gozan de protección por la función de diferenciación que ejercen en términos de competencia, cesando con justa razón su protección jurídica una vez que entre las mercaderías o los negocios la diferencia de clase o de género establezca por sí mismo la distinción o cuando entre las mismas no haya competencia.

Concluyendo, “el uso del nombre comercial es ilegítimo sólo cuando, degenerando su función, sirve para confundir aquello que debiera distinguir ; allí donde no exista la posibilidad de confusión cesa la razón de su tutela jurídica y el nombre comercial puede mencionarse y escribirse libremente.”²⁵⁵

De las sabias palabras de Vivante podemos tomar las siguientes conclusiones que resultan de innegable valor:

- a) Al proteger el nombre comercial el derecho protege su función diferenciadora en el comercio y por tanto la actividad, riqueza o los bienes que representa y designa.
- b) Donde no hay posibilidad de confusión cesa el motivo por el cual el derecho establece el uso exclusivo del nombre comercial, de lo que se desprende que la protección al nombre comercial es sólo una modalidad de protección contra la competencia desleal.
- c) La función diferenciadora del nombre comercial constituye el fundamento y el límite de su protección.
- d) El derecho formal de registro así como todo instituto jurídico debe interpretarse por su finalidad o por su extensión, de lo que resulta que, fundándose el derecho formal de registro sobre los principios de la competencia desleal, se torna imprescindible para captar su verdadera extensión, recurrir a los principios básicos o informativos de esta doctrina.

3.1.3 Doctrina y Jurisprudencia Francesa

En cuanto a la doctrina y jurisprudencia francesa, las mejores fuentes y doctrinarios²⁵⁶, concuerdan en reconocer que la usurpación del nombre comercial solo puede darse entre concurrentes.

²⁵⁴ Rivista de Diritto Commerciale, 1927, parte II, pag. 256

²⁵⁵ VIVANTE, Cesare, en Rivista di Diritto Commerciale, 1904, parte II, pg. 199

²⁵⁶ CHENEVARD, “Concurrence Déloyale”, In, n. 25; POUILLET, “Traité des marques de fabriques e de la concurrence déloyale”, pg 507, RESTEAU, “Sociétés Anonymes Belges”, I, n. 33, ALLART, “De la

En conclusión, el derecho al nombre comercial es un derecho de competencia. La exclusividad de uso sólo es protegida en vista de la competencia, y , por tanto, cesa de existir cuando por ser diversos los objetos o negocios designados por el mismo nombre comercial, no se da la posibilidad de, mediante la confusión del nombre comercial, distraer a la clientela de aquel a la cual la ley garantiza la prioridad de uso del nombre comercial para designar su ramo de negocio.

La competencia tiene que ser precisamente caracterizada para que se de la usurpación del nombre. No basta, por ejemplo en la jurisprudencia francesa, que las dos actividades designadas por el mismo nombre sean de naturaleza comercial. Es necesario que se trate de actividades concurrentes, que disputen una misma clientela, ofreciéndoles los mismos bienes o las mismas utilidades.

“La concurrencia no es el hecho general de comercio, sino la relación recíproca entre dos o más personas que procuran obtener por medios más o menos semejantes el mismo fin.”²⁵⁷ Interpretando esta definición de lo que constituye la concurrencia, esta se daría entre nombres comerciales que se dedican a actividades concurrentes, dirigidas por personas diversas con finalidad idéntica y por los mismos medios o para el mismo objeto.

Así para los franceses, la acción para impedir el uso del nombre comercial y solucionar los conflictos entre nombre comercial y marca, se fundará en la competencia desleal, pues cuando esta no existe, la acción sería improcedente por falta de interés del autor para ir a juicio. Probada la diversidad de objeto entre dos empresas, o entre nombre comercial y marca, se excluye ipso facto la posibilidad de concurrir y por tanto, a cualquiera de las titulares del conflicto le faltaría interés legítimo para demandar al otro por usurpación de nombre o marca, porque la infracción presupone entre ambos identidad de objeto o concurrencia en el mismo ramo de actividad comercial.

Para proteger a un comerciante contra el desvío de su clientela, el legislador francés acordó diversos medios de protección, tanto para la marca como para el nombre comercial, dentro de los cuales se encuentra encabezando la lista la competencia desleal. Tal como fue resumido líneas arriba, será esta doctrina que otorgará las soluciones a cualquier conflicto entre el nombre comercial y la marca.

concurrency déloyale”, N. 507

²⁵⁷ Campos, Francisco, ob. Cit. Pg. 72

Según la legislación francesa, para el ejercicio de esta acción en conflictos entre nombre comercial y marca, son necesarias tres condiciones: una falta, un daño y una relación de causalidad. Las víctimas de una infracción y las partes que entran en conflicto, tienen que probar los actos de concurrencia y establecer la razón por la cual son considerados una falta. Dentro de los elementos que conforman la falta se encuentra el riesgo de confusión, entre los establecimientos que llevan el mismo o similar nombre comercial.

En tanto sea el mismo sector comercial en el cual se encuentran tanto marca, como nombre comercial, el titular podrá alegar como daño, la desviación de la clientela. Así en un caso de competencia desleal, se debe demostrar que la clientela de la víctima, estaría pasando a la concurrente por haber esta última ejercido este acto de competencia desleal. Para algunos tribunales franceses, no es necesario demostrar con cifras el daño, sólo que exista verdaderamente la posibilidad cierta de este perjuicio.

Por ejemplo en el caso "Tour d'argent", la Corte de apelaciones de París rechazó la acción del célebre restaurante por ausencia de desvío de la clientela. "Considerándose que de cualquier forma, no existe posibilidad de confusión dentro del espíritu de la clientela de atención media(...) que además de eso, el cliente atraído por los productos de la S.O.P.A.D. compra bombones y chocolates en barras, no es una clientela perdida para la sociedad "Tour d'Argent" ni para su restaurante dado que el consumo de confitería no será reemplazado por un cena (...)"²⁵⁸

En este caso específico, la Corte no tuvo en cuenta la notoriedad del nombre comercial Tour d'Argent e igualmente rechazó el concepto de nombre comercial notorio. Simplemente fue considerada la ausencia de similitud entre las actividades de las empresas en conflicto, llegando a la conclusión que cualquier signo distintivo, necesita de protección solamente en virtud de los artículos u objeto que designa, es decir, conforme al principio de especialidad.

Existe sin embargo, en cuanto a nombres comerciales y al conflicto con marca, el llamado parasitismo, por el cual es frecuente que un comerciante busque apropiarse de un signo notorio en una rama no concurrente. Esto también se trata de un atentado a la reputación y también contra el consumidor, pues éste último creería que el comerciante incurriendo en esta práctica parasitaria, constituye una nueva línea de actividades de la empresa notorio. En este caso, la jurisprudencia francesa viene actuando con prudencia, pues se rehusa a reconocer un cierto monopolio al titular de

²⁵⁸ París, 11, juillet, 1973, citado por Isabelle Bureau, "Le rapports entre la Marque et le nom Commercial", Université Panthéon-Assas, 1993, pg. 43

un nombre comercial notorio para evitar que este se encuentre indisponible en todos los dominios de la actividad económica, sin embargo, se prefirió hacer referencia en este caso a la teoría de abuso de derecho de un nombre comercial.

La apreciación del daño es un tanto difícil pues es muchas veces imposible de saber si la pérdida de la clientela fue provocado precisamente por el acto de competencia desleal. Muchas veces también existen factores de coyuntura económica que son desfavorables para el empresario, lo cual puede ser generado en causa para la pérdida de clientela. Sin embargo, igualmente la jurisprudencia francesa ha desarrollado ciertos principios en base a precedentes, en la cual son sancionados estos actos de competencia desleal con la condena por daño y la reparación del perjuicio.

Finalmente, la protección del nombre comercial en caso de conflicto con la marca, ha sido tratada extensamente por la jurisprudencia francesa, sin embargo, concordamos en reconocer, que de la jurisprudencia revisada, la protección resulta más fácil a través del registro.

Cuanto a la limitación territorial de la protección del nombre comercial, a medida que fue avanzando el intercambio económico, la jurisprudencia francesa fue innovando con respecto a los límites de la protección. Actualmente existe el reconocimiento de un derecho privativo absoluto del nombre comercial, lo cual conduce, lógicamente a que la protección se lleve a cabo dentro de todo el territorio nacional. Sin embargo, aún existe numerosa incertidumbre y una cierta ambigüedad en las decisiones reconociendo esta extensión del derecho, por lo cual, sigue siendo necesario en este país, pasar por la aplicación de los medios del derecho común, es decir de la competencia desleal.

En forma muy elemental y panorámica se han señalado las corrientes extranjeras que confirman que la solución de los conflictos existentes entre nombre comercial y marca, será básicamente basado en las reglas de competencia desleal. Es obviamente imposible proyectar aquí todos los puntos relacionados con estas corrientes, más intentamos resaltar las ideas más medulares que debemos considerar para posteriormente poder dirigir nuestra propuesta.

CAPITULO IV: HACIA EL CAMBIO: NUEVAS PROPUESTAS

El presente capítulo tiene precisamente la finalidad de proporcionar nuevas propuestas, en base a las reflexiones examinadas en los capítulos anteriores, en especial, sobre los puntos, que a nuestro criterio requieren especial dedicación y examen, por constituir focos de conflicto al ser considerados lagunas legales, las cuales provocan a veces mal entendimiento en la interpretación de normas y subsecuente aplicación.

En la apretada síntesis realizada, se puede afirmar que la doctrina de marcas, considerada generalmente como atributo de los signos distintivos tradicionales, se hizo extensiva al nombre comercial sin mayor reserva, aun cuando en la práctica, existe aún cierta reticencia en la reglamentación de un sistema de protección del nombre comercial semejante al de las marcas.

Sin embargo, es en virtud de la jurisprudencia relacionada con el tema, con la cual los países vienen llenando las lagunas en la interpretación de las normas que regulan el nombre comercial y solucionando los conflictos existentes. Muestras de esta jurisprudencia nos permitieron ejemplificar el tipo de conflictos generados, sin embargo, es evidente que mientras continúe existiendo el paralelismo de derechos privativos entre diferentes signos, la solución dependerá de crear un sistema integrado.

I. ENMIENDA DEL ARTICULO 8 DEL CONVENIO DE PARIS: QUÉ, CÓMO, CUANDO Y DONDE?

Aun cuando los sistemas comunitarios hasta la fecha no han logrado proporcionar y reunir un juego de normas coherentes relacionados con el nombre comercial, debemos admitir, que la inclusión del artículo 8 en el Convenio de París, constituye el punto de partida para la armonización de normas coadyuvantes a otorgar debida protección al nombre comercial.

Debemos reconocer que estamos en la era de armonización de normas y aunque el proceso resulte largo y difícil, es una cuestión de necesidad el tener que adaptarnos a esta nueva era de la propiedad industrial e intelectual. Sabemos que el cambio generará problemas de adaptación, sin embargo, estos serán rápidamente dominados, si los países colaboran unos con otros, tomando en cuenta no solo el interés económico de cada país, sino también el interés social. Solo con esta armonización se lograría evitar los focos de conflicto derivados de la libre circulación del nombre comercial, evitando con ello obstáculos y distorsiones de la leal competencia.

La jurisprudencia mas reciente insiste en el derecho nacional de todo nombre comercial con independencia de la notoriedad y la extensión de su uso, así como la libre circulación del nombre comercial, para lo cual, fue emitida la principal norma de protección constituida por el artículo comentado. No obstante, la aplicación de dicho principio, resulta un tanto indefinida y ambigua, por no encontrarse en ella especificados el qué, cómo y cuándo.

1.1. EL QUE

Es generalmente reconocido, que los Tratados tienden a incluir dentro de sus disposiciones términos ambiguos los cuales, aseguran conciliaciones y acuerdos entre los países firmantes. El caso del artículo 8 del Convenio de París, no es una excepción a la regla, pues el concepto de lo que es el nombre comercial, que constituye el pilar de dicha norma, no fue debidamente especificado.

El entendimiento del término ambiguo de lo que verdaderamente se quiso proteger con el término “nombre comercial” continúa ocasionando conflictos. Motivo por el cual, el primer problema y la primera enmienda tiene que ir dirigida a la identificación real del contenido de dicha expresión.

Particularmente se pregunta si el “nombre comercial” abarca razón social, firma, rótulo²⁵⁹ o nombre de establecimiento, o todos. Será la firma o la razón social que constituye en términos amplios la denominación social de las personas colectivas o el nombre del establecimiento dado al conjunto de bienes que forman parte de las actividades del comerciante, en sentido restrictivo , o será el nombre de la tienda abierta al público en el cual el comerciante ejerce su actividad.?

Tenemos la posición de Ladas, que afirma que la “protección muy particular que el artículo 8 del CUP otorga es delimitada por el ámbito preciso de lo que es nombre”²⁶⁰ Ir más allá de esta limitación, sería como dar un cheque en blanco, donde dentro de este concepto se pretendería incluir todo lo que no es marca de producto o servicio, a fin de obtener protección.

²⁵⁹ En Portugal, el rótulo o insignia fue considerada parte de nombre comercial cuando el Tribunal de Justicia admitió la insignia de Air France, aun cuando no estaba registrada en Portugal, recusando con ese fundamento una insignia semejante. Aun cuando fue invocada la competencia desleal, se basó expresamente en la circunstancia de esta insignia merecer la protección independientemente de registro por fuerza del artículo 8 del CUP. Decisión del 21 de Marzo de 1961, “Boletín del Ministerio de Justicia”, No. 105, pg. 651

²⁶⁰ Ladas, Stephen, ob cit., pg. 831

Aun cuando existe ambigüedad en el término, entendemos que lo único que podría circular libremente, para lo cual se busca protección es el nombre utilizado por el agente económico para operar, el cual se equipara al nombre civil, pues se destina a identificar al comerciante en el ejercicio del comercio y hacerlo distintivo de los demás concurrentes o no. Por lo cual, estarían comprendidos dentro de nombre comercial el nombre susceptible de circular, por lo cual, no podría incluirse nombre de establecimiento, pues este representa el nombre de una realidad objetiva amarrada a elementos inmobiliarios que difícilmente podrían ser objeto de libre circulación.

Las convenciones internacionales sólo tienen interés en el signo distintivo o nombre que identificará a los comerciantes en forma internacional, si se trata de nombres comerciales conocidos, en forma regional o local. Existe un dispositivo en el Convenio de París, el artículo 9/1 que se refiere a los productos que ostentan ilícitamente una marca o un nombre comercial, los cuales podrían ser incautados en los países en que esta marca o nombre comercial tiene derecho a protección legal. Por lo cual, deducimos que lo que se protege es aquel nombre comercial susceptible de circular concomitantemente con la marca, que constituye el de identificación del comerciante en sus operaciones: la firma o la denominación del empresario.

En el artículo en comentario tampoco se define qué tipos de signos pueden ser objeto de protección como nombre comercial, es decir, si signos de fantasía, patronímicos, seudónimos, nombres geográficos.

Por lo cual, nuestra primera propuesta se dirige no tanto a la modificación del artículo 8 del CUP, sino a su ampliación con normas que reglamenten dicha norma. La propuesta inicial es del qué:

Artículo 8: A) "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin la obligación de obtener registro en el país de destino, sea o no una parte de una marca de fábrica o de comercio.

B) Los siguientes principios serán aplicables para la protección de los nombres comerciales:

- 1. El nombre comercial es la designación que identifica a una empresa en comercio.*
- 2. Serán susceptibles de ser considerados como nombres comerciales, entre otros, nombres civiles, patronímicos, términos de fantasía, razón social, nombre de localidad, designación de la actividad de la empresa, característica componente o una abreviación del nombre comercial, un símbolo, o cualquier otro signo con capacidad distintiva.*
- 3. La distintividad del nombre comercial se adquiere por la naturaleza del signo o signos elegidos o por el uso.*

1.2 EL COMO Y CUANDO

La protección establecida por el artículo in comento, sugiere una protección total, indefinida, sin ninguna condición suspensiva, pues lo que afirma este artículo es que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, sea o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Lo cual significa que el nombre comercial tiene una protección que no tiene condiciones semejantes a las impuestas a una marca, pues el nombre comercial es dispensado de depósito o de registro.

Es evidente que esta regla sólo se refiere a aquellos países en los cuales el registro es declarativo de derechos para la protección del nombre comercial. Es decir que no es necesario el registro para poder requerir la protección. Sin embargo, el primer problema radica en el objeto de la protección, es decir, se protege un derecho de exclusividad y el segundo relacionado con el ámbito de protección.

Cómo afirmamos en el capítulo pertinente, también el derecho al nombre comercial, se basa en el derecho de exclusividad, resulta evidente delimitar el alcance de lo que significa exclusividad en los parámetros establecidos por la Convención para la protección de los nombres comerciales.

Tomando las palabras de Areán Lalín, al mencionar la exclusividad, "dentro del derecho exclusivo sobre la marca y de las facultades que comprende, conviene distinguir dos vertientes: una positiva y otra negativa. La vertiente positiva implica que el titular de la marca esta facultado para usarla, cederla o licenciarla, la vertiente negativa, supone que el titular está facultado para prohibir que los terceros usen la marca."²⁶¹

En capítulos anteriores confirmamos que esta exclusividad forma parte también de los prerrogativas de los nombres comerciales, tanto en su vertiente positiva como en la negativa, siendo la negativa, la que más nos interesa, dentro del análisis del artículo 8 del CUP.

El *ius prohibendi* se ciñe a signos idénticos o similares a un nombre comercial y comprende por supuesto, la rama de operaciones, es decir, el ámbito de concurrencia en el comercio. En

²⁶¹ AREAN LALIN, Manuel, "Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. Excepciones al Derecho Exclusivo y Libre Movimentación de Productos, Documento preparado para el Seminario Regional de la OMPI sobre Estrategias de Administración en la esfera de marcas en América Latina, Lima 25 al 27 de octubre de 1995, pg. 8

consecuencia, nuestra segunda sugerencia como regla ampliatoria del artículo 8 del CUP va dirigido a delimitar el cómo se da esta protección y teniendo en cuenta qué parámetros.

.....4. *El nombre comercial es objeto de un derecho exclusivo dentro de los límites de su función distintiva y conforme a los principios generales de competencia.*

Otro punto fundamental en nuestro análisis es la adquisición del derecho. En la marcas existe como parámetro el registro y el uso, en algunos países. En cuanto a nombres comerciales, sabemos que no se exige el registro, aunque en la mayoría de países de origen, la empresa sólo obtiene protección por el uso y el registro del acta de constitución. Entonces, volvemos a la pregunta, se adquiere por uso, se adquiere por registro en el país de origen, se adquiere por haberse invertido en su uso y difusión y haber hecho a este signo notorio.?

Conviene citar en este aspecto opiniones autorizadas que ilustran esta condición "El postulado del uso en el país de destino, es, sobretodo, el resultado de una ponderación de intereses de la empresa extranjera a una protección, tan amplia cuanto posible, del nombre comercial que usa y es protegido en el Estado de origen de los intereses opuestos de las empresa del país de destino, a las cuales no se les puede exigir, que antes de elegir un nombre comercial o de marca, se informen acerca de la existencia de designaciones semejantes que estén siendo usadas por otro en cualquier país extranjero."²⁶²

Esta es una condición fundamental para obtener la protección propugnada por el Convenio de París. Es por este motivo que la mayoría de legislaciones como la Peruana, Española, Francesa, Brasileña, sujetan la protección del nombre comercial al uso o llámese exploración comercial en el país donde la protección es reclamada. Es obvio que una protección que ni siquiera es concedida a las marcas registradas en el extranjero, no podría ser conferida a un nombre comercial que sólo sea utilizado en el extranjero.

A fin de delimitar la forma de adquisición del derecho, proponemos se incluya como punto fundamental e indispensable, el USO, pues sólo en base al uso en el comercio, podrá un signo cumplir su objetivo de identificación y no constituirá sólo letra muerta en caso de constitución de empresas que no emprenden negocio alguno y solamente se encuentra bloqueando la competencia. Es evidente que para que el uso sea iniciado, se tendrá que otorgar un término loable, dependiendo, por supuesto del objetivo de la empresa y del emprendimiento, lo cual corresponderá a la práctica y legislación interna de los países de destino.

²⁶² Der Schutz, citado por Oliveira, Ascensão, ob. Cit. Pg. 457

Por otro lado, en la práctica suele ser utilizado la noción de notoriedad a fin de ultra pasar la condición de uso en el país de destino. Es decir, la notoriedad excluye al nombre comercial de sujetarse a la condición suspensiva de uso. Sin embargo, existe otra posibilidad que constituye la intención de uso, la cual es muy utilizada en los países anglosajones como base para obtener el registro de una marca.

Los meros preparativos de uso, cuando por razones estratégicas o comerciales, no está siendo usada en el presente, sin embargo, será utilizada en un futuro próximo, también tendría que ser considerado modo de adquisición del nombre comercial. Obviamente, este interés expansionista tendría que ser evidenciado a través de hechos concretos que hagan presumir la extensión de la actividad a otros ámbitos territoriales que inicialmente no estaban comprometidos y en especial, al país donde se busca la protección.

5. El derecho de exclusividad sobre el nombre comercial se adquiere por el uso o intención de uso en el país de origen, en caso de nombres comerciales nacionales, y en el país donde la protección se reclama, en caso de nombres comerciales extranjeros, salvo tratarse de nombres comerciales notorios, cuyo derecho es otorgado al margen del uso en el país donde se la protección se reclama.

Si el nombre comercial es internacionalmente notorio, pero no es suficientemente conocido en el país donde se reclama la protección, el titular tendrá que demostrar que existe intención de uso en este país.

Analizados los presupuestos de protección, conviene delimitar en el artículo 8, la extensión para lo cual se requiere la atención inmediata a dos temas, el contenido y la extensión territorial de la protección, este último será tratado más adelante.

Uno de los principales problemas que trae la interpretación del artículo 8 del CUP, como fue brevemente identificado en el capítulo pertinente y en la jurisprudencia citada, está relacionado con los países donde se establece el registro del acta constitutiva de la empresa para obtención de protección. Dentro de los puntos discutidos anteriormente, tocamos lo concerniente a la jerarquía y sumisión de los nombres comerciales extranjeros a las mismas reglas que regulan los nombres comerciales nacionales. Lo cual, no pretendemos discutir, solo recordar.

El artículo 8 impone una tutela del nombre comercial extranjero, mas no se especifica en qué términos será otorgada la misma, por lo que precisa que se aclare si la tutela será otorgada solo y

simplemente por los principios generales de la competencia desleal. Conforme fue analizado, la tendencia seguida por la mayoría de países es asegurar la tutela a través de las normas reguladoras de la competencia desleal. A nivel de marcas, la competencia desleal constituye el medio de auxilio para tutelar el derecho de exclusividad. Es a través de estos principios que se determina el comportamiento que se debe observar en la leal competencia y se prohíbe actuaciones desleales con fines competitivos. "Su objetivo es garantizar que la competencia se desarrolle en forma leal, pero no a través de la concesión de derechos de exclusiva a favor de su titular, sino protegiendo los intereses de los diferentes sujetos que participan en el mercado y del público en general".²⁶³

Vimos que la competencia desleal, constituye el medio fundamental por el cual será otorgada la protección, pues con ella, no solo se protege la función de identificación de la empresa, sino también el interés del consumidor de no ser conducido a confusión en su elección.

El artículo 8 se limita a imponer el resultado, es decir, confirma que sea cual fuere el encuadre, no puede dejar de ser protegido. Como resultado final de interpretación se llega a la conclusión que los países que protegen el nombre comercial bajo las reglas de la competencia desleal tienen que asegurar que este instituto obtenga como objetivo final la real protección y no la protección subliminal, como a veces suele suceder en países donde no existe práctica y ni normas de protección contra la competencia desleal.

Teniendo en cuenta que esta norma no puede ir más allá de la amplitud prevista en el artículo 2 del CUP, es decir que "los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozaran en todos los otros países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o vengán a conceder en el futuro a los nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en la presente Convención". En consecuencia, tendrán la misma protección que estos y los mismos recursos legales contra cualquier atentado de sus derechos, desde que observen las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales", en conclusión el nombre comercial extranjero no puede tener más protección que el nacional, y las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales, excepto el registro, tendrán que ser cumplidas por el nombre comercial extranjero para obtener protección.

²⁶³ PACON, Ana María, 'La Relación entre el derecho de marcas y las normas reguladoras de la competencia desleal', en Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual 24 al 26 de noviembre de 1994, Mérida, Venezuela, Universidad de Los Andes, pg. 1.

En este orden de ideas, se tendría que equiparar la protección dada a los nombres comerciales nacionales registrados y a los nombres comerciales extranjeros no registrados, sólo así podría llegarse a otorgar la protección mínima establecida por el Convenio de París.

De facto, la Convención de París impone la tutela del nombre comercial extranjero contra el riesgo de confusión o asociación, la cual constituye el tipo de protección a ser otorgada, es decir, que los mismos principios que constituyen parámetro para la protección de una marca contra el riesgo de confusión, serán los que delimiten el tipo de tutela.

La Convención de París, tiene por tanto que ser ampliada, también en relación con el tipo de tutela que será otorgada a los titulares de nombres comerciales, por lo cual, proponemos agregarse un acápite más:

.....6. El nombre comercial es protegido contra el uso o el registro del mismo o similar signo por un tercero en el mismo ramo de negocios, o relacionados, que pueda generar riesgo de confusión o asociación susceptible de conducir al público consumidor a error y/o a causar perjuicio al titular del nombre comercial.

Tratándose de nombres comerciales notorios, la protección se extiende contra el uso o registro del mismo o similar signo por un tercero en un ramo no relacionado. El registro o uso por un tercero de un nombre comercial notorio está prohibido por ser contrario a la leal competencia si la autoridad competente del país donde se reclama la protección constata:

- a) que el uso o registro por tercero conduce a los comerciantes o al público consumidor a creer que los productos, servicios o negocios para los cuales este lo utiliza provienen del titular del nombre comercial notorio o que existe un vínculo comercial entre ambos;*
- b) que el uso o registro produce de manera general la pérdida del carácter distintivo y poder de atracción del nombre comercial notorio.*
- c) son aplicables las disposiciones de los parágrafos 2 y 3 del artículo 6 bis.*

Como explicación de motivos para esta propuesta, conviene aclarar que aún cuando por razones económicas, el nombre comercial notorio merece ser beneficiado con una protección especial, esta protección no debe colocar en una situación de privilegio que permita obtener la eliminación de todos los nombres comerciales similares o idénticos para establecimientos con actividades diferentes con la cual este signo adquirió notoriedad.

Nos parece justo que la protección especial conferida al nombre comercial notorio no deba atentar a los derechos adquiridos sobre una marca o un nombre comercial idéntico o similar para un uso

iniciado de buena fe en una época en la cual el nombre comercial aún no adquiría la calidad de notoria.

En estos casos de riesgo de confusión o error en el público consumidor, también compete al titular de la marca notoria tomar todas las medidas necesarias para suprimir la posibilidad de error, por ejemplo utilizar un signo especial en la presentación comercial, hacer referencia por medio de propaganda.

Una de las ventajas de esta propuesta es que no sólo se habla de marcas notorias, sino se define las condiciones necesarias para que la protección ampliada pueda ser invocada. De este modo, no se hace necesario recurrir a un vocabulario que identifique cuáles nombres comerciales serán beneficiados con este tipo de protección.

Consideramos que de este modo, se darán las condiciones mínimas que visan reforzar tanto los nombres comerciales en general como los nombres comerciales notorios en pro del interés de ambos sujetos de derecho, el público consumidor y el titular. Precisa que se tenga en cuenta que ambos tienen que ser protegidos contra la competencia desleal.

1.3 EL DONDE

www.bdigital.ula.ve

Tenemos por otro lado que preguntarnos, cuál es la posición que ocupan en caso de conflicto, los titulares de derechos privativos de un nombre comercial nacional y los titulares de derechos asegurados por el artículo 8 propuesto.

Generalmente son aplicables a los conflictos entre nombre comercial y marca, o entre nombres comerciales extranjeros y nacionales, el criterio de prioridad, es decir, que prevalecerá el que demuestre tener derecho previo, siendo la pregunta fundamental: donde?

Podemos encontrar nombres comerciales extranjeros que sean rechazados por estar en conflicto con nombres iguales o semejantes nacionales, que deben ser considerados prioritarios, así como podría encontrarse una situación opuesta. Sin embargo, todo esto presupone que la protección otorgada por la Convención es de la misma índole que la otorgada por la ley interna, lo cual, no necesariamente sucede en la práctica.

Lo único que la Convención establece en el artículo 8, es que el nombre comercial será protegido, sin embargo, uno de los vacíos es no establecer donde y cómo. El cómo fue analizado en líneas precedentes, sin embargo el donde será analizada a continuación.

Del artículo 8 no resulta que la protección otorgada al nombre comercial extranjero sea idéntica a la otorgada por las leyes nacionales respectivas, lo cual hace suponer que se intentó dejar al arbitrio de cada país la técnica que sería adoptada para la protección.

Vimos que las respuestas generalmente admitidas por la diferente jurisprudencia citada se basaba siempre en el derecho de prioridad y por supuesto, como principios auxiliares fueron tomados de las reglas de competencia desleal. Las respuestas probables al conflicto, que fueron analizadas, eran básicamente cinco, entre las más importantes: 1) prevalece siempre el derecho registrado, 2) prevalece siempre el titular convencional, 3) prevalece siempre el derecho más antiguo, 4) prevalece del derecho más antiguo si hubiera derecho registrado, 5) el tipo de protección asegurado para cada titular es diferente.

Si examinamos estas respuestas, podemos brevemente argumentar, que no siempre, una de estas será la más justa o será compatible con la Convención.

1) Prevalece el derecho registrado

En materia de marcas, generalmente se da prioridad a quien tiene un derecho registrado, sin embargo, al excluir la condición de registro por la Convención para obtener protección, es evidente que esta solución, en caso de conflicto, sería incompatible. En este caso, cualquier nacional, podría registrar un nombre comercial extranjero, y reclamar derechos en base a este título, lo cual, la Convención visó evitar. Esto quiere decir que aún cuando el titular nacional registre un nombre comercial extranjero, el tener un título de registro, no le daría prioridad de derechos o preferencia sobre el titular del nombre comercial extranjero.

2) Prevalece el titular extranjero

Esta solución también es inadmisibles, pues cualquier nombre tradicional, debidamente registrado, estaría siempre sujeto a ser suplantado por un nombre comercial extranjero, desde que sea adquirido conforme a legislación del país de origen. Lo cual, consideramos no es el objeto de la Convención.

3) Prevalece siempre el más antiguo

En este caso, estamos hablando de anterioridad de uso, sea el titular registrado o el titular extranjero y sea en el país de origen o en el de destino. Tendría que ser evidenciado quien utilizó primero el nombre comercial, en el país de origen o de destino, caso en el cual, el más antiguo tendría derecho a solicitar que el posterior modifique el nombre o deje de usarlo.

Aparentemente es la solución correcta, sin embargo, al no ser considerado territorio alguno, se desconoce, en la práctica, la posibilidad de un conflicto. Además de la extrema dificultad que significa en la actualidad saber si existen anterioridades utilizando el mismo nombre comercial en el mismo ramo de operaciones por poca publicidad y por falta de conexión entre los Registros de comercio regionales.

Por ejemplo, la pastelería AMBROSIA de Japón, con la pastelería AMBROSIA de Alemania, con la pastelería AMBROSIA de Portugal, estarían o no en conflicto en la práctica? La respuesta es evidentemente no, pues la japonesa está dirigida a público japonés, la alemana a público alemán, y la portuguesa a público portugués. Tienen círculos de acción diferentes por lo que resulta indiferente cuál de ellas inició el uso primero.

Esta solución tampoco es la correcta, pues no respeta la finalidad de la convención, la cual es permitir la libre circulación del nombre comercial.

4) Prevalece el derecho mas antiguo, salvo si hubiera derecho registrado

Tampoco esta sería la solución pues al prevalecer un derecho registrado, sea nacional o extranjero, se estaría yendo nuevamente en contra de lo que la Convención visa a proteger, que es la protección independientemente de registro, y en este caso, el titular del nombre comercial extranjero, perdería todos sus derechos inclusive de antigüedad, por falta de registro.

5) El tipo de protección asegurado por cada título es diferente

En todas las anteriores, no se da atención a la diferencia existente entre el título otorgado para un nombre comercial nacional y para un nombre comercial extranjero. Evidentemente, para permitirse la libre circulación del nombre comercial, sin conflictos y obstáculos, se intentó dar un protección ex-registro, el cual se supone incentivaría la circulación, basado en la vertiente positiva, es decir en el uso de un nombre comercial en otro país de la Unión y no en la vertiente negativa, derecho de prohibición.

En este orden de ideas, la protección del artículo 8, no visa proteger un derecho de exclusividad, como el proferido por las leyes internas, sino una protección, al margen de registro, siendo, este, como diría Oliveira "Más débil porque no es exclusivo, no pudiendo así alejar a los concurrentes que tengan títulos regulares de adquisición. Mas es más fuerte porque no está sujeto a confronto, no cediendo aún ante derechos, que a la luz de la ley interna, ostentan razones de prioridad."²⁶⁴

Esta posición estaría acorde con los principios discutidos que propugnan incentivar y proteger la circulación del nombre comercial. En este orden de ideas, la empresa extranjera podría usar su nombre comercial en el país de destino, prescindiendo de registro, aun cuando haya iniciado el uso posteriormente al uso de otra empresa en otro país de la Unión. El Convenio le reconoce el derecho a su identidad a nivel de miembros de la Convención, mas no le otorga un derecho de exclusividad.

Es en definitiva el resultado que tendría que asegurarse en todos los países a través de las normas vigentes, siendo en los mismos términos que la protección del nombre comercial debe ser garantizada a través de las normas de competencia desleal.

En suma, la tutela dada por el artículo 8 de la Convención de París no prescindirá de la obtención de registro en el país de origen (siempre que la legislación de este país establezca esta condición para la adquisición del respectivo derecho) solo la excluirá cuando se trate de otros países de la Unión, donde le titular quiere ver extendida su protección. Los titulares de registros nacionales, tendrán que admitir la coexistencia con derechos no registrados, por supuesto, en caso que no exista casos de competencia desleal. Paralelamente los titulares extranjeros no podrán impedir que los titulares de derechos registrados en el país de destino, continúen siendo usados, salvo, mediar competencia desleal.

Llegamos así a la conclusión que en algunos países se dará la coexistencia de nombres similares e inclusive idénticos. "La coexistencia de nombres comerciales similares no es una anomalía, es una consecuencia normal del sistema instituido por el artículo 8 CUP. Para que se asegure que el nombre regularmente adquirido pueda ser usado ultra fronteras tiene que se admitir que el nombre comercial coexista con otros nombres regularmente adquiridos en el país de destino; y que no sea un derecho exclusivo."²⁶⁵

²⁶⁴ Oliveira Ascensão, J, ob. Cit. Pg. 468

²⁶⁵ Oliveira Ascensão, J. ob cit. Pg. 469

Para quienes tenemos como base fundamental del derecho sobre signos distintivos, resulta una contrariedad aceptar que el derecho de exclusividad será sacrificado para dar paso a la circulación del nombre comercial, sin embargo, es obvio que existen una infinidad de reglas internas que tendrían que ser adoptadas para mitigar este conflicto y evitar perjudicar a quienes de buena fe, haciendo total ejercicio de la libre elección, designaron sus empresas, tanto en el país de origen como en el país de destino.

Nombres comerciales caracterizados por patronímicos, o elementos de fantasía, u otros, pueden coexistir, sin que esto traiga problema siempre y cuando el ramo de actividad sean diferentes. Como bien fue establecido en el análisis de los casos efectuado líneas precedentes. En la gran mayoría de casos, esta coexistencia no suscita problemas, más esto no significa que las legislaciones internas no tomen la iniciativa de emitir normas tendentes a mitigar el conflicto, cuando la coexistencia implique peligro de confusión entre empresas, pudiendo engañar al público consumidor, en especial cuando las empresas en conflicto corresponden al mismo ramo. Existe un interés público que exige la intervención activa de todos los países.

Por último, conviene citar que cualquier los tratados que rigen el nombre comercial, tal y cual fue regulado por el Artículo 8 del CUP, como la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, tendrían que adecuarse también a nuestra propuesta, a fin de estar acorde a los principios generales recomendados en pro de la armonización de normas.

2 . LEGISLACION Y PRACTICA NACIONAL: HACIA EL CAMBIO

Las países miembros de la Unión, así como la mayoría de países interesados en el desarrollo de la propiedad industrial, se encuentran actualmente en la era de adecuación de sus normas nacionales a los tratados internacionales, a fin de sujetarse a las exigencias mínimas allí previstas y con ello lograr las bases para una armonización de normas que permita protección similar de los bienes inmateriales en todos los países.

Teniendo en cuenta que la materia del nombre comercial es una rama que difícilmente se encuentra regulada localmente, sin embargo, vienen siendo aplicadas por analogía las mismas reglas que para las marcas, convendría que los países en su legislación y práctica nacional, adecuen sus legislaciones nacionales a los principios establecidos en el punto primero y paralelamente tomen ciertas medidas que coadyuvarán a la efectiva protección de los nombres comerciales.

2.1 Establecimiento de un Registro Central de Denominaciones

Algunas opiniones consultadas confirman que sería más conveniente instaurar en cada país el registro del nombre comercial. Stephen Ladas no veía con mucho optimismo esta posibilidad y señalaba "si los nombres comerciales fueran protegidos solo por un registro como la marcas, esto produciría no muy convenientes resultados: un alto porcentaje de nombres comerciales no serían registrados tomando en cuenta que pueden estar formados por sobrenombres, palabras descriptivas de los negocios en que el nombre es utilizado, términos geográficos u otros vocablos no distintivos; el omitir registrar dichos nombres, como las marcas podría despojar al titular de toda protección en los países, en donde la base de la propiedad de acuerdo con la ley de marcas, la constituye el registro; el registro de marcas estaría atestado de registros de nombre y marca; se perdería el registro que no fuera utilizado en un cierto tiempo, de acuerdo con los requerimientos aplicables a las marcas; el alcance de la protección el nombre comercial, estaría sujeto a las disposiciones de la ley de marcas y esto lo limitaría a la específica restricción de los productos que a la empresa le interesan; el registro del nombre comercial se podría extender a todo el territorio del Estado, como sucede con el registro de las marcas, aunque muchos nombres locales son usados y protegidos en la zona donde son utilizados.

Por estas razones, el registro del nombre comercial aun cuando no es factible, no es la respuesta al problema de la protección al nombre comercial, particularmente en el ámbito internacional."²⁶⁶

A pesar de estos inconvenientes hay ventajas en la adopción el registro. En cuanto a los consumidores el mismo Grupo e la OMPI reconoce que puede darles "un medio para identificar a la empresa que utiliza un determinado nombre comercial u obtener información sobre ella. Además, si el registro es objeto de un examen de fondo en cuanto a posibles conflictos con nombres comerciales anteriores, pueden reducirse los casos de empresas diferentes que utilizan el mismo nombre comercial o nombres similares susceptibles de producir confusión."²⁶⁷

Saint Gal se preocupa por un mejoramiento del nombre comercial en su país y vislumbra la posibilidad de un registro del nombre o la inscripción del mismo.²⁶⁸

²⁶⁶ Ladas, Stephen, ob. Ci. Pgs. 1544 y 1545

²⁶⁷ Grupo Consultores OMPI, ob. Cit. Pg. 59

²⁶⁸ Saint Gal, "Mejoramiento de la protección del nombre comercial en Francia", Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, julio diciembre 1972, No. 20

Por nuestra parte pensamos que, uno de los problemas básicos que ocasionan los conflictos entre nombres comerciales y marcas, es la falta de información. No existe en los países un sistema nacional que permita que quien quiera establecer una empresa bajo un nombre comercial, realice una búsqueda de los nombres que se encuentran disponibles en la rama de negocios que se pretende emprender.

Consideramos conveniente la creación de un Registro Central de Nombres Comerciales, que concentre a los nombres comerciales, razones sociales, y marcas, a fin de evitar en gran medida conflictos y abusos por el uso indebido de estas figuras. Incluso pensamos que dadas las funciones de las autoridades relacionadas, las Oficinas de Registro de Propiedad Industrial, serían las más adecuadas en centralizar la gama de signos distintivos utilizados en la industria y en el comercio. Estando el personal de esta entidad más capacitado para el examen de similitud de signos en ramas iguales o relacionadas, sería ideal y daría una gran ayuda para la aplicación de las normas de protección de los nombres comerciales.

En caso de existir dificultad de establecer un registro central, tendría que existir un sistema de consulta recíproca entre las Oficinas de Marcas y los Registros de Comercio, los cuales permitan conocer sobre anterioridades en las mismas ramas de comercio o relacionadas.

Por otro lado, aún cuando, no sea necesario el registro de nombres comerciales extranjeros, recomendaríamos a quien quiera iniciar operaciones o uso del nombre comercial, en un país extranjero, realizar una búsqueda, a fin de verificar si el mismo estaría ya siendo utilizado para ramas similares y consecuentemente, podrían preverse un uso pacífico o no.

Dentro de esta propuesta, juega un papel importante las publicaciones, pensamos que sería recomendable que las legislaciones internas incluyan un proceso similar al de las oposiciones de marcas, para el caso de nombres comerciales. Es decir, luego de la publicación del Acta de constitución de la empresa, donde se adopta el nombre comercial, otorgar un período prudente para que cualquier titular de derechos marcarios o nombres comerciales relacionados con el ramo, puedan oponer el nombre. Este conflicto, obviamente, tendría que ser resuelto por los propios examinadores y funcionarios de la oficina de signos distintivos.

Pensamos que una coordinación entre las autoridades correspondientes, evitaría numerosos conflictos por usurpación de nombres comerciales, en tanto no se lleven las reformas legislativas pertinentes y no se cree este Registro Central de Denominaciones, que más que órgano de decisión o registro, constituiría como un Banco de Datos.

Antes de ser registrado una marca en cualquier clase o constituida una empresa en el Registro de Comercio, este Registro Central emitiría una certificación si el signo se encuentra disponible o no. Por otro lado, dada la forma en que se verifica el registro, el público en general queda enterado que el signo ha dejado de pertenecer al dominio público, y alguien lo ha empezado a usar y piensa seguir empleándolo para distinguirse en sus actividades mercantiles o distinguir sus productos.

Igualmente, esta certificación quitaría la posibilidad de alegar la buena fe, por quien sea acusado de realizar actos de competencia desleal, si emplea un nombre registrado, ya que frente a la existencia del registro, éste se presume conocido por todos y es imposible alegar su ignorancia.

2.2 Tutela Nacional del Nombre Comercial

Las legislaciones internas, generalmente establecen una tutela conferida al registro de ámbito estadual y no nacional. Este es el motivo por el cual, en caso de conflicto entre nombre comercial y marca, se atribuye al registro del nombre comercial en el Registro de Comercio, solamente una eficacia local. Sin embargo, hemos observado que la tendencia es la extensión de la protección al ámbito internacional, por lo cual, en cada país, la tutela a ser conferida, tendría que ser nacional.

La protección del nombre comercial no puede ser limitada a una jurisdicción mínima pues ésta colidiría con la Convención de París que establece la extensión de la protección del nombre comercial a todos los países de la Unión.

En el capítulo pertinente, llegamos a la conclusión que el artículo 8 del Convenio de París ha sido interpretado en el sentido que se requiere gozar de protección en el país de origen. Exigiéndose por tanto el registro, pese al propio texto del artículo citado, cuando la ley nacional así lo requiere. Tal sería el caso de un nacional de Venezuela, o domiciliado en Venezuela, en donde existe el registro para poder alegar derechos sobre el nombre comercial. A este ciudadano no se le puede exigir registro en Cuba para obtener protección pero sí en Venezuela.

Si bien el registro, por ejemplo en Venezuela, no está previsto en la ley como la manera de adquirir el dominio sobre él, la ley tampoco prohíbe que se lleve a cabo. En aquellos países en donde el dominio se adquiere mediante el uso, existe la posibilidad de obtener el registro, o más propiamente un depósito cuyo alcance varía de un país a otro. En Francia, hasta la vigencia de la nueva ley, servía para dar las acciones penales de falsificación e imitación; en Argentina simplemente, es un control administrativo y una manera de preconstituir prueba sobre el uso. En Colombia sin embargo

El uso debe constituir el fundamento legal de la protección. Para asegurar la exclusividad de uso, deben ser conferidas al titular del registro la acción para impedir el uso de nombre comercial idéntico y para exigir inclusive pérdidas y daños, sin perjuicio de las mismas acciones penales previstas para la infracción contra marca.

Teniendo en vista el interés legítimo de muchas empresas de gozar de protección mas allá del área donde tienen centrado su domicilio o donde se encuentran efectivamente registradas, debiera preverse la posibilidad de extensión del derecho. Esta providencia substituiría la falta de un registro centralizado, con efectos en todo el territorio nacional.

Por otro lado, cuando se trata de nombres comerciales de reconocida reputación, es evidente que esta traspasa muchas veces los límites territoriales del municipio donde se encuentra registrado, por lo cual la protección tendría que ser extendida mas allá del área donde fue registrada, cuando dicha reputación hubiera ultrapasado de manera a poder influenciar la obtención de clientes por un establecimiento que venga a ser individualizado por un nombre comercial idéntico o similar.

2.4 Conflicto entre Nombre Comercial y Marca

Conforme demostrado en el capítulo anterior, aun cuando la marca y el nombre comercial son dos conceptos diferentes, en la práctica se presentan conflictos entre el propietario de un nombre comercial y el signo que se pretende registrar o se ha registrado como marca, pues no se puede permitir que el nombre pierda sus calidades distintivas si una persona distinta del titular la usa como marca.

“Nombre comercial y marca son institutos jurídicos aplicados a objetos distintos y que por si no son confundibles; sin embargo, en la aplicación práctica y en la realidad de las cosas, pueden darse casos de interferencia en que los que, ante la imposibilidad de deslindar uno y otro campo en el propósito de evitar competencia desleal y confusión para el público debe admitirse que un nombre puede ser causa de oposición o nulidad de marca o viceversa.”²⁶⁹

Infinidad son la gama de conflictos y entendemos que los principios de competencia desleal, serán los que darán las pautas para poder emitir decisiones justas que equiparen derechos de los titulares y del público consumidor, y que por supuesto, tengan en cuenta el uso de buena fe.

²⁶⁹ Di Guglielmo, ob. Cit. Pg 335, Tomo 1

En el caso de uso de buena fe, en el cual no existe un ánimo de aprovecharse de un nombre comercial ya establecido o de una marca, pensamos que la coexistencia podría ser aceptada, en tanto no se perjudique al público consumidor y por supuesto, con la modificación del signo posterior a fin de ser evitado riesgo de confusión o asociación. Esta modificación podría consistir simplemente en la indicación de la ciudad de origen.

La empresa que mas recientemente estuviera usando el nombre, tendría que ser obligada a modificarlo. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que ningún conflicto existe hasta la introducción del nombre comercial en el espacio. Sólo en este momento surge el conflicto. La antigüedad, por tanto, es una faceta irrelevante si no se tiene en cuenta conjuntamente, el uso efectivo del nombre.

Suponemos que la modificación debe ser hecha por la titular que entra posteriormente en el espacio. Este nombre comercial tendrá que presentarse de una manera que evite en la medida de lo posible la confusión con el nombre comercial ya existente. Probablemente, no podrá desaparecer del todo el peligro de confusión, pues la identidad de los nombres permanece, sin embargo, llamará por lo menos la atención en cuanto a la diversidad de orígenes.

De aquí podríamos inferir como una regla que tendría que ser aplicada en cada país: el derecho al uso del nombre comercial no implica que este pueda ser usado de modo de crear confusión con otro anteriormente usado por otro. El modo normal de evitar esta confusión es hacer una modificación que otorgue distintividad e imprima diferencias entre los signos en conflicto.

La situación cambiaría cuando se trata del uso por un tercero de un signo distintivo, o una creación nueva que no le pertenezca, pues es una falta contra los intereses del público en general. No se trata únicamente de una infracción de los derechos del propietario de los mismos, como bien se sabe, todo el mundo está interesado en identificar a quien le va a otorgar la calidad que se espera y se conoce, sino de no causar engaño al consumidor mediante la maniobra dolosa del uso de un nombre comercial idéntico o similar, en la misma rama.

Cuando un comerciante usa un nombre comercial, sobre el cual no tiene derechos, con el objeto de crear confusión con un competidor, para desacreditar a un competidor, para desviar la clientela en su beneficio, incurre en actos de competencia desleal por lo cual su represión es eminente y corresponde a las autoridades pertinentes reprimir, dependiendo de las normas internas de cada país para la represión de la competencia desleal.

Conforme fue analizado, para la mayoría de autores y tribunales, la protección otorgada a los nombres comerciales es similar a la que se brinda a la marca; esto si se tiene en cuenta siempre el principio de especialidad. Este principio se atenúa con los nombres comerciales notoriamente conocidos que, como vimos, se protegen en una forma ampliada.

Pensamos que la protección otorgada a los nombres comerciales es asegurada de un modo más amplio a través de las normas de la competencia desleal, aún cuando en algunos países son estos principios llamados a intervenir en forma complementar. Las normas de competencia desleal funcionan en su propio dominio, tiene requisitos específicos que no podemos examinar aquí, sin embargo, podemos confirmar que de su funcionamiento resulta una reducción de la gama posible de casos de conflicto. Muchos de los conflictos potenciales entre nombres comerciales y marcas, tal vez los más frecuentes, resultantes de las lagunas existentes en las normas sobre la protección del nombre comercial, son minimizados, pues desde luego, la obtención de uno de los nombres comerciales se encontraría anulado por las normas de competencia desleal.

2.5 Inclusión de normas en la legislación nacional

Proponemos a continuación una serie de normas mínimas que sugeriríamos sean incluidas en las legislaciones nacionales que regulen la protección del nombre comercial. Evidentemente, son normas sueltas que tendrían que ser concordadas conforme a las legislaciones respectivas de cada país.

Artículo 1. Es considerado nombre comercial el signo con el cual se ejerce una actividad de carácter comercial.

Artículo 2. La protección del nombre comercial será garantizada si este se encuentra en uso o si existe la intención de uso. El registro de un nombre comercial en el Registro de Comercio no puede constituir título de apropiación de un nombre comercial si no se encuentra seguido de uso o intención de uso.

Artículo 3. La tutela del nombre comercial será otorgada teniendo en cuenta el principio de especialidad, salvo tratarse de nombres comerciales notorios, donde podrá otorgarse protección ampliada, dependiendo de cada caso.

Artículo 4. El registro del nombre comercial, otorga el derecho al uso exclusivo en la jurisdicción donde fue realizado, autorizando al titular a impedir que otro empresario use nombre comercial

idéntico en el mismo ramo de ejercicio. Los efectos del registro serán extendidos a todo el territorio nacional, si el nombre comercial es o será usado fuera de los límites de dicha jurisdicción.

Artículo 5. La protección del nombre comercial se restringirá, en principio, a la jurisdicción donde fue inscrito y donde es efectivamente explotado. Se extenderá la protección cuando la reputación del establecimiento hubiera ultrapasado los límites de la misma, de modo de causar perjuicio tanto al titular como al público consumidor en caso de uso del mismo signo para actividad idéntica por un tercero.

Artículo 6. Previo al registro de un nombre comercial, será necesario realizarse una búsqueda en el Registro Central de Denominaciones, a fin de evitar potenciales conflictos con nombres comerciales ya en uso en determinadas jurisdicciones.

Artículo 7. Desde que revistan suficiente distintividad, pueden ser usados como nombres comerciales:

- a) signos de fantasía o necesarios, acompañados de elementos individualizadores
- b) nombre o seudónimo del empresario
- c) patronímicos que el titular esté autorizado a utilizar
- d) figuras, emblemas y conjunto de líneas unido a elementos denominativos,
- e) cualquier otro signo que cumpla los requisitos mínimos para poder identificar a quien lo utilice

Artículo 8. No pueden ser usados como nombres comerciales:

- a) signos que no se distingan suficientemente de otro, notoriamente conocido, registrado como marca o como nombre comercial
- b) signos que constituyan la imitación o reproducción de otro que individualice a una empresa o establecimiento de género y negocio o actividad idéntica o afin, en la misma jurisdicción
- c) signo que incurra en cualquiera de las causales prohibitivas previstas para marcas,
- d) signos contrarios a las buenas costumbres y orden público

Artículo 9. Se considera infracción al derecho de un nombre comercial:

- a) usar indebidamente el nombre comercial en detrimento del titular del registro
- b) usar nombre comercial que imite o reproduzca el de otro, de forma que se genere confusión y desvío de clientela

Artículo 10. La acción del titular del nombre comercial contra las infracciones previstas no será admisible si no prueba el uso.

Nos hemos limitado, en la propuesta precedente, a una simple mención de reglas mínimas, que podrían ser incluidas, para la mejor protección del nombre comercial, quedando entendido, que la labor principal para la protección efectiva, es inherente a los Tribunales, quienes podrían inclusive bastarse de las normas de la competencia desleal para garantizar la protección.

www.bdigital.ula.ve

6. Reglamentar los conflictos entre nombre comercial y marca es una cuestión delicada, pues nos encontramos en la presencia de dos derechos del mismo valor. Se trata de un conflicto entre dos derechos de propiedad concurrentemente establecidos sobre un mismo signo o similar, interviniendo en una misma esfera económica, aún cuando la función de ambos signos sea diferente.

7. El modo de adquisición del derecho sobre el nombre comercial: el uso le otorga a su creador un derecho con efectos muy próximos a los de la marca. La diferencia del acercamiento y del tratamiento de los problemas nacidos del conflicto entre marcas y nombres comerciales tiene en realidad como base la cuestión del registro de la marca como declarativo de derechos y la publicidad oponible a terceros, sobre la existencia de un derecho privativo de un tercero. Es un sistema de publicidad que justamente se encuentra ausente en cuanto a los nombres comerciales.

8. La solución reside principalmente en adoptar un sistema de publicidad y conexión entre los órganos encargados del registro de marcas y del Registro de Comercio, a nivel nacional, que permita verificarse si un signo está disponible para ser registrado tanto como marca o como nombre comercial o crear un Registro Central de Denominaciones. Este sistema colaboraría a evitar la duplicidad de signos en ramas concurrentes, con la excusa de la ignorancia de la indisponibilidad del signo.

9. La protección desmesurada que los Tribunales de algunos países otorgan al nombre comercial extranjero ha intentado ser recortada por algunas legislaciones. El criterio fundamental que se ha seguido es el de exigir para que esta protección sea efectiva que se acredite el uso o intención de uso en el país donde se busca la protección.

10. Las normas de competencia desleal serán siempre llamadas a intervenir en casos de conflicto, aun cuando en casos sea sólo en forma complementaria. Los Tribunales tendrán que decidir los casos en los cuales se hace necesaria esta intervención, quienes tendrán que ir sentando una línea jurisprudencial orientativa sobre los derechos que integren el contenido del nombre comercial nacional y extranjero.

INDICE DE LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES

TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 20 de marzo de 1883
- ARREGLO DE LISBOA RESPECTO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL de 1958
- CONVENIO DE MADRID PARA LA REPRESION DE INDICACIONES FALSAS O ENGAÑOSAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS del 14 de abril de 1891
- ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS de 1891
- PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS de 1989
- ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EFECTOS DEL REGISTRO DE MARCAS de 1957
- ACUERDO DE CARTAGENA , DECISION 344, REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL de 1993
- ACUERDO DE CARTAGENA, DECISION 291 REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO AL CAPITAL EXTRANJERO, MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y REGALIAS
- CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MARCARIA Y COMERCIAL suscrita en Washington 1929
- CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL de 1968
- LEY TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y COMPETENCIA DESLEAL de 1966
- LEY UNIFORME BENELUX SOBRE MARCAS de 1962

TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUIDO EL COMERCIO DE MERCANCIAS FALSIFICADAS (TRIPS) de 1994
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA- MEXICO
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA-MEXICO- VENEZUELA ("G--3")
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA- MEXICO

LEGISLACION NACIONAL

- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE VENEZUELA DE 1955
- LEY GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PERU, Decreto Ley 26017
- LEY SOBRE LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL DEL PERU, Decreto Ley 26122
- LEY CREACION DEL INDECOPI, Decreto Ley 25868
- R.N. 001-93-INDECOPI/OSD (Declaración jurada como prueba de uso de una marca)
- TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDECOPI (TUPA), Decreto Supremo No. 01-94-ITINCI (Parte pertinente)
- R.N. 001230-93-INDECOPI (Autoriza el registro de nombres comerciales de nacionales y extranjeros domiciliados en otros países)
- CODIGO DE COMERCIO DE VENEZUELA
- CODIGO CIVIL DE VENEZUELA
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE VENEZUELA
- CODIGO PENAL DE VENEZUELA
- CODIGO CIVIL DEL PERU
- CODIGO PROCESAL CIVIL DEL PERU
- CODIGO PENAL DEL PERU

www.bdigital.ula.ve

BIBLIOGRAFIA

- ACHILLEY LEVY, Roger, "Le nom commercial", Larose and Forcel, Paris 1905
- AHUJA, Sudhir, "Corporate Name infringement in India: causes, cures and cases", Trademark World, n. 77, may, 1995
- ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto, "La protección legal de otros signos distintivos: Esquema de nombre comercial", en Perú: los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI, Lima, Perú
- AREAN LALIN, Manuel, "Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas. Excepciones al Derecho Exclusivo y Libre Movimentación de Productos", Seminario Regional de la OMPI sobre Estrategias de Administración Empresarial en la Esfera de Marcas en América Latina, Lima 25 a 27 de octubre de 1995.
- ASCARELLI, Tulio, "Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales", Bosch, Casa Editora, Barcelona, 1979
- ASCENSAO, Jose de Oliveira, "A aplicação do art. 8 da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam ao registro o nome comercial", Revista da ordem dos Advogados, n. 56, agosto 1996, Portugal
- BARREDA, Jose, "Protection of trade names in Peru", Trademark World, n. 83, december 1995, january 1996
- BEIER, Friedrich-Karl, "The contribution of AIPPI to the development of international protection against unfair competition", in AIPPI 1897-1997, centennial edition
- BENTATA, Víctor, "Estudio de la Sentencia Giorgio Armani y la defensa de nombres en Venezuela", Revista de la Facultad de Derecho No 47, Universidad Católica Andrés Bello
- "Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y la Universidad de los Andes, Caracas, 1994
- " Teoría General de las Prácticas Económicas Ilícitas", Editorial Jurídica Venezolana y la Universidad de Los Andes", Caracas, 1995
- BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LA CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas", tomo I, Editorial Heliasta, Srl, Argentina, 1989
- BITTAR, Carlos Alberto, "Confusão entre nome comercial e marca anteriormente registrada", Editora Revista dos Tribunais, Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades Empresarias, São Paulo 1993, pg. 135
- BODENHAUSEN, G., " Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle", OMPI, BIRPI, Geneve, 1969
- " Problemes actuels du droit international de la propriété industrielle, litterarie et artistique", Paris, 1949

BOTANA AGRA, Manuel, "La Protección de las Marcas Internacionales", Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A. Madrid, 1994

BREUER MORENO, Pedro, "Tratado de marcas de fábrica y comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946

"El nombre comercial en la legislación argentina", Buenos Aires, 1929

BRUSETTI, Marie, "Confusion de signes distinctif: conflit entre marque d'une part, nom commercial et enseigne, d'autre part", Université de Sciences Sociales de Grenoble, 1980

CALONNE, Dorothee, "Le conflit entre un droit antérieur constitué par le nom commercial ou l'enseigne et une marque, sous l'empire de la loi du 4 de janvier 1991", Université de Paris II, 1992

CAMPOS, Francisco, "Nome Comercial", Revista Forense, volume 58, p. 65'73, 1936

CARTELLA, Massimo, "Protection du nom commercial étranger", Rivista di Diritto Industriale, año 1977

CASANOVA, Mario, "Estudio sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil", Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid

CENTRAL AMERICAN AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY : Trademarks, commercial names and advertising slogans or signs. Guatemala, Fernández Fernández, 1975

COLEMAN, Allison, "The unauthorised commercial exploitation of the names and likenesses of real persons", European Intellectual Property Review, volume 4, No 7, Great Britain, 1982

CONFERENCE DE LISBONEE, Proces verbaux et Rapport la 3 Commission, presentado al grupo suizo de l'Aippi, en Revisión Suiza de la propiedad industrial y de derecho de autor, 1959

CHAVANNE, A – BURST, J. J., "Droit de la Propriété Industrielle", Précis Dalloz, 2ème Ed, Paris, 1980

CHAVEZ, Antonio, "Nome comercial, so exclusivo, violación, represión", Revista Forense, v. 261, enero-marzo 1978

DA COSTA, Philomeno, "A protecção do nome Comercial", Revista de Direito Mercantil, n 81, Sao Paulo, marzo 1991

DI GUGLIEMO, Pascual, "Tratado de derecho industrial, tomo 1, Tipografía Editorial Argentina, Buenos Aires, 1948

DIAZ VELASCO, M. "El nombre comercial. Concepto y régimen jurídico". Estudios sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1987

D'OFFNER, Eric, "La Convención Benelux sobre marcas", Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, No. 5, enero-junio , 1965

DUVAL, Hermano, "Titulo de establecimiento- Fundo de Comercio- Insignia-Nome patronimico-concorrenca desleal", Revista Forense, v. 261, jan-mar, 1978

EBERSBACH, "Protection du nom commercial en Allemagne, RIPIA, 1962, 151, Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale, I, Florence, 1900

ELZABURU, Alberto, "La protection du nom commercial en Espagne sous le couvert de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, Revue International de la Proprieté Industrielle et Artistique, Anne 80, n. 87, marzo 1972

ESPINOZA BELLIO, Francisco, "Andean Pact and new Peruvian law", in INTA, 119th Annual Meeting course book

FEGED, German, "El nombre comercial", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 1966

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, "El nombre comercial y su problemática registral", I Jornadas de estudios sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1971

" El nombre comercial y su problemática registral", Jornadas de estudios sobre Propiedad Industrial, Grupo Español de la AIPPI, Castelltefels, Barcelona, 25 y 26 de noviembre de 1971, pg. 101

"El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", RD, 1969

FERRARA, Francisco, "Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950

GACETA DEL TRIBUNAL FRANCES de 4 de setiembre de 1878, Comm Seine, caso Bodega

GARRIGUES, Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, Editorial Porrúa, S.A., México, 1979

GOMEZ MONTERO, Jesús, "La Regulación del nombre comercial en el Derecho Español, en Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la Aippi, Imprenta Altés, S.L. Barcelona, 1992

JACOBACCI, Guido, "Nom patronymique, nom commercial et marque: modification de l'article 13 de la loi italiene sur les marques", Revue int. e la Proprieté Industrielle et Artistique, volume 89, Paris, 1972

KARET, Ian, "The name game; Glaxo Plc and Wellcome Plc v Glaxowellcome Limited and Others", European Intellectual Property Review, EIPR, v. 18, n 1, january 1996

KARSENTY-RICARD, "Le conflit entre le nom commercial et l'enseigne anterieurs a la marque eposee en droit Francais", Univeristé de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris 2, 1977

KRESALJA, Baldo, "Modificaciones al régimen común sobre propiedad industrial", en Themis, Nro. 27, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.

LADAS P, Stephen, "The International Protection of Industrial Property", Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1545

LEGON, Fernando, "El nombre social y el Nombre Comercial", en Derechos Intelectuales: patentes de invención, derecho de la informática, nombre social y nombre comercial, concesión de licencia, notas sobre software, microchips y computadoras, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986

LEONARDOS, Gabriel F, "Novidades sobre o nome comercial- Comentarios ao verbet n 142 da Sumula do STJ e a dois acordaos sobre o conflicto entre marca e nome comercial", Revista de ABPI, n. 19, nov-dez, 1995

"A proteccão jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insignia no Brasil", Revista de ABPI, n. 13, nov-dez, 1994, Revista de Direito Mercantil, n. 95, jul-set, 1994

LHERMET, Bruno, "La liberté de choix du nom commercial face a la marque d'autrui", Université de Paris, 1998

MacLELLAN, Douglas, "Thailand's obstacles to company names", Managing Intellectual Property n. 75, december 1997, january 1998

MANIAR, Meera e LIM, Jim, "Trade marks and business names in Singapore", Managing Intellectual Property, Trademark Yearbook, april 1993

MATHELY, A, "Le Droit Francais sur les Signes Distinctives", Paris, 1984

McCARTHY, Thomas, "Protection of Names and Likenesses as Rights of Publicity or Trademarks: A Comparison", Entertainment, Publishing and the Art Handbook, Robert Thorne and John Davi Viera, Editors, Clark Boardman Co, Ltd. Editors, New York, 1987

McAULIFFE, Jeremiah, "Commercial names in international trade", The trademark Reporter, INTA, volume 61, New York, 1971

MEKTE, Ricardo, "Procedimiento de Propiedad Industrial", Cámara de Comercio de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, junio de 1994

MILLS, Garry y TAYLOR, Peter, "Bona fide use of own name defence and the validity of trade registrations relating to computer software in the UK: Mercury communications Ltd. V. Mercury interactive Ltd.", European Intellectual Property Review, EIPR, v. 17, n 10, october 1995

MURRAY, Andrew, "A distinct lack of goodwill", European Intellectual Property Review, EIPR, v 19, n 7, july 1997

NORABUENA CASANOVA, Jorge, "La Protección de la Propiedad Industrial en el Perú", Industrialgráfica S.A., Chavin, Lima-Perú, 1994

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Informations Generales, Geneve, 1996

"Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Intelectual en los Países de Mercosur", Montevideo, 14 y 15 de marzo de 1994

PACON, Ana María, "La Relación entre el derecho de marcas y las normas reguladoras de la competencia desleal", Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual, 24 al 26 de Noviembre, Universidad de los Andes, Mérida, 1994

"Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación", Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima, 1993

PERLMAN, Edward F, " Protecting famous marks in the US", Managing Intellectual Property, Trademark Year book 1997

PICO MANTILLA, Galo, "Derecho Andino", Artes Gráficas Señal, Impreseñal Cia Ltd, Quito, 1992

PINHO, Ricardo, "A aplicação do principio da especialidade aos nomes comerciais", Revista de ABPI, N. 10, enero-febrero, 1994

PLASSERAUD, Yves, "Choix et protection des marques", Propr ind, France, 1989

PENSY, Emmanuel, "Protection du nom commercial et protection des marques portant sur un signe identique dans la jurisprudence française", Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, 1980

POINTET, Jean Pierre, "La protection internationale du nom commercial notoire", Neuchatel, Volume 38

RANGEL MEDINA, David, "Tratado de Derecho Marcario", México, 1960

 "La propiedad Industrial en el Derecho Mercantil", Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-diciembre, Nos. 23 y 24, 1974

 "El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-junio, no 11, 1968

 "EL Derecho Marcario en América Latina. Evolución Reciente y Tendencias Futuras". Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-junio, no. 17, 1971

 "La Nueva Legislación sobre Propiedad Industrial en América Latina", Revista mexicana de la propiedad industrial y artística, enero-junio, no 14, 1972

 "La Propiedad Industrial en el estudio del Derecho Mercantil. Revista mexicana de la propiedad Industrial y artística, enero-diciembre, 1974

REIBEL, Charles, " Du nom commercial, artistique et littéraire en droit Française", Librairie Generale de Droit et Jurisprudence", París, 1905

ROMERO MARTIN, Michaus, "Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México", Universidad Iberoamericana, México, 1984

RONDON DE SANZO, Hildegard, magistrado ponente en el conflicto sobre patronimico BENTATA entre Sociedad Civil Bentata, Hoet y Asociados vs. Víctor Bentata, Sentencia emitida el 13 de octubre de 1994, por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Caracas, Venezuela

ROBLES MORCHON, Gregorio, "Las Marcas en el Derecho Español – Adaptación al Derecho Comunitario", Editorial Civitas S.A., Madrid

ROUBIER, P. "Le Droit de la Propriété Industrielle", Recueil Sirey, París, 1952-1954

RUSCONI, Carlo, "The Supreme Court on confusing similarity between company names", ECTA Newsletter, n. 26, october, 1994

SAINT GAL, Yves, "Protection et Défense des Marques de Fabrique. Concurrence Deloyale", J. Delmas an Cie, Paris, 5 éd., 1982

"Protección del Nombre Comercial en el Ambito Internacional" Revista Mexicana de la propiedad industrial y artistica, enero-junio, Nro. 3, 1964

SARPI, Informe de fecha 1 de octubre de 1997, Dpto d Computación, firmado Irene Fleitas de la Cruz. Marcas Registradas en Venezuela, cifras aproximadas, marcas de producto, nombres comerciales, marcas de servicio y lemas comerciales

SCHMIDT, Lelio Denicoli, "A Convencão de Paris e o Direito Interno: Alguns aspectos", Revista de ABPI, n 27, marzo-abril, 1997

SIEGBERT RIPPE, "Nombre Comercial", La propiedad Industrial en Uruguay, Fundación de Cultura Universitaria, 1992

SIEMSEN, Peter Dirk, "Personal names as trademarks and trade names in Brasil", In Honor of Heinz Dawid on his 75 birthday, New York, 1988

SILVEIRA, Newton, " Nome comercial objetivo e subjetivo", Revista de Direito Mercantil, n 45, Brasil, Imprinta, enero-marzo 1982

SILVEIRA, Sebastião, "Nome comercial: autorização para o uso de expressão de fantasia comum a duas sociedades", Revista de Direito Mercantil, Rio de Janeiro, n. 47, julio-set, 1982

SZIGETI, Eva, "Trade names and trademarks", AIPPI, Proceedings of the Hungarian Group, n 22, 1995

THE TRADEMARK REPORTER, Annual Review, International Trademark Association, noviembre-diciembre 1994, Jurisprudencia, I. B. vol 84, Nro. 6

Annual Review, noviembre-diciembre, 1996

TREECE, James, " Commercial Exploitation of Names, likenesses, and Personal Histories", Patente Law Review, at 51 Texas Law Review 637, New York, 1973

VICTOR HUGO, "Odes et ballades", II, IV

WALDO, Arno do, "Nome comercial-Marca-Identidade de sobrenomes-Concorrenca desleal-Protecao Legal", Revista Forense, n 249, jan-fev-mar, 1975

WATTS, Justin and BLOOM, Susie, "The Mercury Communications v Mercury Interactive decisión in UK, Trademark World, n. 80, september, 1995

WATTS, Justin and WELSH, Paul, "Company Names", European Intellectual Property Review", EIPR, v 18, n. 6, june 1996

ZANELLA, Christine, "Les marques nominatives, Publications de l'Institut de Recherche en Propriété Intllectuelle Henri'Desbois, Litec, Paris, 1995